

# Arbitraje y Propiedad Intelectual: consideraciones procesales y desafíos para un arbitraje eficiente

**Ayllen Gil Seaton**

---

TESI DOCTORAL UPF/2018

DIRECTOR DE LA TESI

Dr. Jaume Solé Riera

DEPARTAMENT DRET





*A mi madre y a mi padre,  
quienes con un esfuerzo insuperable me abrieron todos los caminos.*



## **Agradecimientos**

Sumir mis pensamientos para intentar recordar los rostros de todas las personas que han contribuido con gestos y palabras a que el presente trabajo por fin vea su fin es, a la vez, un ejercicio que trae consigo una enorme felicidad y un inesperado sosiego. A todas estas personas, sin las cuales no habría podido llevar adelante esta investigación, deseo extender mi más sincera gratitud.

Agradezco en primer lugar al Dr. Jaume Solé Riera, Director de este trabajo, quien me propuso el tema de tesis y que, con tremenda generosidad y dedicación, me ha guiado en estos años de trabajo. Su confianza y estímulo constante no sólo me permitieron escribir esta tesis, sino también, avanzar en mi formación como docente.

A la Fundación Manuel Serra Domínguez y a su Director, Vicente Pérez Daudí, quienes confiaron en mí investigación en momentos de gran dificultad personal y con cuyo mecenazgo han hecho posible este trabajo.

A Sebastián, mi Sebi, mi compañero, con quien, entre muchas otras cosas, he compartido el esfuerzo de hacer una tesis doctoral. Su lectura serena, crítica e inteligente, me permitió observar de mejor manera los problemas propios de toda obra de esta envergadura. Por su fiel contención, y por acompañarme durante estos años con una ternura, alegría y paciencia que lo completa todo.

Agradezco especialmente a mis hermanos, Rodrigo y Carolina, por enseñarme que con decisión y perseverancia se puede conseguir lo máximo pese a las adversidades. A mi querido tío, Ernesto Seaton, por estar siempre presente y atento a esta historia, y por su colaboración en el análisis de datos.

A Liliana Ramalho, por su fiel amistad, y por su ayuda en la corrección formal del texto.

A mi amigo, Camilo Arancibia, por llegar en el momento preciso sumergido en la locura de Nicanor Parra.

A quienes me dieron un hogar en Barcelona y son hoy, también, parte de mi familia: A Mari Nieves y Paulo, y a sus hijos Javier y Alicia. A Javiera, Roger, Genís, Fabiola, Loreto, Magdalena, Patricio, Cristián y Bruno.

Agradezco también, a Edoardo Stoppioni, Carlos Santaló y Timon Boerner, por el compañerismo y colaboración en la búsqueda de artículos y libros desde la biblioteca del Max Planck Institute Luxembourg.

A los funcionarios administrativos, profesores y autoridades de la Universitat Pompeu Fabra, por acogerme de la forma en que lo han hecho hasta el día de hoy. En especial, mi gratitud a mis compañeros del departamento de Derecho Procesal, por su compañerismo y generosidad en el tiempo que he trabajado como profesora.

## **Resumen**

En el presente trabajo se propone estudiar al arbitraje en materia de propiedad intelectual desde una perspectiva procesal, con miras a contribuir a la eficiencia y eficacia de su procedimiento.

La especial idoneidad del arbitraje como mecanismo de resolución de estas controversias, muestra la fuerte conexión entre los derechos de propiedad intelectual y el arbitraje. Sin embargo, del estudio empírico realizado se revela una disonancia entre el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual y la evolución del arbitraje en la materia. A partir de esta primera constatación, se profundiza en la identificación de tres obstáculos clave en el funcionamiento del arbitraje y se sugiere recurrir al derecho procesal como método de solución de los mismos. Finalmente, se proporcionan herramientas concretas de solución en materia de arbitrabilidad, intervención de terceros y efectos del laudo. Todo lo anterior con el objetivo de consolidar al arbitraje como un mecanismo de resolución de disputas en materia de la propiedad intelectual.

## **Abstract**

The aim of the following work is to study intellectual property arbitration from a procedural-law-based perspective, with the further goal to contribute to the efficiency and efficacy of the procedure therein.

The aptitude of arbitration for settling intellectual property rights disputes evidences the strong relation existing between intellectual property rights and arbitration itself. Notwithstanding, findings reached through empirical analysis reveal the existence of a dissonancy between the development observed in intellectual property rights, on the one hand, and the evolution of arbitration in intellectual property, on the other. Departing from this fact, three key obstacles to arbitration are identified at the time that procedural law is proposed as a method for them to be overtaken. Finally, concrete tools are provided with regard to arbitrability, third-party intervention, and effects of the award.

All of which is aimed at strengthening arbitration as a mean for solving disputes of intellectual property.



## Abreviaturas

AAA	American Arbitration Association
ADR	Alternative Dispute Resolution
CEA	Corte Española de Arbitraje
C.F.R.	Code of Federal Regulation
CIETAC	China International Economic and Trade Arbitration Commission
CNUDMI	Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
DIS	Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DT	Disposición transitoria
ed.	Edición
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
FAA	Federal Arbitration Act
ICC	International Chamber of Commerce
LA	Ley 60/2003, de Arbitraje española
LCIA	London Court of International Arbitration
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000
LOPJ	Ley Orgánica 6/1985, de 1º de julio, del Poder Judicial
LP	Ley 24/2015, de Patentes española
LP 1986	Ley 11/1986, de Patentes española
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas española
Ley Modelo	Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985
nº	número
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

p.	Página
PI	Propiedad Intelectual
SAP	Sentencia Audiencia Provincial
SIAC	Singapore International Arbitration Center
STC	Sentencia Tribunal Constitucional
STS	Sentencia Tribunal Supremo
STJS	Sentencia Tribunal Superior de Justicia
t.	Tomo
TAB	Tribunal Arbitral de Barcelona
U.S.C.	United State Code
UNCITRAL	United Nations Commission for the Unification of International Trade Law
USPTO	United States Patent and Trademark Office
WIPO	World Intellectual Property Organization
ZPO	Zivilprozessordnung

# INDICE

Agradecimientos.....	v
Resumen .....	vii
Abstract.....	vii
Abreviaturas.....	9
INTRODUCCIÓN.....	15
1. Importancia y finalidad de la investigación.....	15
2. Ámbito, metodología y estructura de la investigación .....	18
A. Ámbito de la investigación .....	18
B. Aspectos metodológicos de la investigación .....	19
C. Estructura de la investigación .....	20
CAPÍTULO PRIMERO. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL ARBITRAJE: SU ESCENARIO ACTUAL .....	23
1. Ideas preliminares.....	23
2. Evolución reciente y estado actual de la PI .....	24
A. El uso de la PI y la globalización.....	25
B. Breve análisis de las solicitudes y registro de derechos de PI .....	28
C. El impacto de los derechos de PI en las economías domésticas .....	36
3. Los conflictos de Propiedad Intelectual y sus peculiaridades .....	38
A. Marco jurídico contractual que subyace a las disputas de PI .....	40
B. Triple problemática del conflicto: económica, jurídica y técnica.....	42
4. Formas de gestión de los conflictos de Propiedad Intelectual.....	46
A. Particularidades del procedimiento civil de protección de los derechos PI en la legislación nacional. ....	47
B. Métodos alternativos de resolución de conflictos.....	54
5. La utilización del arbitraje en materia de Propiedad Intelectual .....	74
A. Arbitrajes administrados por las principales instituciones arbitrales .....	74
B. Análisis global .....	79
6. Reflexiones finales y preguntas iniciales.....	80
CAPÍTULO SEGUNDO. EL DERECHO PROCESAL COMO MÉTODO PARA ALCANZAR UN PROCEDIMIENTO EFICIENTE Y EFICAZ.....	83

1. Hacia una identificación del problema y una propuesta de solución .....	83
2. No existe una respuesta única frente a la experiencia observada .....	84
A. Enfoque del problema.....	84
B. Elementos claves: identificar los aspectos problemáticos en PI.....	87
C. Identificación de 3 aspectos claves para delimitar la propuesta de estudio .	105
3. La necesidad de un método en el arbitraje .....	106
A. ¿De qué método se está hablando? .....	107
B. Justificación de la propuesta .....	110
C. Sobre la titularidad de la gestión eficiente del arbitraje.....	114
D. Sobre la oportunidad en que debe implementarse el método propuesto .....	125
4. Un método con miras a incrementar la eficiencia y la eficacia del arbitraje....	126
A. Delimitación conceptual: Referencia a la eficacia y eficiencia en la doctrina procesal.....	126
B. La eficiencia en el arbitraje.....	129
C. El Derecho procesal como método para aumentar la eficiencia y la eficacia en el arbitraje .....	138
<b>CAPÍTULO TERCERO. LA ARBITRABILIDAD COMO UN OBSTÁCULO A LA VIABILIDAD DEL ARBITRAJE DE PI .....</b>	<b>143</b>
1. ¿Por qué es importante hablar de arbitrabilidad en materia de PI? .....	143
2. Desarrollo conceptual de la arbitrabilidad.....	144
A. Vaguedad y ambigüedad del concepto .....	144
B. Hacia un concepto de arbitrabilidad .....	149
3. Arbitrabilidad en la legislación: Un análisis comparativo.....	150
A. Estados Unidos de América.....	153
B. España.....	161
C. Alemania.....	174
4. Una mirada general por sobre las particularidades.....	181
5. Más allá del tratamiento legislativo, ¿por qué es un problema la arbitrabilidad en materia de PI? .....	184
A. Razón legal .....	185
B. Razones de Políticas Públicas.....	191
6. Comentarios Finales .....	197

CAPÍTULO CUARTO. LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN EL ARBITRAJE SOBRE PI: UNA ALTERNATIVA IGNORADA .....	201
1. Ideas preliminares.....	201
2. ¿Deben intervenir los terceros en el arbitraje? .....	202
A. Aspectos generales.....	202
B. La controvertida naturaleza jurídica del arbitraje y la intervención de terceros .....	204
3. Supuestos de afectación de intereses de terceros en los conflictos sobre Propiedad Intelectual .....	207
4. La intervención de terceros en la práctica arbitral.....	221
A. Criterios utilizados a nivel jurisprudencial y arbitral para hacer extensivo el convenio arbitral respecto de terceros .....	221
B. Revisión crítica y limitaciones de las teorías de extensión del convenio arbitral respecto de terceros .....	232
5. Hipótesis de reconocimiento de intervención de terceros en la legislación y reglamentos de arbitraje.....	244
A. Arbitraje <i>ad-hoc</i> .....	245
B. Arbitraje institucional .....	249
6. Una aproximación procesal necesaria .....	253
A. Litisconsorcio necesario como supuesto de intervención de terceros en el arbitraje de PI.....	254
B. La intervención de los litisconsortes necesarios en el arbitraje sobre PI.....	258
7. Reflexión final .....	259
CAPÍTULO QUINTO. LOS EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL: UNA REVISIÓN CRÍTICA EN ASUNTOS DE PI .....	261
1. Ideas preliminares.....	261
2. Los efectos del laudo arbitral, una revisión necesaria .....	262
A. Tratamiento legislativo del efecto del laudo en diferentes sistemas legales	264
B. Análisis de las consecuencias de la expresión legislativa de “asimilación del laudo a la sentencia judicial” .....	272
3. El efecto del laudo y su importancia en las disputas sobre Propieda Intelectual .....	282

A. El efecto <i>erga omnes</i> . Tratamiento legislativo en la legislación española y sus consecuencias .....	282
B. El efecto <i>erga omnes</i> y la arbitrabilidad. Relevancia de la discusión.....	286
4. Efecto <i>erga omnes</i> del laudo: ¿una químera?.....	292
5. Efecto del laudo sobre terceros: una solución moderada .....	295
A. Una precisión sobre el ámbito de estudio .....	298
B. Efecto, inscripción y reconocimiento del laudo en materia de validez.....	299
C. Protección de los terceros, un elemento clave en la solución propuesta .....	306
6. Reflexiones finales .....	315
CONCLUSIONES.....	317
Bibliografía.....	325

# INTRODUCCIÓN

## 1. Importancia y finalidad de la investigación

El arbitraje se ha consolidado como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos de diversa naturaleza. En este sentido, en la mayoría de los sistemas legales, la arbitrabilidad se ha ampliado progresivamente a un mayor ámbito de materias, reafirmandose de esta manera el rol de la autonomía de las partes en la elección de los mecanismos de resolución de conflictos.

La ampliación de la arbitrabilidad a materias que antes se consideraban inarbitrables<sup>1</sup> parece ser la línea sobre la cual se construye la apertura y expansión del arbitraje<sup>2</sup>. Un ejemplo particularmente relevante en este sentido lo constituyen los derechos sobre la propiedad intelectual, un área donde a la vez que se aprecia la forma en que el arbitraje se expande, y se afirma su eficacia, se multiplica el número de instancias en que surge la pregunta sobre la aptitud de la disputa de ser sometida a arbitraje.

Los derechos de propiedad intelectual no han sido más importantes y problemáticos que hoy en día tanto desde una perspectiva económica como jurídica, lo cual se debe en gran medida a su presencia en el escenario global<sup>3</sup>. No es una noticia nueva que la convivencia de nuestro tiempo está marcada por un mundo globalmente interconectado, donde cada uno puede acceder a diferente información en múltiples formatos y de manera simultánea. Las características universales y el alcance jurisdiccional expandido de Internet, la *World Wide Web* y el comercio electrónico en general crean un gran potencial, pero, también, problemas para las partes que participan en transacciones

---

<sup>1</sup> RAMOS MÉNDEZ, Francisco, *El sistema procesal español*, 10ª ed., Atelier, Barcelona, 2016, p. 51.

<sup>2</sup> Sobre el auge del arbitraje y la tendencia a la facilitación del arbitraje: FERNÁNDEZ ARROYO, Diego, “Los dilemas del Estado frente al Arbitraje Comercial Internacional”, en *Revista Brasileira de Arbitragem*, nº5, 2005, pp. 100-105.

<sup>3</sup> ADEWOPO, Adebambo, “The development imperative in the global IP system: Some reflections on developing Africa”, en DINWOODIE, Graeme (ed.), *Methods and Perspectives in Intellectual Property*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2013, p. 246.

comerciales internacionales<sup>4</sup>. La explotación de estos derechos, entonces, adquiere nuevas perspectivas que desencadenan no sólo desafíos en cuanto a la protección de los mismos, sino que obligan a plantear nuevas formas de solución de los conflictos que estos involucran, resultando imperativo prever mecanismos eficaces de protección jurisdiccional de estos derechos, con miras a satisfacer las necesidades de los nuevos agentes y los avances que tales derechos experimentan.

En ese contexto el arbitraje y la eficiencia en su gestión adquieren un valor indiscutible. Sin embargo, a pesar de su importancia práctica, el arbitraje de controversias en materia de propiedad intelectual no ha recibido el tratamiento teórico que merece.

Con sorprendente frecuencia se pronuncia la doctrina especializada respecto al aumento, durante la última década, del número de asuntos sobre propiedad intelectual sometidos a arbitraje. Sin embargo, se trata de conclusiones que no provienen de un análisis fáctico detallado, sino que, salvo algunas excepciones, se trata de referencias que no van acompañadas de un análisis comparativo que permita afirmar una curva de evolución sobre la cual inferir conclusiones, que permitan, a su vez, identificar el estado actual de la materia de manera fehaciente.

De igual modo, se suele afirmar que el incremento en la utilización del arbitraje es reflejo de la elección del arbitraje como mecanismo eficiente de resolución de estas controversias, y de la tendencia expansiva experimentada por el arbitraje en asuntos comerciales. Sin embargo, salvo dos obras<sup>5</sup> que se han avocado desde una perspectiva general y completa al estudio del arbitraje en materia de propiedad intelectual, en su gran mayoría, los trabajos dedicados al estudio de la materia no pasan de consideraciones generales sobre las ventajas o desventajas de la institución que representa el arbitraje, sin profundizar en las limitaciones u obstáculos observados en el proceso arbitral, con miras a proporcionar propuestas de solución.

---

<sup>4</sup> LYNCH, Katherine, *The forces of economic globalization: challenges to the regime of international commercial arbitration*, Kluwer Law International, London, 2003, p. 43.

<sup>5</sup> COOK, Trevor y GARCÍA, Alejandro, *International Intellectual Property Arbitration*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010; HALKET, Thomas (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012.



De esta manera, el tratamiento insuficiente de la materia ha redundado en un estudio parcial de ella, lo cual ha impedido la real consolidación del arbitraje en controversias sobre propiedad intelectual, pese a sus innegables beneficios.

Pareciera, en cambio, que basta con afirmar la conveniencia de recurrir al arbitraje en asuntos sobre propiedad intelectual, sin necesidad de profundizar en sus elementos configuradores para afirmar su eficacia en la resolución de estos asuntos. Sin embargo, lo cierto es que, en la actualidad, el arbitraje requiere de menos generalidades y más certezas.

Todo lo anterior justifica y hace conveniente un estudio del arbitraje en la materia, por medio del cual se muestre el escenario actual en el que se encuentra, se identifiquen sus limitaciones u obstáculos y, finalmente, se provea de herramientas concretas que le permitan llegar a convertirse en un mecanismo consolidado en el escenario global. Para esto, se propone recurrir al derecho procesal como método idóneo para alcanzar la eficacia y eficiencia del procedimiento.

La investigación tiene como objetivo, entonces, consolidar al arbitraje, desde una perspectiva procesal, como una forma eficaz y eficiente de resolver disputas relacionadas con la propiedad intelectual, en particular. Para ello, este trabajo parte de la asunción de algunas premisas que se revelan en el objeto de estudio brevemente enunciado. En primer lugar, que el arbitraje constituye un mecanismo idóneo para la resolución de conflictos de propiedad intelectual. Así se debe mostrar y dar a conocer a todos los operadores jurídicos para contribuir a su promoción. En segundo lugar, si el arbitraje no se ha consolidado como una alternativa es por una cuestión de eficacia y eficiencia que debe ser abordada desde una perspectiva procesal.

El examen del tema propuesto exige una revisión de la propiedad intelectual como objeto de controversias, por un lado, y de los mecanismos de resolución de conflictos disponibles para la resolución de estos asuntos, por otro. El análisis de la propiedad industrial como objeto de controversias se justifica por la especialidad de la materia, la cual trasciende en una complejidad diversa de otras áreas del derecho, mientras que el análisis de los mecanismos de resolución de conflictos disponibles permite ofrecer una

mirada completa de las alternativas disponibles para el usuario e identificar al arbitraje por sus ventajas comparativas.

Plantear el arbitraje como método de resolución de controversias en materia de propiedad industrial resulta relevante desde un punto de vista teórico y práctico, a lo menos, por dos grandes razones. En primer lugar, el análisis de la materia desde el punto de vista del derecho procesal pretende contribuir a aumentar la confianza de quienes intervienen en el arbitraje, o al menos, a disminuir la reticencia a acudir a este medio de resolución de conflictos. En segundo lugar, el incentivo para acreditar la pertinencia, eficacia y eficiencia del arbitraje como medio de resolución de conflictos de propiedad industrial, sobrepasa el interés meramente teórico, ya que la promoción del arbitraje en esta materia, puede generar un impacto en términos económicos a nivel estatal, en tanto que podría acelerar considerablemente la innovación al ofrecer un entorno óptimo para la resolución experta de los conflictos de propiedad industrial.

## **2. Ámbito, metodología y estructura de la investigación**

### **A. Ámbito de la investigación**

Antes de iniciar el estudio del tema en cuestión parece necesario realizar una advertencia en cuanto a la denominación que se empleará en este trabajo para referirse a los derechos de propiedad intelectual e industrial. En tal sentido, los derechos que protegen las tecnologías se advierten diversos y no existe un término genérico de aplicación universal capaz de contener satisfactoriamente<sup>6</sup> todos los distintos derechos que confluyen bajo las denominaciones “propiedad intelectual” o “propiedad industrial” y que, además, sea comprensivo de todos ellos en todos los sistemas legales. Pese a ello, el uso de la expresión “propiedad intelectual” ha sido utilizado usualmente para referir a

---

<sup>6</sup> CORNISH, William; LLEWELYN, David y APLIN, Tanya, *Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights*, 7ª ed., Sweet & Maxwell, London, 2010, p. 3.

un área general del derecho que engloba copyright, patentes, diseños, y marcas. Tal expresión ha sido usada, mayoritariamente, durante los últimos 30 o 40 años<sup>7</sup>.

Sin perjuicio de lo anterior, el presente trabajo reconoce que el significado de la expresión, en todo caso, debe determinarse por referencia al contexto legislativo específico. En el caso de España, al igual que en el de otros sistemas de la misma familia legal, los derechos que se comprenden bajo cada una de las expresiones, propiedad industrial, por un lado, y propiedad intelectual, por otro, son distintos.

Tomando en cuenta lo anterior y la vocación internacional que pretende tener este trabajo, se ha optado por utilizar de forma genérica la expresión propiedad intelectual (en adelante, PI), la cual se estima que comprende todos los derechos antes referidos. Sin embargo, y tomando en cuenta, a su vez, las diferencias en término de contenido observadas en el ordenamiento español, cuando sea el caso y con el objeto de aportar claridad al análisis del panorama nacional, la expresión genérica será reemplazada, cuando corresponda, por la mención expresa a los derechos de patente y de marca en aquellas partes del estudio que recaiga sobre ellos. En otras palabras, sin perjuicio que esta investigación se centrará especialmente en los derechos de patentes y marcas, que en España integran la “propiedad industrial”, atendido que el estudio comprende la referencia tanto a fuentes nacionales como foráneas, muchas de las referencias generales de la doctrina deben entenderse en un sentido más amplio, bajo la denominación “propiedad intelectual”, comprensivo de la propiedad industrial. De manera que, cuando sea necesaria la referencia específica a los derechos de patentes o marcas, se identificará al derecho específico o la “propiedad industrial”; por el contrario, las referencias generales, se identificarán como PI.

## **B. Aspectos metodológicos de la investigación**

Para el desarrollo del objeto de estudio se tomará como principal referencia normativa la legislación española, aunque las aportaciones que se desarrollarán resultarán, conforme la vocación internacional que se pretende en este trabajo, perfectamente

---

<sup>7</sup> BENTLY, Lionel y SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, 4ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 2.

aplicables a otros sistemas legales. Asimismo, pese a que el objeto de estudio será el arbitraje en materia de PI, las herramientas que serán desarrolladas para demostrar la tesis propuesta tienen una vocación amplificadora, en cuanto ellas pretenden igualmente ser aplicables al arbitraje en general.

El análisis que se desarrollará, en términos generales, es doctrinal y normativo. En particular, se estudiarán como fuentes normativas la legislación arbitral de varios países que se han seleccionado para el análisis de una micro-comparación<sup>8</sup> de algunas materias específicas. Igualmente, se ofrecerá una breve exposición de los reglamentos de arbitraje de las principales instituciones arbitrales, para abordar el estudio de algunos aspectos en concreto.

Sin perjuicio de que la presente obra no pretende aportar un análisis jurisprudencial exhaustivo, el recurso a referencias jurisprudenciales será utilizado en la medida en que sea pertinente para ejemplificar determinadas interpretaciones o tendencias.

También se realizarán análisis cuantitativos de datos estadísticos de solicitudes y registros de derechos de PI y de arbitrajes administrados en la materia. Para ello se utilizarán las bases de datos disponibles en las oficinas encargadas del registro de los derechos de propiedad industrial e intelectual y en las principales instituciones arbitrales a nivel mundial, respectivamente.

### **C. Estructura de la investigación**

La exposición de la investigación se divide en tres partes principales. La primera parte está relacionada con la propiedad intelectual e industrial y el arbitraje, y está dirigida a desarrollar el marco contextual y normativo que ha contribuido al desarrollo de los derechos de PI, y a la expansión del arbitraje en esta área del derecho. Para apoyar la descripción que se plantea en esta parte se ofrece un análisis cuantitativo del número de registros y derechos en vigor en las principales oficinas de propiedad intelectual e

---

<sup>8</sup> Este término generalmente se refiere al estudio de asuntos o aspectos concretos de dos o más sistemas legales, y es contrario al término macro-comparación que es usado para referirse a la comparación de dos o más sistemas legales completos. DE CRUZ, Peter, *Comparative Law in a Changing World*, 3<sup>a</sup> ed., Routledge-Cavendish, London, 2007, pp. 233-234.

industrial. Por último, se proporciona una muestra del número de arbitrajes administrados por algunas instituciones arbitrales. Los datos analizados servirán para evidenciar la disonancia entre el desarrollo de los derechos de PI y el número de arbitrajes que involucran dichos nuevos derechos registrados (Capítulo Primero).

La segunda parte, se centra en la delimitación de los problemas que plantea la situación descrita en el Capítulo Primero, intentando dar respuesta a la disonancia observada en este. Para ello se plantea el análisis de los obstáculos o limitaciones observadas por los operadores respecto al funcionamiento del arbitraje. A partir de las limitaciones y problemas observados, se sugiere recurrir al Derecho Procesal como un método para enfrentarlos y alcanzar la eficiencia del arbitraje (Capítulo Segundo).

La última parte está destinada a proporcionar herramientas de solución concretas respecto de tres aspectos clave identificados en la segunda parte. Las herramientas concretas se centrarán en los siguientes temas: el tratamiento de la arbitrabilidad y su revisión crítica (Capítulo Tercero); la intervención de terceros desde una perspectiva procesal (Capítulo Cuarto) y la revisión crítica del efecto *inter partes* del laudo (Capítulo Quinto). Para analizar los problemas de eficiencia del arbitraje en cada uno de los tres temas, el estudio utilizará como metodología las herramientas procesales disponibles en cada caso.



# **CAPÍTULO PRIMERO. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL ARBITRAJE: SU ESCENARIO ACTUAL**

## **1. Ideas preliminares**

Esta primera parte es descriptiva del planteamiento actual de la materia objeto de investigación.

En efecto, esta parte tiene como objetivo profundizar en el marco contextual y normativo que ha contribuido al desarrollo de los derechos de PI y a la expansión cada vez mayor del arbitraje en diferentes áreas del derecho. Para ello, se empleará en primer lugar un análisis de datos estadísticos que mostrará la evolución de los derechos de PI, marcado por su explosiva presencia en la vida cotidiana, con implicancias a nivel global imposibles de ignorar.

Como consecuencia de aquello, uno de los resultados que es posible observar es el aumento de las transacciones que involucran o pueden involucrar cuestiones de PI y con ello un aumento de las disputas que surgen en torno a las mismas<sup>9</sup>. Es también evidente, no por ello irrelevante, destacar que a menudo estas disputas representan diversos grados de complejidad que las diferencian de las cuestiones comerciales ordinarias y que suponen un nuevo desafío en cuanto a la gestión del conflicto.

El arbitraje surge, en opinión de la doctrina, como una forma de solución de conflictos efectiva frente a este nuevo escenario. Pero para confirmar que esta afirmación sea verdadera, en primer lugar, se debe demostrar que el arbitraje constituye un mecanismo idóneo para la resolución de conflictos de PI y que ofrece algunos beneficios comparativos frente a otras formas de tutela de los conflictos jurídicos. En segundo lugar, es preciso revisar su uso en la práctica y observar su utilización por los

---

<sup>9</sup> En cuanto al aumento en el número de disputas relacionadas con IP en EE.UU. entre 1990- 2008, ver HALKET, Thomas, “Introduction”, en HALKET, Thomas (ed.) *Arbitration of international Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, p. 2.

operadores, para así concluir, si acaso esas virtudes han sido efectivamente internalizadas por los operadores.

## **2. Evolución reciente y estado actual de la PI**

El uso de la PI se puede ubicar casi 150 años atrás para referirse a un área general del derecho que engloba copyright, patentes, diseños, y marcas<sup>10</sup>. Las leyes que confieren protección legal a la PI comenzaron a emerger en Europa a partir del siglo XV, como un medio para promover y retribuir la disposición al público de ciertas creaciones intelectuales y descubrimientos con valor social<sup>11</sup>. En particular, la existencia de leyes sobre patentes que otorgaban derechos exclusivos a los inventores sobre sus invenciones se puede datar en el año 1474 cuando una de estas leyes fue promulgada en Venecia<sup>12</sup>.

La PI en los términos referidos ha sido comúnmente usada durante los últimos 30 o 40 años. No obstante, se trata de un período de tiempo relativamente breve, la importancia de la PI en el comercio ha aumentado de manera constante desde sus primeros días, convirtiéndose en parte del vocabulario legal básico entre autores, estudiantes, agencias y organizaciones internacionales, así como también para los tribunales de justicia y arbitrales.

En la actualidad, las leyes de PI cubren un espectro más amplio de temas, lo cual, junto con tener un impacto mayor en la vida de los ciudadanos, torna a tales cuerpos normativos en instrumentos más complejos de lo que fueron en sus primeros días. No obstante, la naturaleza y el propósito esencial de estos derechos se mantienen prácticamente inalterados<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> BENTLY y SHERMAN, *op. cit.* p. 2.

<sup>11</sup> PILA, Justine, *The subject matter of intellectual property*, 1ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 60.

<sup>12</sup> MANDICH, Giulio, “Venetian Patents (1450-1550)”, en *Journal of the Patent Office Society*, vol. 30, 1948, p. 176.

<sup>13</sup> Esto sin perjuicio de aquellos estudios que invitan a repensar en el desarrollo de los derechos PI y su real impacto en las economías de los diferentes Estados. Ver en este sentido, entre otros: TRAN, Jasper, “Rethinking Intellectual Property Transactions”, en *Southern University Law Review*, vol. 43, 2015;



La realidad es que los derechos de PI circundan la vida cotidiana pues constantemente las personas interactúan con cuestiones que son objeto de derechos de PI. La importancia de la PI en el ámbito comercial actual es cada vez más evidente y explosiva atendido el concurrente incremento de la importancia de la tecnología en la vida de las personas<sup>14</sup>.

## **A. El uso de la PI y la globalización**

El objeto de este apartado es ubicar al lector en el contexto que envuelve a la revolución tecnológica y con ello al crecimiento de la PI: la globalización.

El ámbito de estudio de este capítulo no permite un examen detallado de los aspectos teóricos de la globalización, ni menos permite profundizar en términos conceptuales sobre la misma, pero sí identificar brevemente el proceso a que se refiere. Para ello, la aproximación a su estudio se hará pensando en la determinación del contexto relevante para la PI. Por ello, la referencia se centrará sólo en uno de los procesos de la globalización, esto es, la dimensión económica de la misma, que comprende, a su vez, el desarrollo de las nuevas tecnologías.

El término globalización se ha utilizado popularmente para describir cómo las personas, las actividades, las normas, las ideas, los bienes, y las divisas se expanden de forma creciente más allá de un espacio geográfico particular y de sus prácticas locales establecidas<sup>15</sup>. Se ha definido globalización como “un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales”<sup>16</sup>. Más concretamente, BECK señala que “globalización significa la

---

CIMOLI, Mario, DOSI, Giovanni, MASKUS, Keith, OKEDIJI, Ruth, REICHMAN, Jerome y STIGLITZ, Joseph (eds.), *Intellectual Property Rights. Legal and Economic Challenges for Development*, 1ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.

<sup>14</sup> HALKET, “Introduction”, *op. cit.*, p. 1.

<sup>15</sup> ROSENAU, James, “The Complexities and contradictions of globalization”, en *Current History*, vol. 96, n° 613, 1997, p. 361.

<sup>16</sup> DE LA DEHESA, Guillermo, *Comprender la globalización*, 3ª ed., Alianza, Madrid, 2007, p. 19. Una breve aproximación conceptual de la globalización en: RODRÍGUEZ BENOT, Andrés, “La influencia de la globalización en la elaboración, aplicación e interpretación del sistema de derecho internacional privado:

perceptible pérdida de fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, la información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad civil...”<sup>17</sup>. Es decir, la globalización es un proceso pluridimensional en el sentido que genera lazos transnacionales, vinculando diversos espacios y permitiendo intercambios en diferentes planos, generando transformaciones en diferentes ámbitos<sup>18</sup>. Poniendo la atención en la dimensión económica de la globalización, el *International Monetary Fund* (IMF) describe la globalización como “the growing economic interdependence of countries worldwide through the increasing volume and variety of cross-border transactions in goods and services and international capital flows”<sup>19</sup>. Así, se plantea la globalización como un proceso irreversible en el cual las economías del mundo se vuelven cada vez más interdependientes.

Entre las causas más importantes de la globalización económica, se encuentra el desarrollo de las nuevas tecnologías, especialmente en el ámbito de las comunicaciones<sup>20</sup>. La digitalización, la posibilidad de realizar operaciones a alta velocidad a través de internet, la reducción de los costos comerciales en los distintos ámbitos tecnológicos, la disminución del tiempo de procesamiento de la información y de las operaciones comerciales, son resultado del desarrollo tecnológico<sup>21</sup>. A partir de aquí se reconoce un cambio a nivel mundial, generándose nuevas formas de explotación de la tecnología y una ruptura de las fronteras en términos de tiempo y espacio. Debido a las innovaciones tecnológicas en telecomunicaciones y redes de computadoras, las transacciones comerciales ahora ocurren en el espacio digital (o ciberespacio) que

---

especial referencia al comercio electrónico y a la contratación internacional”, en CALVO CARAVACA, Alfonso y BLANCO-MORALES LIMONES, Pilar, *Globalización y Derecho*, Colex, Madrid, 2003, p. 508.

<sup>17</sup> BECK, Ulrich, *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*, Paidós, Barcelona, 1998, p. 56.

<sup>18</sup> FUENTES GANTENBEIN DE SAMRAU, Rosa, *La globalización y su impacto en el derecho constitucional*, Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2010. Inédita, p. 17.

<sup>19</sup> LYNCH, *op.cit.*, p. 40.

<sup>20</sup> DE LA DEHESA, *op.cit.*, p. 22; FUENTES GANTENBEIN DE SAMRAU, *op.cit.*, p. 62.

<sup>21</sup> FUENTES GANTENBEIN DE SAMRAU, *op.cit.*, p. 18.

escapa a las fronteras convencionales y dificulta la supervisión y el control por parte de los Estados<sup>22</sup>.

En este contexto de creciente globalización y conectividad, las preguntas en torno a la configuración de los derechos de PI y la gestión de las disputas que pueden tener relación con ellos resultan cruciales.

Justamente, desde un punto de vista tecnológico, la globalización se caracteriza por la aceleración con que se mueven las cosas, la amplificación en cuanto al número de personas a quienes alcanza una idea o un producto, la volatilidad y asimetría de los operadores a nivel global, la interconexión, la descentralización, la desintermediación, la falta de localización y la virtualidad<sup>23</sup>. Todas estas nuevas condiciones, en términos de comunicaciones y transferencia de nuevas tecnologías, han provocado cambios importantes en el desarrollo de las mismas: las nuevas creaciones tecnológicas, los nuevos usos y, desde luego, el aumento en la explotación de éstos activos, han generado nuevas necesidades en orden a encontrar medios que les provean de una protección eficaz.

En general, se plantean nuevos desafíos para todos los actores involucrados en este mercado global, debiendo adecuar sus estructuras y estrategias de negocio<sup>24</sup>.

Este aumento en las nuevas tecnologías ha provocado cambios también en el ámbito jurídico, el cual debe hacer frente a este nuevo escenario por medio de herramientas que

---

<sup>22</sup> LYNCH, *op. cit.*, p. 42.

<sup>23</sup> CREMADES, Bernardo y CAIRNS, David, "El arbitraje en la encrucijada entre la globalización y sus detractores", en *La Ley*, n° 2089, 2002, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>, p. 1.

<sup>24</sup> Sobre la globalización y los efectos que las nuevas dimensiones generan en los Estados y su configuración legal, ver: FERNÁNDEZ ARROYO, Diego, "Globalización y Derecho: El caso de la reglamentación de las garantías mobiliarias", en CALVO CARAVACA, Alfonso y BLANCO-MORALES LIMONES, Pilar, *Globalización y Derecho*, Colex, Madrid, 2003, pp. 291-294.

permitan enfrentar los diversos tipos de conflictos y el incremento en el número y la mayor complejidad de los conflictos que involucran estas nuevas tecnologías<sup>25</sup>.

Una consecuencia directa es la creciente importancia del uso de los derechos de PI, lo cual, a su vez, se expresa en el aumento del número de solicitudes presentadas y de registros en vigor en numerosas oficinas a nivel global, durante las últimas décadas. Esta constatación hace pertinente analizar empíricamente el escenario en el que se encuentran las solicitudes y registro de derechos de PI en distintas oficinas líderes a nivel global.

## **B. Breve análisis de las solicitudes y registro de derechos de PI**

El proceso de globalización no ha sido indiferente para el área de la PI. Con el objetivo de fundamentar esta afirmación y para apoyar la descripción del proceso planteado anteriormente, este apartado se dedicará a aportar antecedentes que evidencian la evolución experimentada por la PI, a través del análisis cuantitativo del número de solicitudes de registro y de los derechos en vigor en las oficinas de mayor presencia o importancia a nivel global.

Para efectuar este análisis se utilizarán principalmente los datos contenidos en la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI o WIPO en su versión original *World Intellectual Property Organization*), disponibles en la página web de la organización. Sin perjuicio del recurso a las respectivas oficinas nacionales de registros para el estudio particular de oficinas específicas durante un período determinado.

La información se expondrá a través de un análisis que considera el comportamiento observado en materia de patentes y marcas, tanto en las oficinas de China, Estados Unidos de América, Japón, Alemania y Corea, por su relevancia a nivel global. Conjuntamente, se analizarán los datos disponibles en la Oficina Española de Patentes y

---

<sup>25</sup> LÓPEZ ORTIZ, Alejandro, “Arbitration and IT”, en *Arbitration International*, vol. 21, nº3, 2005, p. 343. En términos similares, MAUCHER, Helmut, “The Place of Dispute Resolution in Globalization and Free Trade”, en *Liber Amicorum in honour of Robert Briner*, 2005. Citado desde su versión electrónica en *ICC Digital Library*, p. 501.

Marcas (en adelante, OEPM) y Marcas dada su relevancia a nivel local, y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO) atendida su importancia en términos comparativos internacionales. No obstante, se trata de una selección cuya relevancia local no será desarrollada, ya que se pretende aportar una perspectiva global a nivel mundial del comportamiento observado en materia de patentes y marcas durante el último tiempo.

Una última precisión en cuanto al ámbito de estudio. De todos los derechos que pueden comprender los derechos de PI, el análisis sólo se centrará en los datos disponibles respecto de las solicitudes de registro y los datos disponibles en materia de derechos en vigor tanto en materia de patentes como de marcas.

#### *a. Evolución global*

A partir de la década de 1980 y 1990, no sólo se incorporan nuevas oficinas al aparataje dedicado a la PI y que comienzan a experimentar un rápido crecimiento en cuanto al número de solicitudes y registros, sino que también permiten afirmar una tendencia gradual al alza, en la proporción combinada de las cinco oficinas principales en el total mundial.

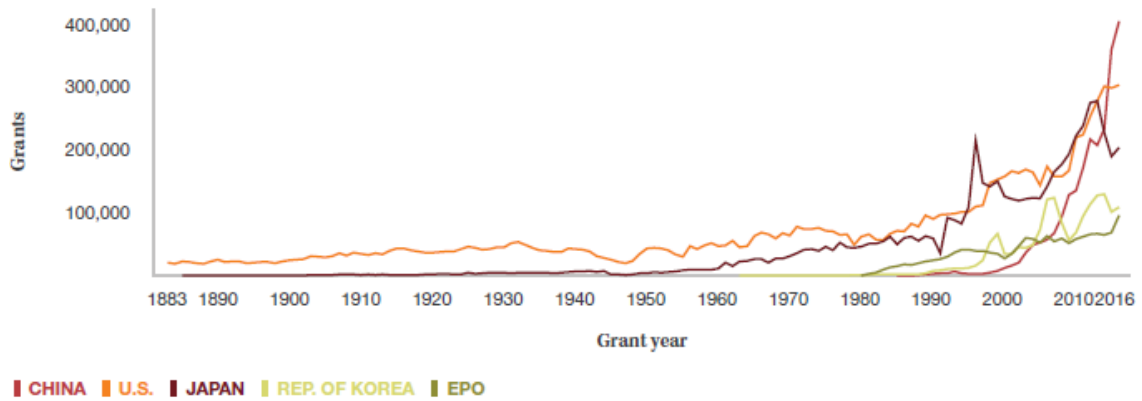
En un reciente análisis publicado por WIPO la afirmación respecto al aumento explosivo de las solicitudes y registros de los derechos de PI (en particular en materia de patentes y marcas) durante las últimas décadas, se muestra de forma clara en las siguientes figuras<sup>26</sup>:

---

<sup>26</sup>En ambos casos, los gráficos y su análisis pueden revisarse en: WIPO, “World Intellectual Property Indicators 2017”, [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2017.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf), última visita 13.07.2018.

Gráfico n° 1. Tendencias en materia de patentes concedidas por las 5 principales oficinas

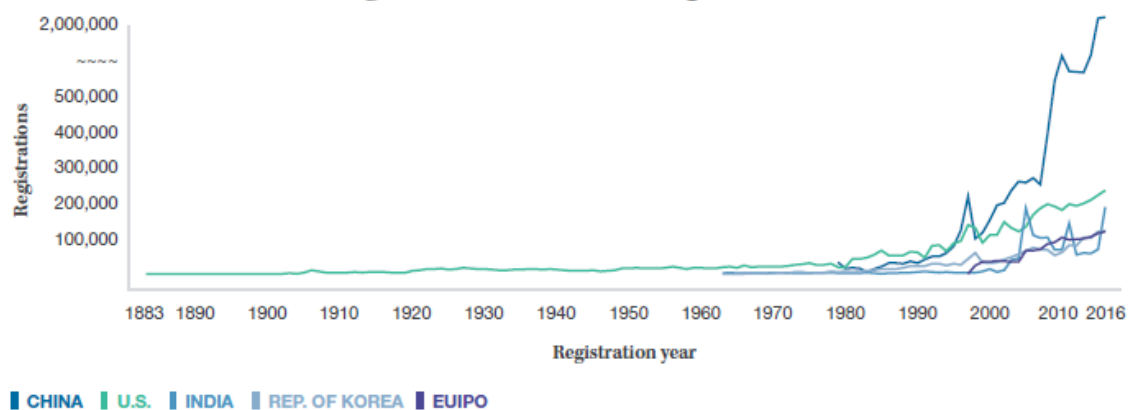
### Trend in patent grants for the top five offices



Note: EPO is the European Patent Office. The top five offices were selected based on their 2016 totals.  
Source: WIPO Statistics Database, September 2017.

Gráfico n° 2. Tendencias en materia de marcas registradas por las 5 principales oficinas

### Trend in trademark registrations for the top five offices



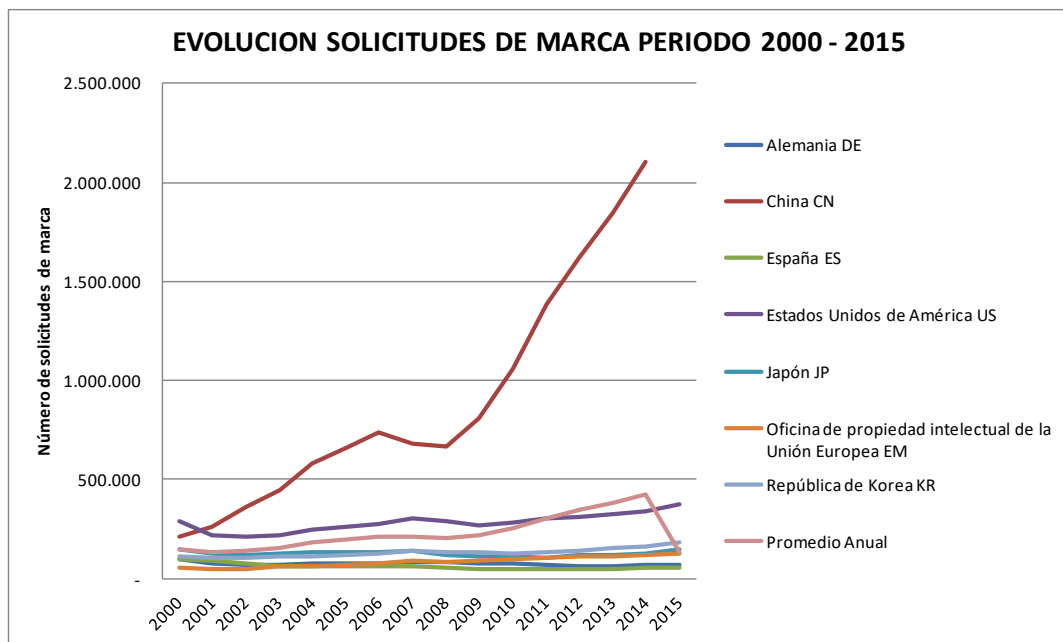
Note: EUIPO is the European Union Intellectual Property Office. Data are based on the numbers of registrations recorded; that is, differences between single-class and multi-class registration systems across IP offices are not taken into account. The top five offices were selected based on their 2016 totals.  
Source: WIPO Statistics Database, September 2017.

#### *b. Evolución de patentes y marcas durante el período 2000 a 2015*

Al centrar la atención en la experiencia observada por diferentes oficinas de patentes y marcas durante la última década<sup>27</sup>, aunque con algunas variaciones en los diferentes sistemas, el aumento en el número de solicitudes y registros continúa siendo constante y creciente.

En particular, en materia de solicitudes de marcas, la evolución global se incrementa en el año 2014 en el equivalente a 2,93 veces lo mostrado en el año 2000, con tasa de crecimiento promedio anual de 7.42%, donde el principal exponente, en términos de dinamismo es el caso de China. En relación al comportamiento de éste último, en el 2009 se produce un punto de inflexión en que a partir de ese año las tasas de aumento en las solicitudes de marcas superan largamente a las históricamente mostradas, alejándose del resto de las oficinas, en términos absolutos y relativos.

Gráfico n° 3. Solicitudes de Marcas



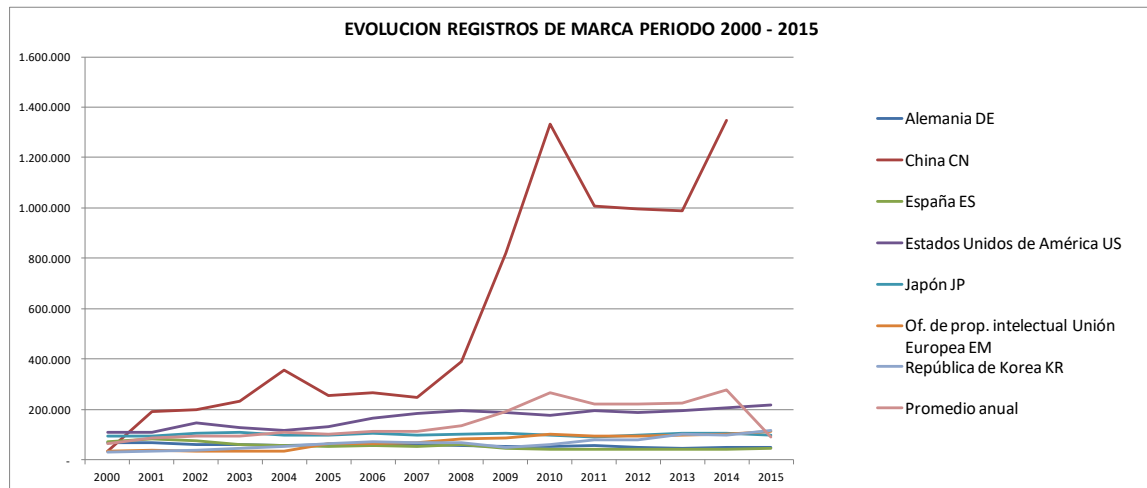
Fuentes OEPM, USPTO, DPMA, y WIPO

Coherente con el comportamiento mostrado por los niveles de solicitudes de marca, en el caso de los registros de marca se refleja similar resultado, en el período 2000 a 2014.

<sup>27</sup> El análisis que se muestra en esta parte se basa en la información estadística disponible en las oficinas OEPM, USPTO, DPMA, y WIPO.

El año 2000, los registros de marca desde un punto de vista global, alcanzaron a 566.784, mientras que el año 2014, en total alcanzaron a 1.958.856 registros, siendo ésta la cifra más alta del período y equivalente a 3,45 veces el total de registros del año 2000, reflejando una tasa de crecimiento promedio anual de 8.27%.

Gráfico n° 4. Registro de Marcas

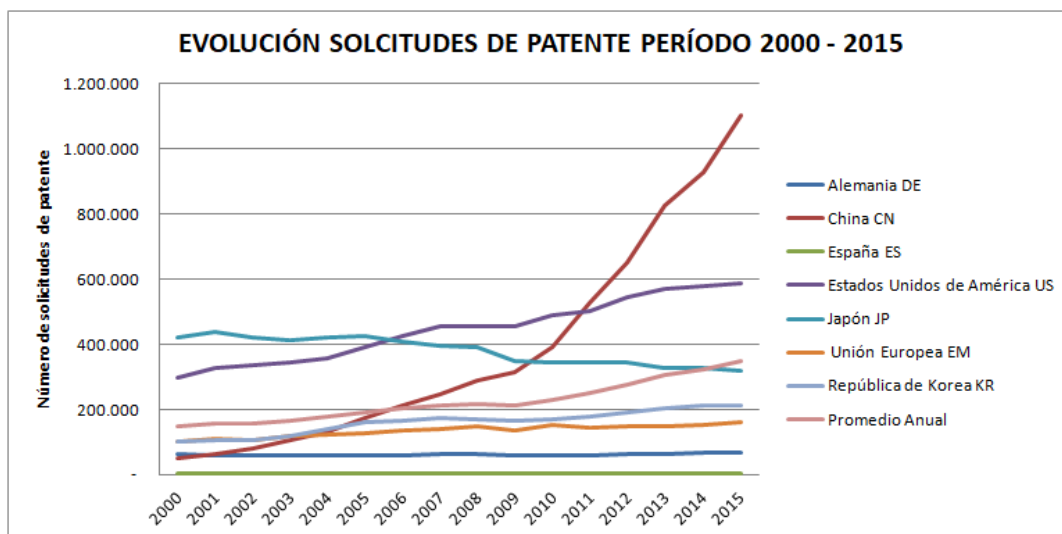


Fuentes OEPM, USPTO, DPMA, y WIPO

En materia de patentes, la evolución global del nivel de solicitudes de patente muestra gran dinamismo en el período, no obstante obedece, principalmente, al igual que en el caso de las marcas, al desempeño de la oficina de China.



Gráfico n° 5. Solicitudes de Patentes

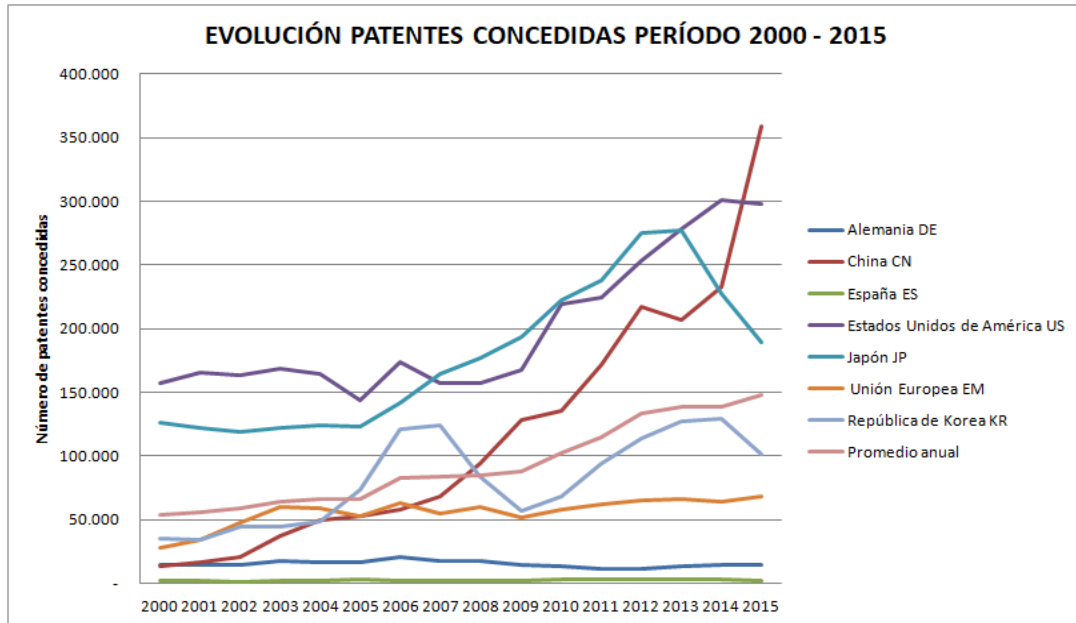


Fuentes OEPM, USPTO, DPMA, y WIPO

El grupo en el año 2000 presentó solicitudes en número de 1.035.382 presentaciones llegando el año 2015 a 2.453.630 solicitudes, cifra equivalente a 2,37 veces el nivel mostrado en el 2000, lo cual representa una tasa de crecimiento anual de 5.9%.

La evolución del número de patentes concedidas, entre el año 2000 al año 2015, muestra que todos aumentaron, excepto Alemania y España. Destaca fuertemente China, como principal actor en el período, mostrando tal dinamismo que el año 2015 la cantidad de patentes concedidas fue equivalente a 27, 5 veces lo alcanzado en el año 2000. Le sigue, aunque bastante lejos, Korea, con 2,9 veces, superando lo alcanzado por el grupo en el período, que fue de 2,75 veces lo alcanzado el año 2000.

Gráfico n° 6. Patentes concedidas



Fuentes OEPM, USPTO, DPMA, y WIPO

### c. Últimos reportes

Todavía más interesante se presenta el escenario actual, concretamente el comportamiento observado durante el año 2016. De acuerdo a un reciente estudio publicado por WIPO, en el año 2016, por primera vez, más de 3 millones de solicitudes de patente se registraron en todo el mundo en un solo año, mostrando un aumento de 8.3% respecto del año 2015<sup>28</sup>. El número de patentes concedidas en todo el mundo ha aumentado rápidamente durante los últimos años. En el año 2016, se concedieron aproximadamente 1.35 millones de patentes en todo el mundo, lo cual implica un aumento de 8.9% respecto del año 2015<sup>29</sup>.

Lo que ha ocurrido en materia de marcas es particularmente demostrativo del crecimiento que se pretende destacar. Según los indicadores de WIPO, se estima que 7 millones de solicitudes de marcas se presentaron en todo el mundo en 2016, un 16.4%

<sup>28</sup> WIPO, “World Intellectual Property Indicators 2017”, *op.cit.*, p. 29.

<sup>29</sup> WIPO, “World Intellectual Property Indicators 2017”, *op.cit.*, p. 20.

más que en 2015. Esto marca el séptimo año consecutivo de crecimiento. En la actualidad, el número de solicitudes de registro de marcas en todo el mundo es casi tres veces mayor que en 2001<sup>30</sup>.

Dos datos adicionales son aportados por este estudio en materia de marcas, el primero dice relación con la actividad observada en materia de apertura de solicitudes de marca (*trademark filing activity*), la cual durante el año 2016 también registró un aumento de un 13.5% más que el año anterior<sup>31</sup>; el segundo, en relación con el número de marcas registradas, un estimado de 4.61 millones de marcas registradas a nivel global en 2016 representa un aumento del 4.3%, o 191.500 registros más respecto del total registrado el año anterior<sup>32</sup>.

Está tendencia y en particular el comportamiento observado en el área durante los últimos años muestra la importancia de estos derechos en los diferentes sistemas legales y su relevancia como fuente económica y jurídica. Así se ha destacado, también, por diversos estudios enfocados en los diferentes sistemas legales. Sobre la expansión de los derechos de PI en USA, se afirma que esta ha sido continua durante los últimos 30 años. OTTOLIA, señala como causas de esta expansión el hecho de que a finales de la década de 1970 fue promovida a nivel gubernamental la idea de que reforzar los derechos de PI como un mecanismo esencial para fortalecer el mercado interno: “i) was precipitated in the late 1970s by the governmental idea that reinforcing IPR was an essential means to reinforce the internal market”, entre otras<sup>33</sup>. En Europa, aunque el modelo de expansión es diferente, también se afirma este crecimiento. Concretamente, en materia de patentes, se ha expuesto: “Los datos estadísticos muestran de forma clara que la importancia de los derechos de patente como referentes y fuente de conocimiento de la economía están en constante aumento. El número de solicitudes de patentes en Europa aumenta cada año; similar incremento se aprecia en los sistemas americano y japonés y el volumen económico de los contratos de licencia alcanzan cifras muy elevadas en un mercado

---

<sup>30</sup> WIPO, “World Intellectual Property Indicators 2017”, *op. cit.*, p. 98.

<sup>31</sup> WIPO, “World Intellectual Property Indicators 2017”, *op. cit.*, p. 98.

<sup>32</sup> WIPO, “World Intellectual Property Indicators 2017”, *op. cit.*, p. 106.

<sup>33</sup> OTTOLIA, Andrea, *The public interest an intellectual property models*, G. Giappichelle Editore, Torino, 2010, p. 18.

internacional cada vez más interrelacionado, donde la tecnología ha de compartirse necesariamente si se quiere ser eficaz”<sup>34</sup>.

A su vez, además del incremento constante y creciente de las solicitudes y registros de los derechos de PI y como consecuencia de este nuevo escenario, se han ampliado los tipos y la naturaleza de las transacciones comerciales en materia de PI, todo lo cual ha resultado en un aumento de contratos de licencia con implicancias globales<sup>35</sup>. Es más, durante la última década, se ha observado un aumento importante en el número de transacciones que involucran cuestiones de PI<sup>36</sup>, aspecto que aumenta la presión por un desarrollo jurídico coherente y por la configuración un adecuado sistema de resolución de conflictos.

### **C. El impacto de los derechos de PI en las economías domésticas**

El impacto económico de los derechos de PI y la necesaria protección que requieren estos derechos han sido causa inevitable del incremento de la atención global hacia las diversas cuestiones asociadas a los derechos de PI. En este contexto, la relación entre los derechos de PI y el proceso de desarrollo de los países se transformado en una fuente de preocupación creciente durante los últimos 15 años<sup>37</sup>.

Esta estrecha vinculación entre los derechos de PI y su impacto en la economía de un Estado, se plantea como consecuencia de una premisa anterior, cual es, que la manera

---

<sup>34</sup> LLAGAS GELO, Fernando, *La patente en la Unión Europea: protección de la actividad inventiva, desarrollo económico y mercado único*, Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2012. Inédita, p.16.

<sup>35</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 9, n°1, 1998, p. 39.

<sup>36</sup> CARON, David, “The World of Intellectual Property and the decision to arbitrate”, en *Arbitration International*, vol. 19, n° 4, 2003, p. 441.

<sup>37</sup> DOSI, Giovanni y STIGLITZ, Joseph, “The Role of Intellectual Property Rights in the Development Process, with some Lessons from Developed Countries: An Introduction”, en CIMOLI, Mario; DOSI, Giovanni; MASKUS, Keith; OKEDIJI, Ruth; REICHMAN, Jerome y STIGLITZ, Joseph (eds.), *Intellectual Property Rights. Legal and Economic Challenges for Development*, 1ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 1.

en que se protege la investigación y, en concreto, el esfuerzo por innovar, es primordial para estimular la inversión y con ello producir un efecto positivo en la productividad y competitividad<sup>38</sup>, considerándose al conocimiento como uno de los motores fundamentales del crecimiento<sup>39</sup>.

De este modo, la innovación y la tecnología como fuentes matrices del crecimiento y desarrollo industrial han generado que se vuelque la atención en la importancia de los derechos de PI para el crecimiento económico interno<sup>40</sup>.

En efecto, se entiende que una protección adecuada de derechos de PI aumenta la actividad inventiva y, con ello, se genera un impacto en el fomento de la actividad económica. LLAGAS GELO señala: “La propiedad industrial/intelectual es sin duda una de las herramientas más importantes para fomentar las invenciones y poner sus resultados en el mercado obteniendo de ellas los mayores frutos, tanto por parte de sus titulares como de los terceros que acceden a los conocimientos y avances que se contienen en los inventos”<sup>41</sup>.

Es por esta razón, que el registro y la protección de la PI por parte de sus propietarios, es tan importante<sup>42</sup>. Y así lo confirma la doctrina especializada, la cual prácticamente de manera generalizada, afirma el impacto económico de una protección adecuada de los

---

<sup>38</sup> AZOULAY, Pierre, DING, Waverly y STUART, Toby, “The determinants of faculty patenting behavior: Demographics or opportunities?”, en *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol. 63, 2007, pp. 599-601.

<sup>39</sup> CASADO CERVIÑO, Alberto, “Propiedad Industrial y Competitividad”, en OTERO LASTRES, José M. y CASADO CERVIÑO, Alberto (dir.), *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial. Una visión renovada en España, Europa y el mundo*, 1ª ed., Lex Nova, Valladolid, 2012, p. 457.

<sup>40</sup> OSTERGARD, Robert, “Economic growth and Intellectual Property rights protection. A reassessment of the conventional wisdom”, en GERVAIS, Daniel (ed.), *Intellectual Property, Trade and Development. Strategies to optimize economic development in a TRIPS-Plus Era*, 2ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, p.4.

<sup>41</sup> LLAGAS GELO, *op.cit.*, p. 11.

<sup>42</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “Final Report on...”, vol. 9, nº1, 1998, *op.cit.*, p. 39.

derechos de PI<sup>43</sup>. Esto no debe impedir reconocer que la conexión entre la PI y el desarrollo económico varía a través del tiempo y entre una región y otra, y, consecuentemente, la protección de la PI y su impacto en los diferentes sistemas legales también puede ser diferenciado, al mismo tiempo que discutido<sup>44</sup>.

No obstante, es innegable que el “capital intelectual” representa un valor enorme tanto para las economías nacionales como para los propietarios o usuarios individuales, por ello las creaciones intelectuales necesitan una protección eficaz para que florezca la creatividad y la innovación<sup>45</sup>, y este es el papel de los derechos de PI, que también desempeñan una función importante en la promoción del desarrollo y en el tratamiento de algunos de los desafíos globales<sup>46</sup>.

Todo esto tiene una proyección inevitable en el ámbito de disposición y control que se entiende mantiene cada Estado respecto de la configuración de estos derechos y sus limitaciones, aspecto sobre el que se profundizará en los capítulos siguientes.

### **3. Los conflictos de Propiedad Intelectual y sus peculiaridades**

Cuando el escenario es el descrito hasta ahora, surgen nuevos desafíos en el ámbito de la PI, desde el punto de vista de su configuración jurídica. La realidad en que se desenvuelve la actividad de invención y creación es técnica y tiene consecuencias económicas, pero además genera un nuevo entorno de conflictos.

Así, desde las primeras expresiones de la globalización, el derecho en su intento por responder a estos cambios económicos y consecuentes transformaciones, debe dar

---

<sup>43</sup> La excepción en este sentido en el trabajo de OSTERGARD, quien cuestiona en parte la relación entre la PI y el crecimiento económico, por medio de un estudio empírico. El autor sugiere que la protección de PI no siempre se promulga como parte de una política económica sólida sino como resultado de una presión política. OSTERGARD, *op.cit.*, pp. 3- 40.

<sup>44</sup> REICHMAN, Jerome, “Intellectual Property in the Twenty-First Century: Will the Developing countries lead or follow?”, en *Houston Law Review*, vol. 46, n° 4, 2009, p. 1116.

<sup>45</sup> EISENBERG, Rebecca S., “Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use”, en *University of Michigan Law Review*, n° 56, 1989, p. 1017.

<sup>46</sup> PILA, *op.cit.*, p. 62.

respuestas eficaces en la protección de la PI. Cuando se plantea la necesidad de proteger eficazmente una patente o marca, o yendo más al inicio, proteger la investigación de nuevos productos o procedimientos, necesariamente debe pensarse en una protección registral de la invención, pero también en una adecuada defensa judicial del derecho, convirtiéndose en un aspecto clave la protección a través de los mecanismos legales pertinentes<sup>47</sup>.

A partir de allí adquiere mayor fuerza la necesidad de dotar, por medio de una regulación eficaz, de una protección jurídica adecuada a los derechos de PI, por un lado y, por otro, de la existencia de un medio de resolución de conflictos que se adapte al desafiante contexto actual.

La globalización y su impacto en las relaciones comerciales no sólo invitan a cambiar la configuración de protección de estos derechos sino que también trascienden en cuanto al aumento en la cantidad y calidad de los litigios que involucran estos derechos. El éxito, en términos económicos, ha venido acompañado de avances también, por ejemplo, en las técnicas de copia, que ha hecho posible la piratería a una escala que es nueva<sup>48</sup>. De allí la proliferación de nuevas demandas por mejoras o innovación en la protección jurídica de estos derechos<sup>49</sup>.

Antes de entrar en la revisión de las alternativas disponibles para la resolución de conflictos, conviene hacer una breve referencia a los conflictos a los que se está haciendo referencia. Tal referencia no se pretende únicamente con fines enunciativos, sino para comprobar si acaso existen particularidades a las que deben dar respuestas los métodos de resolución de conflictos y, con ello, dirigir el discurso que se ofrecerá en este sentido.

---

<sup>47</sup> FERRANDIS, Salvador; MIAZZETTO, Fabrizio; GRACIA, Juan Luis; RODRÍGUEZ, Fernando; ORTIZ, Amaya y BOSCH, Alberto, “La importancia de la Tutela de la propiedad industrial. Cómo y por qué defenderla”, en *Economía Industrial*, n° 379, 2011, pp. 115-116.

<sup>48</sup> CORNISH *et al*, *op. cit.*, p. 19.

<sup>49</sup> De la mano con esta situación se observa el crecimiento de organizaciones internacionales que proveen (o han proveído) de un foro de discusión para estas nuevas demandas, entre las que destacan entre otras WIPO. CORNISH *et al*, *op.cit.*, p. 19.

## A. Marco jurídico contractual que subyace a las disputas de PI

Las disputas en materia de PI frecuentemente involucran o surgen en el marco de un contrato, por ejemplo: de licencia, de asignaciones, de *joint venture*, de transacciones de marcas, de *e-commerce* y transacciones por internet, de empleo, de *outsourcing*, de servicios computacionales, o de uso de nombres de dominios<sup>50</sup>.

En ese contexto destacan principalmente los contratos de licencias, los acuerdos de transferencia de la PI, o acuerdos que dicen relación con el derecho de la PI, como investigación o contratos de trabajo<sup>51</sup>. De acuerdo a un informe elaborado por la Comisión de arbitraje internacional de la *International Chamber of Commerce* (en adelante, ICC) las disputas más usuales, derivadas de los contratos, son las siguientes:

a. Contratos de licencias: Entre las diversas formas de transmisión de la patente, las licencias contractuales, destacan por su especial relevancia práctica.

Aunque todas las licencias de PI comparten el objetivo general común, de autorizar o facultar a un tercero, el licenciataria, para explotar el objeto del derecho de PI en cuestión<sup>52</sup>, los propósitos precisos, la materia, la forma y los términos varían enormemente. Aunque las controversias derivadas de las licencias de PI también son muy variables, comúnmente se relacionan con cuestiones tales como si las regalías son pagaderas y la cantidad de tales regalías<sup>53</sup>, la extensión precisa de los derechos con licencia, si los desarrollos de nuevos productos son cubiertos por la licencia, las circunstancias en que una parte tiene derecho a rescindir la licencia, la compensación

---

<sup>50</sup> HALKET, "Introduction", *op. cit.*, p. 8.

<sup>51</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, "Final Report on...", vol. 9, n°1, 1998, *op. cit.*, p. 41.

<sup>52</sup> GUIX CASTELLVÍ, Víctor, "Patentes de Invención", en O' CALLAGHAN MUÑOZ, Javier, et al, *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p. 38.

<sup>53</sup> Final Award in case 6036/1994, disponible en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 5, n° 1.



que debe otorgarse por incumplimiento de la licencia<sup>54</sup>, y la relevancia de la presunta infracción<sup>55</sup>.

b. Acuerdos para la transferencia de PI: En la mayoría de las adquisiciones corporativas o comerciales, el vendedor ofrece garantías sobre el alcance y la propiedad de la PI de la empresa, el alcance y los términos de cualquier licencia otorgada y el estado de las solicitudes o registros de PI relevantes. Estos son a menudo, activos cruciales en la transacción subyacente, y el acuerdo de adquisición a menudo prevendrá una revisión del precio en una etapa posterior en la medida en que las garantías resulten inexactas. Tales disposiciones son una fuente común de disputa después de que se ha realizado una adquisición. Donde hay una cláusula de arbitraje, tales disputas requerirán que el árbitro determine la existencia, propiedad y extensión de los derechos y las implicaciones de esa determinación para las garantías, las otras obligaciones de desempeño y, por supuesto, los términos financieros<sup>56</sup>.

c. Acuerdos en relación con la PI que es desarrollada. Es aconsejable, aunque no necesariamente habitual, prever, expresamente, la propiedad de cualquier derecho de PI que resulte del trabajo de un empleado o contratista de investigación. Esto es particularmente importante para las organizaciones que dependen fuertemente de la PI para su éxito, como instituciones científicas o médicas. Pero también es relevante en muchos otros contextos en que aunque obviamente pueden involucran derechos de PI, no siempre prevén acuerdos específicos en cuanto al derecho de PI que puede resultar afectado, por ejemplo: en casos de compañías farmacéuticas, compañías de telecomunicaciones, empresas de software, empresas de grabación de películas, videos y música, y casas de moda<sup>57</sup>. Es altamente aconsejable para evitar cualquier duda o

---

<sup>54</sup> Interim Award in case 5314/1993, disponible en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 4, n° 2.

<sup>55</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “Final Report on...”, vol. 9, n°1, 1998, *op.cit.*, p. 40.

<sup>56</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “Final Report on...”, vol. 9, n°1, 1998, *op.cit.*, p. 40.

<sup>57</sup> También se han planteado controversias en relación a materias de PI en el marco de un contrato de subcontratación de suministro de sistemas de propulsión para buques, véase: Final Award in case 16314/2016, disponible en *ICC International Digital Library*.

posibles errores hacer una previsión expresa en torno al pago y propiedad de los derechos de PI, toda vez que los tipos de disputas que surgen de dichos contratos, si bien son muy variables, comúnmente se derivan de errores al hacer una provisión clara para la propiedad de los derechos de PI en circunstancias específicas<sup>58</sup>.

No obstante, fuera de los conflictos que pueden surgir en el marco de un contrato, como los recién expuestos, existen otros supuestos en los que también es posible identificar conflictos que involucran cuestiones de PI, por ejemplo: infracciones, cuestiones relacionadas con revelar información confidencial, publicidad engañosa y competencia desleal, entre otros.

## **B. Triple problemática del conflicto: económica, jurídica y técnica**

La configuración y protección de los derechos de PI en nuestros días es compleja atendidas una serie de circunstancias. Es difícil generalizar respecto de toda la inmensa mayoría de casos que se presentan en materia de PI, pero considerando los tipos de contratos en que habitualmente surgen estos conflictos se han identificado algunos aspectos especialmente problemáticos. Se trata de una triple perspectiva: la económica, la jurídica y la técnica, que provoca en los derechos de PI una complejidad diversa.

Al respecto son pertinentes dos advertencias: la primera, en cuanto a los tipos de derechos que comprende la referencia de PI, sin duda algunos de estos derechos, como por ejemplo los de patentes, pueden resultar más complejos que otros, pero esto no debe impedir la identificación de algunas problemáticas comunes a todos ellos en mayor o menor medida; la segunda precisión, pasa por reconocer que no en todos los conflictos se presentará necesariamente esta triple complejidad, pero es preciso considerarla para delimitar adecuadamente el ámbito de estudio sobre el que se trabaja.

a. Perspectiva económica o corporativa del conflicto. Como consecuencia de que estos conflictos tienen lugar sistemáticamente en entornos empresariales, se producen una serie de implicancias o efectos corporativos. Uno de ellos dice relación con el tiempo y

---

<sup>58</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “Final Report on...”, vol. 9, n°1, 1998, *op.cit.*, p. 40.

recursos que deben dedicarse a la resolución del conflicto y que suponen una desviación del presupuesto de cualquier plan de negocio. Como consecuencia de aquello, se produce una dispersión de energías que, en definitiva, afecta al crecimiento del negocio. A su vez, se destacan la necesaria posposición de otras actuaciones relevantes en la industria respectiva: proyectos que dejan de ejecutarse e inversiones que se paralizan. Todo lo cual trasciende en un ambiente de incertidumbre, pérdida de competitividad y proyección del conflicto en varios ejercicios contables<sup>59</sup>.

b. Perspectiva jurídica del conflicto. Determina la exigencia de que el sistema ofrezca una respuesta equilibrada a la tensión entre exclusividad de los resultados de la actividad inventiva y la libertad de empresa, reconociendo aquélla tan sólo algunas patentes que realmente reúnan determinados requisitos, evitando el reconocimiento de derechos débiles. El sistema de patente tiene asimismo que ser seguro en el sentido de dar una respuesta cierta y previsible al resultado del esfuerzo inventor<sup>60</sup>.

Sin perjuicio de las diferentes perspectivas desde las cuales es posible determinar la naturaleza jurídica de los derechos de PI<sup>61</sup>, es preciso destacar que estos derechos no se agotan en el derecho de propiedad, sino que poseen características peculiares que han llevado a calificarlo como un derecho *sui generis*<sup>62</sup>.

En primer lugar, se trata de un derecho de exclusiva, pero también de un derecho excluyente, es decir, sólo se puede conceder un único derecho de exclusiva sobre un mismo objeto, excluyéndose a todos los demás de la explotación del objeto sobre el que recae el derecho<sup>63</sup>. Seguidamente, sin perjuicio de algunos matices que se pueden plantear, la generalidad de estos derechos nace por medio de una inscripción en un

---

<sup>59</sup> HALKET, “Introduction”, *op.cit.*, p. 9.

<sup>60</sup> LLAGAS GELO, *op.cit.*, p. 102.

<sup>61</sup> Sobre la determinación de la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad industrial, véase OTERO LASTRES, “Introducción”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, OTERO LASTRES, BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, pp. 49-54.

<sup>62</sup> OTERO LASTRES, José M., “Introducción”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José M. y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 54.

<sup>63</sup> OTERO LASTRES, “Introducción”, *op.cit.*, p. 57.

registro<sup>64</sup>, involucrando un importante componente de intervención pública dada por el acto administrativo de su concesión, especialmente en aquellos sistemas legales que prevén un examen sustantivo previo al acto de la concesión.

Por otra parte, aun cuando los derechos en materia de PI son nacionales o territoriales<sup>65</sup> pues son concedidos y reconocidos por el Estado<sup>66</sup> donde se otorgan y puesto que, por lo general, sus efectos se limitan a las fronteras de tal Estado<sup>67</sup> o en algunos casos, como es el caso de la Unión Europea, donde los efectos son “regionales”, a menudo se proyectan en múltiples jurisdicciones. Este es el caso de un mismo propietario que posee una cartera de derechos paralelos en diferentes jurisdicciones. Por lo tanto, las disputas sobre los derechos de PI (denuncias de infracciones o cuestiones sobre validez y la propiedad) frecuentemente pueden abarcar numerosas jurisdicciones<sup>68</sup>. En este sentido, existe otra característica singular, que es la vocación transfronteriza o internacional de los mismos<sup>69</sup>.

Es útil entender que los derechos de PI pueden generar conflictos de alta complejidad atendida las diversas jurisdicciones a las que puede alcanzar la totalidad o una parte de la disputa, ya sea por la vinculación del contrato en el que se encuentra o por los intereses en conexión con la controversia misma.

El sistema de PI también responde al proceso de globalización, descrito más arriba, y con ello, la protección de la PI en mercados internacionales se pone de manifiesto con nuevos desafíos, producto del aumento en el número de solicitudes de registro que las

---

<sup>64</sup> OTERO LASTRES, “Introducción”, *op.cit.*, p. 60.

<sup>65</sup> LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007, pp.78-79.

<sup>66</sup> BENTLY y SHERMAN, *op. cit.*, p. 6.

<sup>67</sup> OTERO LASTRES, “Introducción”, *op.cit.*, p. 63.

<sup>68</sup> Si bien desde un punto de vista estrictamente jurídico, cada derecho concedido en las diferentes jurisdicciones se considera un derecho distinto, en términos fácticos las diferentes disputas pueden involucrar el mismo objeto o procedimiento.

<sup>69</sup> En los mismos términos, refiriéndose a las características de los derechos de propiedad intelectual en el contexto español, MARTÍNEZ GARCÍA, Elena, *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 30-31.

empresas extienden fuera de sus territorios de origen<sup>70</sup>. De aquí surge su relevancia, por sobre la caracterización estricta de si se trata o no de un derecho nacional.

c. Perspectiva técnica del conflicto. Las disputas que involucran cuestiones de PI son complejas no sólo por la proyección y el alcance que tiene el conflicto, sino también por la complejidad desde el punto de vista fáctico, ya que se trata de derechos que involucran asuntos técnicos o científicos, no de fácil entendimiento para alguien no experto<sup>71</sup>.

Las cuestiones técnicas que circundan las disputas de PI trascienden en varios aspectos que la diferencian de otros tipos de propiedad. Así, por ejemplo, la propiedad que subyace en un derecho de PI puede utilizarse por muchos simultáneamente y en múltiples ubicaciones sin interferir entre sí. Si a esto le sumamos la capacidad de los mismos de reproducirse y distribuirse rápidamente, y luego, ser explotada por infractores a un costo marginal mínimo, las imitaciones no tardan en aparecer<sup>72</sup>, los derechos de PI pueden ser destruidos o su valor reducido significativamente a través de la divulgación o el uso no autorizado<sup>73</sup>.

En este sentido, es habitual la percepción de que los tribunales nacionales carecen de la necesaria experticia para decidir estas disputas que involucran argumentos científicos y la producción de evidencia técnica altamente compleja<sup>74</sup>. En particular se reconoce una notable complejidad en los tipos de conflicto que involucran infracciones de patentes<sup>75</sup>. Una compañía se encuentra a menudo en la necesidad de demandar a alguno de sus

---

<sup>70</sup> CASADO CERVIÑO, “Propiedad Industrial y Competitividad”, en OTERO LASTRES y CASADO CERVIÑO (Dir.), *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial. Una visión renovada en España, Europa y el mundo*, 1ª ed., p. 458.

<sup>71</sup> HALKET, “Introduction”, en HALKET (ed.) *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, p. 10.

<sup>72</sup> CASADO CERVIÑO, *op. cit.*, p. 457.

<sup>73</sup> POLITANO, Frank, “The rules of selected administrative bodies relevant to Intellectual property disputes”, en HALKET, Thomas (ed.) *Arbitration of international Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, pp. 186-187.

<sup>74</sup> CELLI Alessandro y BENZ, Nicola, “Arbitration and Intellectual Property”, en *European Business Organization Law Review*, vol. 3, 2002, p. 600.

<sup>75</sup> BENTLY y SHERMAN, *op. cit.*, p. 608.

titulares de patente por infracciones respecto de patentes de su propiedad y simultáneamente defenderse de demandas, por infringir las patentes de propiedad de otros. A menudo se trata de demandas simultáneas o procedimientos paralelos que involucran la misma invención patentada en múltiples jurisdicciones<sup>76</sup>.

Son estas especiales características las que impulsan a defender al arbitraje como un instrumento adecuado para la tutela de estos derechos, según se desarrollará en el apartado siguiente.

Ahora bien, queda aún por resolver la relación entre esta triple dificultad y los métodos de resolución de conflictos, para en definitiva determinar si hay algo en aquéllas que impide recurrir a uno u otro método o bien, si justifica recurrir a uno por sobre otro.

#### **4. Formas de gestión de los conflictos de Propiedad Intelectual**

Desde el punto de vista del procedimiento para la resolución de estos conflictos, que constituye el foco de atención de este estudio, se plantea el desafío de ofrecer un sistema de resolución de conflictos eficaz y eficiente<sup>77</sup>. Ante el imperativo de dotar a la PI de un sistema de protección adecuado, la pregunta por la gestión de la resolución de los conflictos asociados a estos derechos surge no sólo como relevante sino también como necesaria.

Tan cierta es la importancia de los aspectos llamados “adjetivos” de la protección de los derechos de PI que se sostiene: “IP rights are only as good as the procedures and remedies by which they are enforced”<sup>78</sup>.

---

76 LEE, Thomas, “International Arbitration of Patent Claims”, en ROVINE, Arthur (ed.), *Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: The Fordham Papers 2015*, Brill, Leiden, 2017, p. 214.

77 En este mismo sentido, LLAGAS GELO, señala: “En este escenario, globalizado, interrelacionado y competitivo, disponer de una sistema eficaz para la protección de los resultados de esa actividad inventiva resulta esencial”. LLAGAS GELO, *op. cit.*, p. 22.

78 BENTLY y SHERMAN, *op. cit.*, p. 1201.

Una breve referencia sobre los diferentes métodos de resolución de conflictos disponibles y sus procedimientos, permitirá posicionar al arbitraje en el contexto adecuado desde el punto de vista de sus ventajas comparativas.

### **A. Particularidades del procedimiento civil<sup>79</sup> de protección de los derechos PI en la legislación nacional.**

La litigación en materia de PI está gobernada, en general, por principios de procedimiento civil y aún cuando el estudio no se centrará en la revisión detallada de todas las normas relevantes en la materia, en esta sección se revisarán los aspectos más significativos de la tramitación civil de los asuntos de PI y, en particular, en la litigación en España<sup>80</sup>. Pero debe entenderse aplicable todo lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) en cuanto al procedimiento ordinario.

La normativa aplicable en materia de marcas y patentes son, por una parte, los títulos VII y el XII de la nueva Ley 24/2015, de Patentes (en adelante, LP), que deroga la Ley 11/1986, de Patentes (en adelante, LP 1986), artículos 40 y ss. y la disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), y las normas pertinentes de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

Los aspectos principales del procedimiento a los que me referiré están contenidos en el Título XII de la LP, cuya aplicación se extiende a las distintas modalidades de signos distintivos atendida la remisión normativa contenida en la disposición adicional primera de la LM<sup>81</sup>, sin perjuicio de algunas especialidades de esta materia.

---

<sup>79</sup> Este apartado únicamente se abocará al estudio del procedimiento civil, sin perjuicio de destacar la importancia que revisten los procesos penales en términos de rapidez y efectividad para lograr una cesación del acto en casos de violación del derecho, la vía civil puede ofrecer resultados más amplios.

<sup>80</sup> Para un estudio detallado de la evolución histórica de las normas procesales españolas sobre propiedad industrial, ver PÉREZ DAUDÍ, Vicente, *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, Bosch, Barcelona, 1996, pp. 15-35.

<sup>81</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Disposición adicional primera. Jurisdicción y normas procesales.

La nueva ley de patentes, incorporó importantes modificaciones en cuanto al procedimiento del Título XIII de la Ley de Patentes de 1986. MASSAGUER, destaca entre las novedades más relevantes: “ (...) la consagración de la exigencia de previa inscripción de la titularidad o licencia como condición de legitimación para el ejercicio de las acciones de defensa de la patente, la renovación de las reglas sobre competencia judicial y en particular la decidida opción por la concentración y especialización de los tribunales en esta materia, la ampliación de los plazos procesales para la contestación de la demanda y reconvención, la ordenación de los trámites procesales para la limitación de las reivindicaciones de la patente en el seno de procedimientos de nulidad, la resurrección del informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas en los asuntos de nulidad, la revisión de algunos aspectos de procedimiento de diligencias de comprobación de hechos y del régimen de las medidas cautelares, y en fin el reconocimiento y regulación de los escritos preventivos”<sup>82</sup>. Aunque no me referiré a cada una de estas modificaciones, a lo largo de esta investigación se hará referencia a algunas de ellas cuando sea pertinente para la comprensión del tema en estudio.

#### *a. Órgano jurisdiccional competente*

---

1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado.

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.

<sup>82</sup> MASSAGUER FUENTES, José, “La nueva ley española de patentes. Aspectos generales, sustantivos y procesales”, en MORRAL SOLDEVILLA, Ramón (dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. V Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid, 2016, p. 122.



La LP regula la competencia de los tribunales incluyendo la litigación en materia de patentes entre aquellas de las que deben conocer los Juzgados de lo Mercantil. El Art. 118.2 LP atribuye a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad donde tenga su sede el Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes, el conocimiento de los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones que se deriven de los preceptos de esta ley.

La atribución de competencia de estos Juzgados responde a la necesidad de especialización judicial de la materia, de manera que las cuestiones que se susciten sean conocidas y resueltas por profesionales con conocimientos especializados en las materias objeto de su competencia<sup>83</sup>.

Esta norma es de aplicación también en materia de marcas, en virtud del apartado primero de la disposición adicional primera de la LM y, según la redacción dada respectivamente, por la disposición final tercera LP.

La búsqueda por la especialización ha existido desde siempre en la mente del legislador y parece haberse alcanzado el propósito con estas últimas modificaciones legales. No obstante, frente a un juez especializado pero que carece de formación técnica, sigue siendo conveniente, frente a disputas altamente complejas desde el punto de vista técnico (como las materias de infracción o validez del derecho), de informes de especialistas que contribuyan a la adecuada resolución del conflicto. Lamentablemente la práctica en cuanto al uso de la prueba pericial no es precisamente eficiente ni tampoco asegura que no queden puntos técnicos controvertidos, atendidas las discrepancias entre los informes aportados, que resultan todavía más habituales para determinar la nulidad del derecho de patentes, por ejemplo.

#### *b. Procedimiento civil ordinario*

---

<sup>83</sup> MASSAGUER FUENTES desarrolla el tema de la competencia y especialización de los tribunales en la actual LP, ver: MASSAGUER FUENTES, *op. cit.*, p. 124.

El art. 118.1 de la LP dispone que los litigios civiles que puedan surgir al amparo de esta Ley se resolverán en juicio que corresponde a Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. De acuerdo al art. 249 de la LEC las demandas en materia de PI se tramitan, independientemente de su cuantía, en el procedimiento ordinario establecido por la LEC, salvo en los casos de reclamaciones de cantidades, en cuyo caso se tramitarán de conformidad con el procedimiento que corresponde según la cuantía que se reclame.

Sin perjuicio de esto, en cada caso, deben revisarse las especialidades del procedimiento prescritas en las leyes de las distintas áreas de la propiedad industrial.

En la LP, en concreto, destacan las siguientes:

En primer lugar, la regulación en torno a la legitimación activa y pasiva para el ejercicio de las acciones<sup>84</sup> (Art. 70, 80, 103 y 117 LP). La consagración de un nuevo requisito de legitimación activa, en virtud del cual se exige al cesionario y el licenciatarario que tengan su título inscrito para poder ejercer las acciones por infracción de la patente (art. 79.3 LP).

En segundo lugar, es relevante a considerar en el contexto del procedimiento, la ampliación a 2 meses de los plazos para la contestación de la demanda y el ejercicio de la reconvención, en su caso (art. 119.1 LP). Esta incorporación se justifica atendida la complejidad técnica de las demandas en materia de patentes. Disposición que, además, se entiende aplicable a los procesos de infracción y nulidad de marcas y diseños industriales<sup>85</sup>. No obstante la atinente justificación de la norma, deberá considerarse su impacto en la duración de la tramitación de estas controversias ante los Juzgados.

Otro aspecto importante está contenido en la disposición relativa a la notificación de la demanda de nulidad a las personas titulares de derechos sobre la patente inscritos en el Registro de Patentes con el fin de que puedan personarse e intervenir en el procedimiento (Art. 103.3 LP).

---

<sup>84</sup> El estudio de las acciones particulares cuyo ejercicio se reconoce a los titulares de estos derechos en función de sus intereses y la situación concreta en la que se encuentren se estudiará separadamente en el Capítulo IV, al cual me remito.

<sup>85</sup> MASSAGUER FUENTES, *op. cit.*, p. 126.

Además, el art. 120 LP prescribe expresamente que la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente pueden alegar la nulidad de la patente, tanto por vía de reconvención como por vía de excepción.

Tal como se ha mencionado más arriba, los informes periciales ocupan un rol relevante en este tipo de procedimiento, por lo que se insiste en la conveniencia de su aportación junto a la demanda en todos aquellos supuestos que involucren cuestiones típicamente de gran complejidad, como en materias de infracción o validez del derecho. En relación a este aspecto, en materia de patentes y, concretamente, en casos en que se dispute la validez de la patente<sup>86</sup>, la LP reincorpora el informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM), con carácter opcional para el Juzgado o Tribunal, y limitado a las discrepancias concretas advertidas en los informes de peritos, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar el informe a otras instituciones (art. 120.7 LP). No obstante la conveniencia de recabar un informe técnico en materias complejas como la validez de la patente, resulta discutible que sea la propia OEPM, organismo que concedió la patente -que incluso pudo haber realizado un examen previo- la que emita un informe pericial que sirva para dirimir la controversia sobre la decisión técnica que ella misma emitió al conceder la patente.

Un aspecto clave en el contexto del procedimiento, dice relación con la información confidencial que se aporta durante el curso progresivo de los actos que se desarrollan en el proceso. La LP incorpora una regulación en concreto sobre la materia en el art. 122 en virtud del cual faculta al Juez o Tribunal para adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información obtenida a través de la práctica de diligencias preliminares o de medidas para el aseguramiento de la prueba. Aunque es un avance positivo la incorporación de la norma, sigue pareciendo insuficiente<sup>87</sup> atendida la complejidad de la materia en conflicto y la extensión de la información que pretende proteger.

Finalmente, tras el juicio respectivo, se dicta la sentencia de primera instancia, que es recurrible ante la Audiencia Provincial. De esta manera, una decisión de primera

---

<sup>86</sup> MASSAGUER FUENTES, *op. cit.*, p. 134.

<sup>87</sup> MASSAGUER FUENTES, *op. cit.*, p. 139.

instancia puede ser el primer paso en una disputa que luego será apelada por la parte perdedora. Esto sin perjuicio, de la eventual interposición de un recurso de casación.

En casi todos los países existe un nivel de apelación, y algunos tienen dos o incluso tres posibilidades de revisión de la sentencia, de tal manera que un caso importante entre las partes, puede tomar años para llegar a una conclusión final.

Revisado a grandes rasgos el procedimiento y sus elementos centrales, una referencia a los tiempos de duración del mismo es de gran importancia en el contexto de esta investigación. Aunque, obviamente, depende de múltiples factores y no existen estadísticas suficientes para realizar una comparación seria, se estima que los juicios en materia de propiedad industrial ante los Tribunales españoles suelen tardar, en primera instancia, entre 14 y 16 meses, en promedio aproximadamente; en segunda instancia (apelación), suele transcurrir un tiempo no inferior a 12 o 14 meses, y si a esto se añade la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, por vía del recurso de casación, atendida la especial complejidad de la materia, la duración aproximada de esta etapa no será inferior a 3 años.

Pero incluso más allá de una duración en concreto, que ya se observa especialmente extensa, lo cierto es que los procedimientos de PI pueden tomar giros inusuales. Incluso para un caso que parece claro en los hechos, nunca se puede estar seguro de cómo se comportará la otra parte. Los litigios judiciales sobre PI pueden absorber una gran cantidad de tiempo. De esta manera, los costos pueden acumularse muy rápidamente y es muy probable que excedan los presupuestos de costos y planificación de tiempo iniciales, debido a los cursos inesperados en el proceso. Como contraparte, el enfoque formalista del litigio, unido a la búsqueda por procesos menos costosos y más rápidos, crea al mismo tiempo, un clima de incertidumbre en la primera instancia, y con ello las apelaciones se vuelven más frecuentes, provocando procesos de litigación más largos.

### *c. Diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares*

Las diligencias de comprobación de hechos se encuentran específicamente dispuestas para la preparación de las acciones de defensa de los derechos de PI del art. 256.1. 7º y

8° de la LEC. El capítulo II del título XII de la LP hace referencia a las diligencias previas de comprobación de hechos, en los artículos 123 a 126.

Se trata de actuaciones que constituyen una especialidad de las diligencias preliminares destinadas a asegurar la prueba con carácter previo al proceso<sup>88</sup>. La LP en su art. 123.1 aclara que las diligencias de comprobación de hechos tienen por objeto la comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente, sin perjuicio de la solicitud de diligencias preliminares que puedan solicitarse al amparo del art. 256.1 de la LEC.

Las diligencias de comprobación de hechos tienen una finalidad protectora del titular del derecho de patente, como prueba de la presunta infracción, cuando sea presumible la violación del derecho y siempre que no sea posible comprobar ésta por cualquier otro medio, sin acudir a las citadas diligencias. En este sentido, estas diligencias se acuerdan como *ultima ratio*, es decir, sólo se acordarán cuando el solicitante no pueda obtener esos datos por sí mismo<sup>89</sup>.

La razón procesal de las diligencias de comprobación es poder preparar el juicio con garantías de acierto. De este modo se tendrá certeza de la violación y pruebas irrefutables de la misma.

A propósito del objeto o finalidad de las diligencias de comprobación de hechos, entre las novedades introducidas por la LP en esta materia, destaca la ampliación del objeto de las mismas al examen de cualquier extremo útil para verificar la existencia de la infracción<sup>90</sup>.

Por otro lado, la LP regula en el Capítulo III del título XII las medidas cautelares (arts.127 a 132). La violación de un derecho de propiedad industrial habilita al titular del derecho infringido para solicitar la adopción de las medidas cautelares tendientes a asegurar la eficacia de las acciones que se ejerzan.

---

<sup>88</sup> PEREZ DAUDI, *op. cit.*, pp. 32 y 90.

<sup>89</sup> PEREZ DAUDI, *op. cit.*, p. 85.

<sup>90</sup> MASSAGUER FUENTES, *op. cit.*, p. 138.

La LP contiene una regulación especial sobre estas medidas y se remite a la LEC en cuanto norma supletoria (art. 127 LP).

Las medidas previstas en la ley están reguladas en el art. 128 LP (aplicables a todas las modalidades de propiedad industrial), entre las que se incluyen en general: “(...) las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga” y especialmente, aunque a título ejemplificativo: la cesación de los actos que infrinjan el derecho del peticionario, la retención y depósito de las mercancías que supongan violación del derecho y de los medios para la producción o realización del procedimiento patentado, el afianzamiento de las eventuales indemnizaciones, así como las anotaciones registrales que procedan.

En cualquier caso, las medidas cautelares que se adopten en este contexto deben cumplir las características propias de dichas medidas, esto es: como consecuencia del carácter instrumental de estas medidas, se exige el ejercicio de alguna de las acciones previstas en la ley para que se puedan solicitar, toda vez que su existencia depende de la pendencia del proceso principal<sup>91</sup>; en segundo lugar, se trata de medidas tendientes a asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse por una eventual sentencia estimatoria (cuasi-ejecutividad de las medidas); por último, atendida su finalidad de asegurar la efectividad del resultado del proceso principal, sus efectos son necesariamente limitados en el tiempo, como consecuencia de la temporalidad característica de las medidas. Esta última característica adquiere una especial importancia en estos procesos<sup>92</sup>, la cual queda plasmada en el art. 131.2. LP, que dispone el alzamiento de la medida cuando la sentencia de primera instancia no fuera favorable a la pretensión garantizada.

## **B. Métodos alternativos de resolución de conflictos**

Desde la década de 1980 se comienza a observar que los medios de solución alternativos de disputas (en adelante, ADR, según su acrónimo en inglés *Alternative Dispute Resolution*) adquieren un protagonismo sin precedentes en el espacio

---

<sup>91</sup> PEREZ DAUDI, *op. cit.*, p. 73.

<sup>92</sup> PEREZ DAUDI, *op. cit.*, pp. 102-103.

internacional<sup>93</sup>. Se observa en estos mecanismos una vía adicional para la resolución de los litigios.

El aumento en la complejidad de las regulaciones nacionales y las nuevas perspectivas de negocio han volcado la atención sobre la gestión de los conflictos por medio de ADR, como alternativas adecuadas para la mejor resolución de los litigios con determinadas particularidades.

A menudo las referencias a los mecanismos alternativos surgen junto a la formulación de críticas o deficiencias del sistema de litigación estatal. Por el contrario, en esta investigación no pretendo centrarme en las críticas o desventajas del litigio, por cuanto - en mi opinión- la configuración de estos mecanismos como reales alternativas invitan a enfocarse en las ventajas que proporcionan en determinados contextos que los convierten en una opción más eficaz.

No obstante, no se puede obviar que desde diferentes perspectivas y con diferentes propósitos, los autores hacen notar las dificultades que experimentan las partes que se enfrentan a la litigación de asuntos de PI<sup>94</sup>. Una serie de factores, asociados principalmente a cuestiones de mayor experticia, costos y tiempo, han motivado en esta área del derecho (como en otras) a recurrir a otros mecanismos, como el arbitraje y la mediación, para resolver estas disputas como alternativa a la justicia estatal. Al respecto, sin perjuicio de la demanda constante por mejorar la tramitación de los litigios ante la justicia estatal, en términos de eficiencia, en el caso en estudio se observan además ciertos aspectos particulares que generan un aumento en los costos asociados al litigio, atendida la complejidad técnica de la materia que requiere la consideración de plazos diversos, informes técnicos adicionales, conocimientos especializados de parte del juzgador, entre otros, de manera que el litigio estatal no se encuentra siempre o en todos los casos equipado para tener en cuenta todos los elementos distintivos de estas

---

<sup>93</sup> CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI, “Guía de la OMPI sobre solución extrajudicial de controversias para Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales judiciales”, disponible electrónicamente en <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/adrguidejuly2015-es.pdf>, última visita el 10.07.2018.

<sup>94</sup> CHI, Stephanie, “The role of mediation in trademark disputes”, en *American Journal of Mediation*, vol. 2, 2008, p. 105.

disputas. De ahí que pueda ser particularmente ventajoso recurrir a arbitraje y/o mediación para la resolución de disputas que involucran derechos de PI.

No es un secreto que -tal como hemos visto en los primeros apartados de este capítulo- las disputas de PI son muy complejas, presentan múltiples dificultades técnicas, económicas y legales, pueden involucrar procedimientos paralelos y requieren un intenso monitoreo y coordinación, que a menudo involucran a un gran equipo de expertos. Esto implica una serie de esfuerzos, recursos y costos<sup>95</sup>. De tal manera que lo que está en juego es alto y el o los riesgos son significativos. Todas estas circunstancias hacen que sea necesario considerar mecanismos de resolución de conflictos menos riesgosos y menos costosos como la mediación y el arbitraje.

En este trabajo me dedicaré en extenso al estudio particular del arbitraje como alternativa eficaz y eficiente para la resolución de las disputas de PI, pero la mediación también es una alternativa posible por lo que se aportará una breve referencia a la misma. Ahora bien, la conveniencia de recurrir a uno u otro método de resolución de conflictos (mediación o arbitraje) dependerá de las circunstancias particulares del caso y de las necesidades de las partes, siendo posible apreciar algunas ventajas comparativas relevantes a tener en cuenta frente a la posible litigación judicial, a las cuales me referiré en los apartados siguientes.

#### *a. Una breve referencia a la mediación*

La mediación comparte muchas de las características que hacen del arbitraje un método atractivo para la solución de estas disputas, pese a las diferencias entre uno y otro. A diferencia de la opinión sostenida hace tiempo atrás en cuanto a la imposibilidad de someter las disputas de PI a mediación, en la actualidad se ha destacado a la mediación como un mecanismo eficaz para la resolución de estos conflictos, afirmándose que la

---

<sup>95</sup> CARBONI, Anna, *et al.*, “Chapter 1: Mediation as a Resolution Method in IP Disputes”, en BONNE, Sophia; MARGELLOS, Théophile; et al (eds.), *Mediation: Creating Value in International Intellectual Property Disputes*, Wolters Kluwer Legal & Regulatory, U.S.A., 2018, p. 1.



mayoría de estas disputas podrían ser sometidas a mediación<sup>96</sup>. Así también se ha reconocido por el legislador al prescribir expresamente la mediación como un mecanismo de solución de controversias en materia de patentes<sup>97</sup>.

No obstante, atendidas sus limitaciones en comparación con la litigación ante los tribunales o con el arbitraje, se plantea como una herramienta de ayuda o complemento al arbitraje e incluso, se reconoce que respecto de ciertas materias o disputas podría ser inapropiada.

Es importante para la adecuada utilización de la mediación y la delimitación de su mejor escenario de actuación, identificar conceptualmente a la institución. Sin perjuicio de los múltiples conceptos y elementos a los que es posible referirse para entender la institución, esta vez se propone tener en consideración lo siguiente: “La mediación puede describirse como un procedimiento estructurado, confidencial y voluntario en el que un tercero, un mediador neutral e imparcial, ayuda a las partes en una disputa a producir soluciones constructivas e integrales que sirven a sus respectivos intereses comerciales”<sup>98</sup>.

Desde este punto de vista, lo primero que es preciso destacar es que la mediación es un medio autocompositivo de gestión y resolución de conflictos por los propios sujetos, que se tramita a través de un procedimiento extra procesal y extra jurisdiccional, informal, flexible y privado de solución de diferencias, y que puede finalizar mediante un posible acuerdo o no<sup>99</sup>. El mediador usa un amplio espectro de herramientas o técnicas de resolución de problemas para acercar a las partes para que sean ellas mismas las que encuentren una solución negociada del conflicto.

---

<sup>96</sup> PLAYER, Jane y MOREL DE WESTGAVER, Claire, “IP Mediation”, en COOK, Trevor y GARCÍA, Alejandro, *International Intellectual Property Arbitration*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010, p. 331.

<sup>97</sup> Art. 136 LP.

<sup>98</sup> CARBONI *et al*, *op. cit.*, p. 48.

<sup>99</sup> BARONA VILAR, Silvia, *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la ley 5/2012 de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 106. Para un análisis detallado de las principales características de la mediación ver: CARBONI *et al*, *op. cit.*, pp. 48 y ss.

Atendido que la función del mediador es acercar a las partes y facilitar la comunicación entre ellas, siempre desde un plano neutral e imparcial, para que alcancen el acuerdo o lo abandonen para iniciar luego un proceso judicial o un arbitraje, la mediación puede constituir una alternativa frente al proceso judicial o arbitral, en la medida que se aborda el conflicto desde otra perspectiva y en base a otros principios generales, pero no necesariamente implicará la exclusión de los otros medios de resolución de conflictos<sup>100</sup>. Desde ese punto de vista, la mediación se considera más bien una posibilidad que puede servir de complemento al litigio y al arbitraje, para minimizar el objeto del conflicto y posterior debate en el proceso.

Sin perjuicio de reiterarse las ventajas en materia de ADR en general, entre los aspectos más positivos de la mediación se destacan su rapidez (en la medida que se alcance un acuerdo), que puede significar una reducción de costos en la medida que la mediación finalice con un acuerdo, toda vez que se trata de un procedimiento menos costoso que el proceso judicial o arbitral<sup>101</sup>, el control del procedimiento y del resultado<sup>102</sup>, pues la posibilidad de alcanzar un acuerdo pacífico por las propias partes constituye una ventaja por sobre una solución impuesta<sup>103</sup>, su confidencialidad y privacidad. Finalmente, como una de sus mayores ventajas, se sostiene la amplia posibilidad de acuerdos: “... there is no limit on what may be ‘on the table’ for the purposes of the negotiation”<sup>104</sup>. Y en relación a este aspecto, un atributo importante, desde el punto de vista del acuerdo que es posible alcanzar, es que no hay ganadores ni perdedores, por tanto, la sensación de las partes cuando se logra un acuerdo es de haber cedido, pero también de haber ganado<sup>105</sup>.

---

<sup>100</sup> BARONA VILAR, *op. cit.*, p. 109.

<sup>101</sup> BARONA VILAR, *op. cit.*, p. 117.

<sup>102</sup> PLAYER y MOREL DE WESTGAVER, *op.cit.*, pp. 362 y ss; VELERDAS PERALTA, Ángel, “Mediación en el ámbito de la propiedad industrial”, en BOLDÓ RODA, Carmen (dir), *Mediación en asuntos mercantiles*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 232-233.

<sup>103</sup> BARONA VILAR, *op. cit.*, p. 116.

<sup>104</sup> PLAYER y MOREL DE WESTGAVER, *op. cit.*, p. 364

<sup>105</sup> BARONA VILAR, *op. cit.*, p. 117.

No obstante sus virtudes, como se ha expresado más arriba, se reconoce que la mediación no sirve para todos los conflictos ni para todos<sup>106</sup>. Atendido el desafío que supone la mediación, desde el punto de vista de la búsqueda de consensos, es ciertamente más desafiante en determinadas disputas, como cuando existe una infracción deliberada, o hay mala fe, o se trate de una falsificación o piratería. Desde que la mediación requiere la cooperación de ambas partes, en todo momento, ante determinados conflictos o escenarios, la mediación podría no ser el camino a seguir<sup>107</sup>. Desde ese punto de vista es una opción más que debe evaluarse caso a caso<sup>108</sup>.

A partir de esta constatación se han identificado ciertas desventajas a tener en consideración respecto de este mecanismo alternativo. Si bien la mayoría de las desventajas o limitaciones que se plantean se repiten en general respecto de los métodos alternativos de resolución de conflictos, hay algunas que destacan en particular en este caso y dicen relación, entre otras, con la igualdad de las partes en conflicto, pues parece no ser compatible con esta forma consensuada de solución de conflictos el hecho que las partes se encuentren en una posición de desigualdad o de superioridad de una sobre la otra<sup>109</sup>.

En particular tratándose de asuntos de PI, tradicionalmente las controversias relacionadas con algunos tipos de propiedad industrial, en materia de patentes en particular, y concretamente en materia de validez del derecho, no se consideran apropiadas para la mediación. En estos supuestos, atendido que las implicancias comerciales y financieras de la disputa pueden ser tan fundamentales para los participantes, probablemente lo más efectivo es optar por una solución vinculante emitida por un tribunal estatal o un árbitro<sup>110</sup>. Asimismo, también en materia de patentes, se ha dicho que el interés por obtener una declaración vinculante y con efectos *erga omnes* (facultades reconocidas a los tribunales estatales por regla general) sobre la

---

<sup>106</sup> BARONA VILAR, *op. cit.*, p. 113; PLAYER y MOREL DE WESTGAVER, *op.cit.*, pp. 362 y 371.

<sup>107</sup> CARBONI *et al*, *op. cit.*, p. 54.

<sup>108</sup> A modo ejemplificativo VELERDAS PERALTA señala algunos supuestos en que la mediación no sería conveniente, ver VELERDAS PERALTA, *op. cit.*, p. 234.

<sup>109</sup> BARONA VILAR, *op. cit.*, p. 117.

<sup>110</sup> PLAYER y MOREL DE WESTGAVER, *op. cit.*, p. 371.

validez del derecho puede ser muy valiosa para el titular de la patente y como consecuencia de ello, desincentiva el recurrir a este mecanismo<sup>111</sup>. Igualmente, cuando se requiera obtener una medida cautelar urgente que permita hacer cesar la infracción, aunque la mediación podría también lograr esto, solicitar estas medidas ante un tribunal estatal o por medio de un mecanismo previamente establecido será siempre un medio más efectivo para detener las actividades del infractor<sup>112</sup>. El art 10.2.2 de la ley 5/2012, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, admite la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante el tiempo que dure la mediación, sin embargo, se critica la falta de precisión de la norma en cuanto a la oportunidad en que se pueden solicitar; el momento en que deben alzarse, considerando el supuesto que la mediación fracasa y se inició un proceso judicial<sup>113</sup>, y los órganos competentes para adoptarlas atendido que la adopción de medidas cautelares es incompatible con la función de mediador, cual es: guiar las negociaciones como un tercero imparcial sin capacidad decisoria, con la única misión de lograr el acercamiento de posiciones entre las partes<sup>114</sup>.

El análisis de las desventajas de la mediación, exige necesariamente hacer hincapié en uno de los aspectos característicos de la misma y que dice relación con las diferencias entre la mediación y el arbitraje, en cuanto al resultado que se puede obtener de cada uno de ellos. En primer lugar, en la mediación sólo se obtendrá una decisión obligatoria y vinculante en la medida que la mediación sea exitosa en términos de alcanzar un acuerdo, lo que claramente no siempre será el caso. El mediador no tiene poder para tomar una decisión, ya que las partes conservan completa libertad para adoptar decisiones en todas las etapas del procedimiento e incluso respecto del resultado del mismo. La mediación, además, pone el énfasis en los intereses de las partes, no se limita a las reclamaciones de cuestiones legales, sino que debe evitar reducir el campo de negociación a meras cuestiones legales que se hayan afirmado y concentrarse en las necesidades e intereses de las partes<sup>115</sup>. Por último, en una situación ideal, las técnicas

---

<sup>111</sup> PLAYER y MOREL DE WESTGAVER, *op. cit.*, p. 372.

<sup>112</sup> PLAYER y MOREL DE WESTGAVER, *op. cit.*, p. 372.

<sup>113</sup> VELERDAS PERALTA, *op. cit.*, pp. 239 y ss.

<sup>114</sup> VELERDAS PERALTA, *op. cit.*, p. 242

<sup>115</sup> SCHÄFER, Erik, "The use of arbitration and mediation for protecting Intellectual Property rights: A German Perspective", en *Trademark Reporter*, vol. 94, n° 3, 2004, p. 699.

que posee el mediador deberían permitir a los participantes lograr una solución que sea beneficiosa para todos y esto claramente no siempre es querido por las partes y mayormente dependerá del momento en que se encuentren respecto de la disputa. Por todo ello muchas veces se habla del arbitraje como una “real” alternativa a la justicia, en oposición a la mediación<sup>116</sup>.

En la misma línea de las ideas planteadas en el párrafo anterior, atendidas las limitaciones de la mediación y/o diferencias con los otros mecanismos de resolución de conflictos, se ha planteado que la mediación sería eficiente en cuanto ayuda al procedimiento arbitral, antes del arbitraje, durante el procedimiento arbitral, o después. Todas posibilidades que me limito simplemente a mencionar para efectos de su conocimiento<sup>117</sup>.

## *b. El arbitraje como alternativa a la justicia estatal*

### *b.1. El arbitraje en el mundo globalizado*

En el marco del proceso de globalización descrito brevemente al inicio, se observa, también, un mayor rol del arbitraje. El desarrollo del arbitraje comercial ha sido influenciado por condiciones asociadas con la globalización económica, caracterizadas predominantemente por una creciente interdependencia de las economías nacionales en todo el mundo, a través de mayores transacciones transfronterizas de bienes y servicios, flujos internacionales de capital e innovaciones tecnológicas<sup>118</sup>. Así, ante un escenario especialmente complejo, el arbitraje se posiciona como una alternativa que responde de manera eficaz a los nuevos desafíos.

Las nuevas relaciones comerciales y nuevos vínculos que se han generado durante el proceso de globalización, generan conflictos o disputas especialmente técnicas, que requieren de un conocimiento más especializado en la materia para que sea resuelto.

---

<sup>116</sup> SCHÄFER, *op. cit.*, p. 704.

<sup>117</sup> PLAYER y MOREL DE WESTGAVER, *op. cit.*, pp. 381-385. Una referencia completa de los diferentes servicios de mediación ofrecidos por diferentes instituciones en el área de PI puede ser consultado en CARBONI *et al*, *op. cit.*, pp. 105 y ss.

<sup>118</sup> LYNCH, *op. cit.*, p. 22.

Asimismo, se trata de asuntos que se extienden más allá de los límites de un Estado e involucran intervinientes de diferentes países, y con ello, surgen una serie de desafíos en términos culturales y jurídicos<sup>119</sup>, ante los cuales el arbitraje se presenta como una herramienta más idónea. A su vez, el arbitraje permite a los intervinientes elegir entre diferentes regímenes jurídicos, que pese al fuerte influjo de estandarización normativa, mantienen sus diferencias a nivel doméstico<sup>120</sup>.

Concretamente, como un instrumento clave en esta expansión del arbitraje, se señala la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva York de 1958<sup>121</sup> (en adelante, la Convención de Nueva York). Esta Convención ha sido el instrumento más exitoso en el campo del arbitraje internacional y así se demuestra con el importante número de naciones adherentes y por su influencia en la armonización de las normas sobre arbitraje internacional<sup>122</sup>. En este sentido, se ha señalado a la Convención de Nueva York como el pilar donde descansa el edificio del arbitraje<sup>123</sup>.

Por su parte, un impulso importante al proceso de armonización de las normas de arbitraje ha venido dado por la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en adelante CNUDMI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés United Nations Commission for the Unification of International Trade Law) sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985 (en adelante la Ley Modelo)<sup>124</sup>.

---

<sup>119</sup> CREMADES y CAIRNS, *op. cit.*, pp. 9-10.

<sup>120</sup> Al respecto, CASSESE afirma que “Los arbitrajes no existirían si no hubiese un espacio jurídico global, con un *jus commune* que permite la movilidad entre diferentes regímenes jurídicos” (CASSESE, Sabino, “El espacio jurídico global”, en *Revista de Administración Pública*, nº 157, 2002, p. 24).

<sup>121</sup> CREMADES y CAIRNS, *op. cit.*, p. 25.

<sup>122</sup> MUSTILL, Michael: “Arbitration: History and Background”, en *Journal of International Arbitration*, vol. 6, nº 2, 1989, p. 49.

<sup>123</sup> MULLERAT BALMAÑA, Ramón, *Arbitraje en el mundo y en España. Una visión estadística*, KPMG, Barcelona, 2010, p. 43.

<sup>124</sup> CORDERO MOSS, Giuditta, “Limits to Party Autonomy in International Commercial Arbitration”, en *Oslo Law Review*, Issue 1, 2014, pp. 49-50. Para más detalles sobre el efecto de armonización de la Convención, véase: SANDERS, Pieter, “The history of the New York Convention”, en VAN DEN BERG, Albert Jan (ed.), *Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention*, Kluwer Law International, The Hague, 1999, pp. 13-14.

Constituyendo así, la base de las normas de arbitraje de un número relevante de jurisdicciones en el mundo.

En fin, para nadie es ajeno el crecimiento y desarrollo que ha experimentado el arbitraje durante el siglo XXI. Así se observa, por ejemplo, en el número de arbitrajes administrados por las principales instituciones arbitrales internacionales<sup>125</sup>, las cuales durante los años 2000 a 2009 observan un claro aumento en el número de arbitrajes iniciados, siendo especialmente notable durante los últimos 3 años. Por su parte, según una encuesta en *The Wall Street Journal*, durante el año 2008, el 82% de los norteamericanos encuestados dijeron que preferían resolver sus disputas entre empresas a través del arbitraje<sup>126</sup>. Anteriormente en el año 2003, en una encuesta realizada por la *American Bar Association*, el 78% de los abogados concluyó que el arbitraje ahorra tiempo y 56% concluyó que ahorra costes económicos<sup>127</sup>.

## b.2. El arbitraje como alternativa eficaz en la resolución de conflictos sobre PI

En concreto en materia de PI, atendidas las especiales características de los derechos de PI, ya planteadas más arriba a las cuales me remito, el arbitraje se identifica en la literatura especializada, como un mecanismo de resolución de conflictos especialmente eficaz y eficiente. Por ahora no profundizaré en la verdad o falsedad de esta afirmación sino que me limitaré a constatarlo como premisa sobre la cual se construirá el discurso posterior.

Más allá de las deficiencias que pueden detectarse en los sistemas judiciales estatales y que pueden hacer aconsejable prever formas alternativas de resolución de conflictos, el objeto de este aparatado es, a partir de la complejidad de la propiedad en análisis, destacar la conveniencia de acudir al arbitraje para la resolución de estas disputas.

---

<sup>125</sup> Para un análisis completo del crecimiento del arbitraje en las distintas instituciones arbitrales internacionales durante el año 2000 y 2009, véase MULLERAT BALMAÑA, *Arbitraje en el...*, *op. cit.*, pp. 91-126.

<sup>126</sup> MULLERAT BALMAÑA, *Arbitraje en el...*, *op. cit.*, p. 20.

<sup>127</sup> MULLERAT BALMAÑA, *Arbitraje en el...*, *op. cit.*, p. 20.

Por tratarse del tema de investigación principal de la tesis se dedicarán apartados separados para el estudio en profundidad de las ventajas de este medio de resolución de conflictos y en un capítulo separado se abordarán sus limitaciones y desafíos.

### b.3. Ventajas del arbitraje en materia de PI

La tesis sostenida en esta investigación parte de la premisa que el arbitraje es un método particularmente efectivo para la resolución de los conflictos de PI. Alcanzar esta asunción ha supuesto identificar una serie de buenas razones o ventajas en la resolución de estos conflictos por medio del arbitraje, sobre ellas se profundizará en este apartado. Tal como se ha intentado mostrar más arriba, estas controversias tienen ciertas características particulares a las que no siempre se adecuan los sistemas judiciales, pero que pueden ser bien atendidos por el arbitraje<sup>128</sup>.

Ahora bien, aunque son muchas las ventajas que presenta el arbitraje en esta área, y que también se han destacado por la doctrina<sup>129</sup>, este apartado sólo contendrá aquellas que

---

<sup>128</sup> El Centro de Arbitraje y Mediación de WIPO ha elaborado un cuadro comparativo entre las ADR y los procedimientos judiciales para evidenciar la conveniencia de su utilización. Ver, CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE OMPI, “Resolución de controversias de propiedad intelectual y tecnología a través de los métodos ADR de la OMPI”, disponible electrónicamente en [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_799\\_2016.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_799_2016.pdf), última visita el 10.07. 2018.

<sup>129</sup> Respecto a las ventajas del arbitraje de los asuntos de PI, me remito a algunos de los que en mayor o menor medida las han desarrollado. ADAMO, Kenneth, “Overview of International Arbitration in the Intellectual Property Context”, en *The Global Business Law Review*, vol. 2, 2011, p. 13; CELLI y BENZ, *op. cit.*, pp. 596 y ss; PARADISE, Gregg, “Arbitration of Patent infringement disputes: encouraging the use of arbitration through evidence rules reform”, en *Fordham Law Review*, vol. 64, 1995, pp. 261- 265; RAMOS ROMEU, Francisco, “Favorecer el arbitraje en conflictos de propiedad industrial”, en MORRAL SOLDEVILA, Ramón (dir.), *Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de Derechos de la Propiedad Industrial*, Civitas, Navarra, 2013, pp. 194-196; LAMB, Sophie y GARCÍA, Alejandro, “Arbitraje de disputas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual”, en *Revista del Club Español de Arbitraje*, nº 2, 2008, p. 108; GANDÍA SELLENS, María A., *El arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de propiedad intelectual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares*, 1ª ed., Aranzadi, Navarra, 2014, pp. 34-36; ROSENTHAL, David, “IP and IT Arbitration in Switzerland”, en ARROYO, Manuel (ed.), *Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2013, pp. 1124-1132; COOK y GARCÍA, *op. cit.*, pp.23-48; CHROCZIEL, Peter; KASOLOWSKY, Boris; WHITENER, Robert; PRINZ ZU WALDECK y PYRMONT,



son especialmente relevantes en la resolución de las disputas que involucran aspectos de PI. Igualmente, conviene resaltar que el objeto de esta investigación es ir más allá de las ventajas que ya se han reconocido de un modo generalizado en la doctrina. La idea es profundizar en aquellos aspectos problemáticos de la materia en análisis, los que se abordarán separadamente durante la investigación, como desafíos concretos, en los términos que se expondrán en su momento.

Como es evidente, se debe advertir, que muchos de los argumentos que se desarrollarán aquí, también se han sostenido en la literatura respecto de otras disputas en materia comercial, o como ventajas del arbitraje en general, pero esto no debe desalentar sobre la conveniencia de su estudio, por la especial relevancia que estas ventajas adquieren en esta materia.

#### b.3.1. Mantenimiento de las relaciones de negocio

Muchas de las disputas que involucran cuestiones de PI surgen en el medio de una relación de negocio ya existente. Por ejemplo, en el contexto de un contrato de licencia, vigente durante varios años, o en un contrato especialmente complejo como en un acuerdo de *outsourcing*, contratos de construcción, entre otros. Cuando existe una relación de negocios prolongada en el tiempo que se desea mantener, su preservación puede ser de sustancial importancia para ambas partes, incluso a pesar de su deseo y necesidad de resolver la disputa<sup>130</sup>.

En este contexto, el litigio ante un tribunal estatal tiende a enfrentar a las partes desde una posición que atendida la rigidez de su estructura, impide que el procedimiento se pueda acomodar a las necesidades y aspiraciones de las partes. El arbitraje es menos

---

Wolrad, *International Arbitration of Intellectual Property Disputes. A Practitioner's Guide*, Beck, München, 2017, pp. 1-3; CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI, "Guía de la...", *op. cit.*; MORILLAS JARILLO, María J., "Resolución arbitral de controversias en materia de marcas", en *La Ley*, n° 8441, 2010, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>, pp. 4-5; ÍÑIGUEZ ORTEGA, Pilar, "Solución arbitral como resolución extrajudicial de conflictos en el Derecho de Marcas", en *Práctica de Tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, n° 33, 2006, pp. 25-26; NADAL ARCE, Santiago y GONZÁLEZ SILVA, Yolanda, "El arbitraje en la nueva Ley de Marcas", en *Anuario de Justicia Alternativa*, n° 3, 2002, pp. 207-208.

<sup>130</sup> HALKET, "Introduction", *op. cit.*, p. 11.

adversarial que el litigio y, por ello, se estima más adecuado para priorizar una relación de negocios<sup>131</sup>. Desde luego, esto pone en relevancia una de las características principales del arbitraje, cual es la flexibilidad de su procedimiento.

La figura del árbitro también puede ser útil para la conservación de la relación de negocio entre las partes, gestionando el procedimiento diseñado, de manera de resolver la disputa sin alterar la relación de las partes.

### b.3.2. Disminución de costos y duración del procedimiento

Es imprescindible comenzar la referencia a esta reconocida ventaja del arbitraje, reconociendo, a su vez, la crítica relativamente reciente que pone en duda esta virtud en el arbitraje en general<sup>132</sup>.

En particular, sobre los costos del procedimiento y sin perjuicio de lo que se expondrá respecto de las críticas formuladas en este sentido y el desarrollo de las mismas, en el apartado respectivo, la afirmación del arbitraje como una alternativa menos costosa que la litigación ante los tribunales estatales continua defendiéndose en materias tan complejas como PI, entre otras.

En particular en materias de PI, HALCKET sostiene varias razones para continuar afirmando la conveniencia del arbitraje en este sentido. La primera, dice relación con las materias respecto de las que el arbitraje se ha extendido, las cuales por su complejidad podrían requerir más tiempo y, por lo tanto, más gastos<sup>133</sup>. En segundo lugar, el autor

---

<sup>131</sup> MARTIN, Julia, "Arbitrating in the Alps rather than litigating in Los Angeles: The advantages of international intellectual property-specific alternative dispute resolution", en *Stanford Law Review*, vol. 49, 1997, p. 935.

<sup>132</sup> Ver Capítulo II.

<sup>133</sup> HALKET, "Introduction", *op. cit.*, p. 13. En el mismo sentido, con una especial crítica sobre la ineficiencia, en términos de costos y tiempo, de la litigación ante las Corte Federales norteamericanas: PARADISE, *op.cit.*, pp. 251- 254; KILB, Karl, "Arbitration of Patent Disputes: An Important Option in the Age of Information Technology", en *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 4, n°2, 1993, p. 610; SEIGEL KAPLAN, Laurie, "Arbitration and Intellectual Property: A survey of arbitration in Patent, Trademark and Copyright cases", en *Albany Law Review*, vol. 48, 1984, p. 819.

considera que la comparación es ilusoria, ya que se trata de dos procedimientos que funcionan en distintos niveles, refiriéndose en particular a la situación en EE.UU., respecto del cual, destaca que el tiempo utilizado en audiencias en el arbitraje es considerablemente menor y menos habitual que el tiempo y recursos utilizados en las audiencias y *discovery* en el procedimiento estatal<sup>134</sup>. En el caso de España, RAMOS ROMEU, realizó una comparativa entre los costes de litigar en España y los costes de un arbitraje ante la ICC, con uno y tres árbitros. De su estudio se aprecia que, si bien para los conflictos de cuantía baja el litigio se mantiene como una opción más económica, cuando la cuantía de la controversia aumenta, en el caso de un arbitraje con un árbitro, éste último resulta más barato que el litigio<sup>135</sup>.

Desde luego las referencias y comparaciones en esta parte tendrán matices diferentes según el sistema legal respecto de cuya jurisdicción se compare el arbitraje, pero una revisión de la doctrina en este sentido, parece confirmar que se trata de una experiencia generalizada.

Otro aspecto que pone en evidencia la posible disminución de costos en materia de PI dice relación con el carácter territorial de los derechos de PI. Tal como se ha señalado algunos párrafos más arriba, los conflictos en esta materia tienen componentes que lo hacen especialmente complejo, atendida las múltiples materias que pueden abordar, pero también porque las partes se pueden ver enfrentadas a la necesidad de iniciar tantos procedimientos judiciales como sean necesarios en las diferentes jurisdicciones donde sus derechos de PI se encuentren registrados. A pesar del hecho de que muchos derechos de PI son nacionales, la naturaleza del comercio internacional actual es tal, que los derechos paralelos en diferentes jurisdicciones pueden ser infringidos por un único comerciante que realiza negocios transfronterizos. Si bien, en teoría, el titular de los derechos podría demandar en cada jurisdicción donde se comete la infracción, en la práctica esto consume demasiado tiempo y es costoso, por lo que el titular de los derechos debe elegir un lugar donde existan buenas posibilidades de éxito, relativamente rápido, y donde el resultado pueda servir como un buen indicador, incluso

---

<sup>134</sup> HALKET, "Introduction", *op. cit.*, p. 13.

<sup>135</sup> RAMOS ROMEU, *op. cit.*, pp.194-195.

si no es un precedente vinculante, para el resultado probable en otras jurisdicciones, y así evitar, en lo posible, la necesidad de litigar en múltiples países<sup>136</sup>.

Absolutamente relacionado con el tema de los costos del arbitraje es la duración del procedimiento y su ventaja en cuanto a la rapidez del mismo. Los procedimientos judiciales suelen requerir de un largo espacio de tiempo para el desarrollo de cada una de sus actuaciones procesales, legalmente establecidas, lo cual puede generar consecuencias negativas sobre los derechos de PI<sup>137</sup>. El tiempo de duración del litigio hasta la dictación de la sentencia está directamente relacionado con la duración rentable de estos derechos, así los productos patentados pueden quedar obsoletos rápidamente y las marcas pueden ser sensibles al factor tiempo si representan productos con ciclos de vida cortos<sup>138</sup>.

La celeridad del procedimiento es otra ventaja clave del arbitraje que permite resolver de manera eficiente las disputas. Pese a las críticas que se formulan en la actualidad respecto a si se mantiene o no esta ventaja (o si quiera si existe), lo cierto es que, salvo algunas excepciones, el arbitraje sigue constituyendo una alternativa más rápida frente a los litigios. Sin perjuicio que, en la actualidad, se presenta como un desafío mantener esta ventaja que caracteriza al arbitraje.

Los aspectos que lo hacen una alternativa relevante frente a la duración de los procedimientos judiciales, no sólo dicen relación con la capacidad de adaptabilidad del procedimiento a las circunstancias del caso, sino que hay una serie de aspectos concretos que hacen que el arbitraje constituya una alternativa más rápida que un procedimiento judicial con posibilidad de revisión en apelación. La primera, dice relación con la programación de las audiencias que deban tener lugar, las cuales en el arbitraje tienen lugar más pronto que en el juicio; la ausencia de revisión de fondo del laudo arbitral incorpora también un elemento de agilidad al procedimiento; por último,

---

<sup>136</sup> CARBONI *et al.*, *op. cit.*, p. 13.

<sup>137</sup> CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI, “Guía de la OMPI sobre solución extrajudicial de controversias para Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales judiciales”, disponible electrónicamente en <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/adrguidejuly2015-es.pdf>, última visita el 10.07.2018.

<sup>138</sup> MARTIN, *op. cit.*, p. 928.

el procedimiento judicial en su configuración más rígida ha abierto un amplio espacio para las tácticas dilatorias de las partes. Ante las incertidumbres respecto a la duración de un juicio, las pruebas que sean requeridas y el tiempo dedicado en su producción y la probabilidad de apelación, pueden provocar en el titular de un derecho una sensación de pérdida antes de iniciar el juicio. Para ese titular la representación adecuada de su pretensión radica en una alternativa más rápida y eficiente que el litigio<sup>139</sup>.

El control del procedimiento por parte del árbitro es una herramienta clave para asegurar la ventaja objeto de análisis, especialmente en aquellos sistemas y/o reglamentos que imponen sobre el mismo un deber de conducción eficiente del procedimiento<sup>140</sup>. Además de las diferentes alternativas que tienen las partes para controlar los costos del procedimiento arbitral, que van desde la decisión en cuanto al número de árbitros que decidirán la cuestión hasta el control de la gestión del procedimiento y la realización de las audiencias.

A todo lo anterior deben agregarse las nuevas herramientas desarrolladas por diversas instituciones arbitrales que buscan promover la eficiencia de los procedimientos, disminuyendo sus costes de duración y tiempo<sup>141</sup>, esfuerzos que de ser bien ejecutados podrían disminuir, en parte, las críticas desarrolladas en torno a este atributo del arbitraje.

### b.3.3. Confidencialidad del procedimiento

Muchas disputas que involucran aspectos de PI envuelven información altamente sensible y confidencial que de no mantenerse como tal carecería de valor. Dentro del contexto de las disputas sobre PI, uno de los aspectos más sensibles involucran la revelación de secretos de negocios o procesos técnicos por medio de testimonios de testigos o uso de evidencia o medios de prueba, toda vez que su revelación pública puede afectar seriamente al negocio con el cual se relaciona.

---

<sup>139</sup> SHAPIRO, Boris, “Trademark arbitration: A First Rate Change for a Second Life Future”, en *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, vol. 8, n° 2, 2009, p. 287.

<sup>140</sup> Ver Capítulo II.

<sup>141</sup> En detalle en el capítulo II.

En este punto es importante destacar la diferencia entre la confidencialidad y la privacidad del procedimiento arbitral para entender claramente qué garantías ofrece el arbitraje en este sentido y qué alternativas tienen las partes en cuanto a su correcta configuración. Por muchos se ha asumido que la privacidad del proceso es equiparable a la confidencialidad con que se espera sea tratada la información intercambiada durante el arbitraje<sup>142</sup>. Sin embargo, es importante destacar que la privacidad es distinta de la confidencialidad, no obstante ser conceptos que se encuentran estrechamente relacionados. En el contexto de un procedimiento arbitral, la privacidad es aquella que se refiere a la ausencia de personas ajenas o extrañas en las audiencias llevadas a cabo durante el proceso de arbitraje, a menos que las partes consientan en la presencia de estas personas extrañas<sup>143</sup>. El hecho de que la privacidad se encuentre relacionada con la exclusión de «extraños» no significa que la información producida, los documentos, las declaraciones de testigos, los reportes suscritos por expertos o los escritos donde se contiene la argumentación jurídica aportados por los abogados de las partes, no pueda ser conocida por el público en general, sea durante el proceso arbitral o con posterioridad a la conclusión de éste. Es justamente esto lo que diferencia a ambos conceptos, la confidencialidad es un concepto mucho más amplio que la privacidad<sup>144</sup>. Así, mientras la privacidad impide a los extraños su asistencia a las audiencias, la confidencialidad impone obligaciones concretas sobre las partes y/o intervinientes del arbitraje<sup>145</sup> y su configuración dependerá de la regulación de la materia por las leyes aplicables, reglamentos arbitrales, acuerdo de las partes y facultades del árbitro.

---

<sup>142</sup> KASTER, Laura, “Confidentiality in U.S. arbitration”, en *NYSBA New York Dispute Resolution Lawyer*, vol. 5, n° 1, 2012, p. 23.

<sup>143</sup> Para un concepto de privacidad véase: FERNÁNDEZ ROZAS, José C., “Trayectoria y contornos del mito de la confidencialidad en el arbitraje comercial”, en *Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. II, n° 2, 2009, p. 338. En el mismo sentido ver: CHÁVEZ BARDALES, Enrique, “Privacidad y Confidencialidad en el Arbitraje Comercial Internacional”, disponible electrónicamente en: <http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/privacidad-arbitraje.html>, última visita 08.11.2016.

<sup>144</sup> GIL SEATON, Ayllen, “Consideraciones sobre el deber de confidencialidad en el arbitraje: Un estudio comparado entre España y los Estados Unidos de América”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, n°14, 2017, p. 18.

<sup>145</sup> GIL SEATON, “Consideraciones sobre el deber de ...”, *op. cit.*, p. 19.

A nivel general existe un amplio consenso en cuanto a que los objetivos del arbitraje se alcanzarán mejor si el proceso es tan privado y confidencial como sea posible. Pero no debe asumirse la confidencialidad como inherente al arbitraje<sup>146</sup>. Para ello, en particular en cuanto a la protección de la información técnica, una cuidadosa configuración de la privacidad y confidencialidad con que debe conducirse el arbitraje y el laudo aumentan sustancialmente la confianza de las partes en cuanto a la reserva de aquellos aspectos que no desean revelar al público. En este sentido, las partes deben considerar estos aspectos cuidadosamente y acordar una adecuada protección de la confidencialidad del procedimiento, por sobre la privacidad del mismo.

#### b.3.4. El control y gestión del procedimiento por las partes: la flexibilidad

Una de las características diferenciadoras del procedimiento ante la justicia estatal es que posee una estructura preestablecida, un procedimiento previamente determinado por ley y que pretende regular acabadamente cada uno de los aspectos en los que intervienen las partes durante el procedimiento<sup>147</sup>. En este sentido, el arbitraje ofrece una oportunidad extraordinaria a las partes de adecuar el procedimiento a sus necesidades y a las características del conflicto en concreto que se somete a arbitraje<sup>148</sup>. Otra cosa supone la revisión práctica de cuán profunda es la asunción de la tarea de configuración y gestión del procedimiento por las partes, pero eso ya escapa el marco de análisis por ahora. Lo que sí pone de relieve es uno de los aspectos más relevantes en el que la decisión de las partes puede manifestarse en cuanto a la configuración del procedimiento, cual es, la decisión de someter la disputa a la administración de una institución arbitral. Es una expresión de la capacidad de gestión y control del procedimiento por las partes, ya que se entiende que las reglas definidas por la institución arbitral deben considerarse expresión de la voluntad de las partes.

Sin duda, este aspecto tiene implicancias en otra de las importantes virtudes del arbitraje que es la reducción de los costos y el tiempo de duración del procedimiento en los

---

<sup>146</sup> CHROCZIEL, *et al*, *International Arbitration of Intellectual Property Disputes. A Practitioner's Guide*, pp. 55 y ss.

<sup>147</sup> RAMOS MÉNDEZ, *El sistema procesal...*, *op. cit.*, p.35.

<sup>148</sup> CHROCZIEL *et al*, *op. cit.*, p. 65.

términos apuntados más arriba. Las partes tienen la oportunidad de controlar la configuración y gestión del procedimiento pensando en este objetivo. Particularmente relevante en materia de PI, es el control del tiempo, en muchas de las disputas que involucran asuntos de PI es crucial que el inicio del procedimiento y, en particular, las audiencias, tengan lugar prontamente, así mismo que la conducción del procedimiento sea expedita<sup>149</sup>. En este contexto, la posibilidad de gestionar el procedimiento y definir los tiempos de prosecución de cada acto al interior del arbitraje de acuerdo a las necesidades de la disputa es una ventaja en comparación a la organización preestablecida que provee la estructura estatal.

El arbitraje pone a disposición de las partes una oportunidad que es de especial utilidad en este tipo de conflictos, no sólo en cuanto a la organización del procedimiento, sino también en la amplia libertad de las partes para la determinación del *background* del o los árbitros que conocerán del conflicto. La determinación de su experticia puede ser un gran aporte para la correcta resolución de conflictos de PI, pudiendo especificar algún tipo de experticia o conocimiento deseable en el tratamiento o configuración de la confidencialidad por las partes, tan importante en materia de PI.

#### b.3.5. Decisión experta del árbitro

En estrecha relación con la ventaja aludida y, en concreto, con la posibilidad de las partes de definir la cualificación que desean que tenga el tribunal o el árbitro que conozca del caso, una de las ventajas más significativas en materia de PI consiste en la posibilidad de obtener una decisión que emane de un experto.

La complejidad y elevada tecnicidad de los asuntos de PI, hacen que el éxito del arbitraje dependa, en gran medida, de la competencia y experiencia -técnica y jurídica- del árbitro. Siendo esto así, y considerando que, en un arbitraje, las partes tienen la posibilidad de elegir a la persona del árbitro definiendo sus cualidades personales y técnicas, ésta se constituye como la principal ventaja de este medio de resolución de

---

<sup>149</sup> HALKET, ofrece algunos ejemplos: “(...) where disclosure of arguable trade secrets is imminent”, pero también respecto de simples contratos de PI “(...) where parties are unsure about their respective rights to the IP in question or the amount of applicable royalty or whether a license exists or is required to be granted”. HALKET, “Introduction”, *op. cit.*, p. 43.



disputas por sobre la litigación ante los tribunales. Esta decisión en torno a la selección del árbitro, contenida en el acuerdo de arbitraje, tiene un gran impacto tanto en el curso del procedimiento como en el laudo que contendrá la decisión.

Como consecuencia de la posibilidad de las partes de especificar, con bastante detalle, la cualificación y características que son deseables, en el caso, para la designación del tribunal o del árbitro, las posibilidades de obtener una decisión más sofisticada en términos de experticia son mayores que ante un tribunal estatal<sup>150</sup>.

En este sentido, se han desarrollado algunas características y calidades que se consideran deseables para la constitución del tribunal arbitral en materia de PI y que es conveniente que sean previstas con antelación por las partes, en un momento previo a aquel en que surge la disputa. Entre ellas se destacan: los conocimientos profesionales del árbitro en materias técnicas o científicas, su experiencia profesional en asuntos de PI y/o materias relacionadas y cuestiones de arbitraje, la disponibilidad del árbitro para conducir el arbitraje de manera expedita, entre otras<sup>151</sup>.

#### b.3.6. Ejecución internacional del laudo

La ventaja que representa la capacidad de ejecución del laudo con respecto a una sentencia obtenida ante la justicia estatal es relevante cuando se tiene en cuenta la mayor facilidad en la ejecución del laudo fuera del territorio en el que fue rendido. Claramente una sentencia definitiva podría ser ejecutada en otra jurisdicción, pero el procedimiento es claramente más complejo. Esto, sin perjuicio de reconocer que la ejecución y reconocimiento del laudo también puede ser rechazado de conformidad con lo dispuesto en el art. V de la Convención de Nueva York<sup>152</sup>.

---

<sup>150</sup> MARTIN, habla derechamente de una mayor calidad del enjuiciamiento, atendida la experticia y especialización de los árbitros. MARTIN, *op. cit.*, pp. 932-934.

<sup>151</sup> BRIDGEMAN, James, "Choice of Arbitrator", en HALKET, Thomas, (ed.) *Arbitration of international Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, pp. 241 y ss.

<sup>152</sup> Sobre las bases para el no reconocimiento y ejecución del laudo bajo la Convención de Nueva York ver: BERMANN, George, "Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts", en BERMANN George (ed.), *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. The Interpretation and Application of the New*

Las ventajas del arbitraje consideradas en estos últimos apartados, tomadas en su conjunto, de concurrir en el procedimiento, permiten dar forma a un argumento convincente para el uso del arbitraje por sobre el litigio judicial en la resolución de disputas sobre PI. Pero está por verse si estas ventajas han sido internalizadas por los usuarios del arbitraje.

## **5. La utilización del arbitraje en materia de Propiedad Intelectual**

Para finalizar este capítulo se aportará un dato relevante sobre el número de arbitrajes administrados en esta materia, a nivel internacional y nacional. Habiendo analizado el aumento explosivo en el uso de la PI y, luego de observar las ventajas del arbitraje como medio de resolución de conflictos, es inevitable volcar la mirada a lo que ocurre en la práctica, en cuanto a los arbitrajes administrados en la materia.

El propósito de este apartado es revisar si el arbitraje se plantea como una real alternativa para los usuarios desde el punto de vista de su uso y, por último, si ese uso se corresponde con la evolución experimentada por los derechos de PI y las ventajas aportadas por el arbitraje para la resolución de las disputas que involucran a aquéllos.

### **A. Arbitrajes administrados por las principales instituciones arbitrales**

Resulta difícil determinar con absoluta claridad el número y tipos de casos que involucran asuntos de PI o algún elemento de estos derechos. Esto principalmente por dos razones: la primera, por la falta de información estadística sobre el número de arbitrajes administrados anualmente en las respectivas instituciones arbitrales, pues no todas publican esta información de manera suficientemente detallada para hacer un análisis como el mostrado en la primera parte de este capítulo; la segunda razón se plantea, atendido que, aquellas instituciones que publican una información detallada

---

*York Convention by National Courts*, Springer, Cham, 2017, pp. 40-64. En particular sobre la interpretación y aplicación en España, ver: LÓPEZ DE ARGUMEDO PIÑEIRO, Alvaro y ROGER, Patricia, "Interpretation and Application of the New York Convention in Spain", en BERMANN, George (ed.), *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts*, Springer, Cham, 2017, pp. 863- 881.

respecto al número de arbitrajes administrados, no utilizan criterios uniformes para su análisis, e incluso, es posible que varíen las agrupaciones de los tipos de casos dentro de una misma institución a lo largo del tiempo. Por ejemplo, algunos agrupan los casos en torno a la naturaleza de la disputa, otros por sectores de la industria o tipos de contrato y dentro de un mismo grupo incluyen más de una categoría.

No obstante, en base a las estadísticas publicadas por las principales instituciones arbitrales se proporcionará un análisis ilustrativo de la situación actual en la materia.

#### *a. International Chamber of Commerce (ICC)*

La exposición se inicia con esta institución, atendida su relevancia a nivel internacional, pero también, porque posee la información más detallada en cuanto a los arbitrajes administrados en materia de PI, y es constantemente mencionada como referencia por quienes destacan las ventajas del arbitraje de asuntos de PI.

Según un estudio proporcionado por la propia institución, en un período de 6 años desde 1990 a 1995, un 11.7% de los casos de arbitraje tramitados ante la Corte contenían aspectos significativos de PI<sup>153</sup>.

A partir del análisis de los datos publicados año a año por la institución, efectivamente se observa un crecimiento relevante durante la década de 1990 en el número de casos que involucran cuestiones de PI. De hecho, en el año 1997 se observa un incremento significativo en el número de casos relativos a la PI, de un 14.7% a un 17.3%<sup>154</sup>. En este mismo reporte de la ICC se intuye que este incremento podría confirmar la tendencia a favor del arbitraje en esta área del derecho.

---

<sup>153</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “Final Report on...”, vol. 9, nº1, 1998, *op.cit.*, p. 4.

<sup>154</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “1997 Statistical Report”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, 1998.

Aunque el ascenso no se mantuvo constante, ya que la proporción de disputas decae levemente en el año 1998, continuó siendo una proporción relevante de casos (12%<sup>155</sup>) sometidos a arbitraje.

Entre los años 1999 a 2000 no aparecen datos en cuanto a los arbitrajes administrados según la naturaleza de la disputa. Durante estos años y los consecutivos, los antecedentes varían, y la información publicada se agrupa según tipos de contratos en los que surgen las disputas objeto de arbitraje.

Conforme a esta clasificación, en el año 2004 un 6% del total de casos surgen en el marco de contratos sobre PI (*know-how, licensing, patents, trademarks*)<sup>156</sup>. Durante el año 2005, el número de disputas relativas a contratos de PI alcanza entre un 8% y un 9% del total<sup>157</sup> y en el año 2006 alcanza una cifra equivalente a un 8% del total de casos<sup>158</sup>.

Conforme a la última información disponible, sobre este tipo de acuerdos, en el año 2007 la proporción de asuntos relativos a PI sometidos a arbitraje, cae a un 5.5% de la totalidad de los casos<sup>159</sup>.

#### *b. London Court of International Arbitration (en adelante, LCIA)*

Según reporte publicado en el año 2016, el número de arbitrajes en materia de PI equivale a un 0,60% del total de casos administrados por la institución<sup>160</sup>. En los reportes anteriores no existe una agrupación de casos por naturaleza de la disputa sino

---

<sup>155</sup>ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “1998 Statistical Report”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 10, n°1, 1999.

<sup>156</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “2004 Statistical Report”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 16, n°1, 2005.

<sup>157</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “2005 Statistical Report”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 17, n°1, 2006.

<sup>158</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “2006 Statistical Report”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 18, n°1, 2007.

<sup>159</sup> ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “2007 Statistical Report”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 19, n°1, 2008.

<sup>160</sup>LCIA ARBITRATION AND ADR WORLDWIDE, “2016: A robust caseload”, disponible electrónicamente en <http://www.lcia.org/LCIA/reports.aspx>, última visita 10.07.2018.

que únicamente por el tipo de contrato o sectores de la industria, entre los cuales no se incluyen expresamente cuestiones de PI, por lo que habría que realizar una estimación de los contratos que involucran o podrían involucrar cuestiones de PI y a partir de allí, indagar en el número de casos.

La falta de información concreta impide plantear alguna interpretación en términos de evolución, más allá de afirmar que el número de disputas en la actualidad es bastante bajo.

#### *c. Singapore International Arbitration Center (en adelante, SIAC)*

La institución analiza los arbitrajes iniciados por las partes en diferentes sectores de la industria, entre los que incluye a la PI junto a otros que identifica en su conjunto como “*others*”<sup>161</sup>. De acuerdo a los datos proporcionados, en el año 2017 los casos nuevos representan un 4% del total de casos, pero no es posible precisar qué proporción representan en ese total, específicamente, los asuntos de PI.

Durante los años 2015 y 2016 el número de casos representan un 6% del total y en el 2011 un 3%. Llama la atención que durante el año 2010 se plantea una referencia específica a los asuntos de PI, pero para indicar un 0% del total de casos.

#### *d. WIPO*

WIPO no publica información detallada en cuanto al número de arbitrajes administrados año a año por la institución, salvo algunas referencias generales y, sin perjuicio de algunos reportes esporádicos de los que se puede extraer alguna información más específica.

Según consulta directa formulada al Centro de Mediación y Arbitraje de la WIPO sobre el número anual de arbitrajes administrados en materia de PI, luego de aclarar que no publican estadísticas de casos por año, la institución destaca que el número de arbitrajes

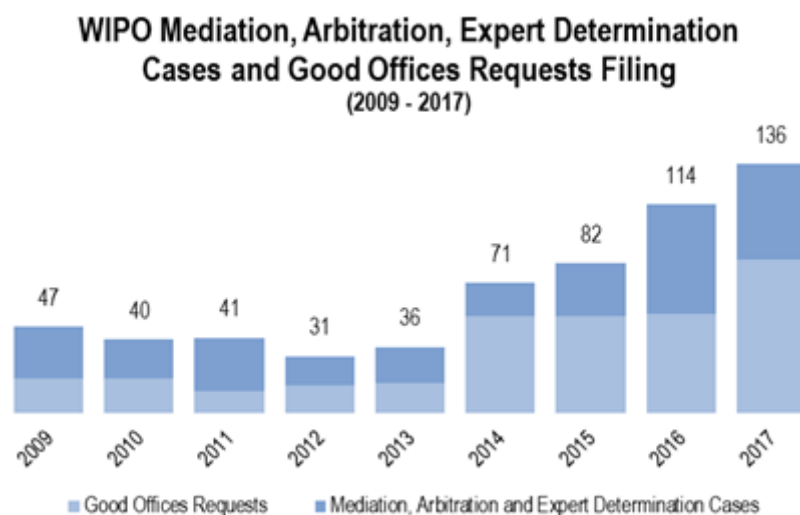
---

<sup>161</sup> SIAC, “Annual Report”, disponible electrónicamente en <http://www.lcia.org/LCIA/reports.aspx>, última visita 10.07.2018.

administrados por la institución ha ido en aumento, especialmente, durante los últimos años.

Información que se confirma con una reciente publicación que se ha traducido en el siguiente cuadro de análisis<sup>162</sup>:

Gráfico n° 7. Evolución número de Arbitrajes, Mediación y otros en WIPO



Fuente WIPO

En este mismo reporte, se indica que el Centro de Mediación y Arbitraje de la WIPO ha administrado alrededor de 560 mediaciones, arbitrajes y decisiones de expertos desde el año 2009 al 2017<sup>163</sup>.

Por tanto, en este caso se confirma un crecimiento gradual en el uso de los métodos alternativos de resolución de conflictos de WIPO en asuntos de PI.

#### *e. Tribunal Arbitral de Barcelona (en adelante, TAB)*

A nivel local, el Tribunal Arbitral de Barcelona publica estadísticas de los arbitrajes administrados anualmente<sup>164</sup>, aunque la última publicación disponible es del año 2014.

<sup>162</sup> WIPO, “Caseload Summary”, disponible electrónicamente en <http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>, última visita 12.07.2018.

<sup>163</sup> WIPO, “Caseload Summary”, *op. cit.*

Según la información publicada en su página web, en el año 2000 el número de arbitrajes administrados que tuvieron por objeto asuntos de PI (en este caso se especifica que se trata de asuntos de propiedad industrial e intelectual) representó un 6% del total de casos. Si bien en el año 2001, la cantidad desciende levemente a un 4%, en los años siguientes, durante los años 2002 y 2003, el número de arbitrajes vuelve a aumentar a un 6%.

En el año 2009 la información se restringe únicamente a asuntos de propiedad industrial (haciendo la diferencia con asuntos de propiedad intelectual en particular, según distinción local), sólo un 1,3% (de un total de 81 arbitrajes) tuvieron como objeto la propiedad industrial.

Por último, en el año 2014, los números vuelven a ser importantes, pues un 4% de los arbitrajes iniciados tuvieron como objeto de la disputa asuntos de PI y, en particular, patentes y marcas.

## **B. Análisis global**

Por todo lo expuesto y atendida la información proporcionada sobre el número de arbitrajes administrados, resultan, al menos, llamativas las afirmaciones en torno a una creciente utilización del arbitraje en la materia<sup>165</sup>, pues -salvo en el caso de WIPO y en

---

<sup>164</sup> TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA, estadísticas 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, disponible electrónicamente en [http://tab.es/index.php?option=com\\_content&view=article&id=186&Itemid=20&lang=es..](http://tab.es/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=20&lang=es..), última visita 12.07.2018.

<sup>165</sup> Ver en este sentido, LAMB, Sophie y GARCÍA, Alejandro, “Arbitraje de disputas...”, *op. cit.*, pp. 105-106; GANDÍA SELLENS, *El arbitraje frente...*, *op.cit.*, p. 21; ANDERSON, Alan y YOUNG, Christopher, “Why arbitration is a valid alternative”, en *Managing Intellectual Property*, nº170, 2007, p.27; DE WERRA, Jacques, “Global Policies for Arbitrating Intellectual Property Disputes”, en DE WERRA, Jacques, *Research Handbook on Intellectual Property Licensing*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, p. 24; SEIGEL KAPLAN, *op. cit.*, p. 797. Al mismo tiempo, no faltan las referencias en la doctrina que afirman un escaso uso de la institución, pese a las ventajas que se reconocen al arbitraje en esta materia, ver FOX, Douglas y WEINSTEIN, Roy, “Arbitration and Intellectual Property Disputes”, disponible electrónicamente en [http://www.micronomics.com/articles/Arbitration\\_and\\_Intellectual\\_Property\\_Disputes.pdf](http://www.micronomics.com/articles/Arbitration_and_Intellectual_Property_Disputes.pdf), última visita 30.12.2017; SCHIMMEL, Daniel y KAPOOR, Ila, “Resolving International Intellectual Property Disputes in

alguna medida en el TAB- esta conclusión no parece poder demostrarse tan categóricamente, debido a la falta de información disponible y del análisis de la información que existe.

Es verdad que se puede afirmar una presencia relevante de las ADR como métodos alternativos de resolución de conflictos de PI a partir de la década de 1990, pero no se puede afirmar que este aumento sea constante y creciente, al menos a nivel global, aún cuando una de las razones para llegar a esta conclusión sea principalmente por la falta de información.

Por el contrario, tal parece que se está en condiciones de afirmar que el arbitraje ha evolucionado y se posiciona como una alternativa real a la justicia estatal, desde el punto de vista de sus ventajas. Sin embargo, al mismo tiempo que se arriba a esta conclusión, es preciso reconocer que la evolución o crecimiento observado en la materia no es proporcional a la evolución experimentada en el sector de la PI, ni tampoco demostrativa de las ventajas comparativas que representa el arbitraje para la resolución de estos conflictos.

Si bien se ha percibido -por las instituciones arbitrales internacionales y por algunos autores- un crecimiento en el uso del arbitraje en los últimos años, este crecimiento, a mi juicio, no se condice, razonablemente, con la explosión que se observa en cuanto al uso del arbitraje a nivel global. A mi juicio, las cifras a las que es posible acceder, en cuanto al número de arbitrajes, son relativamente pequeñas comparadas con la explosión experimentada por los registros de PI durante la última década.

## **6. Reflexiones finales y preguntas iniciales**

La globalización y su impacto en las cuestiones asociadas a los derechos de PI han provocado consecuencias en la protección de estos derechos y la gestión de sus conflictos. En este sentido, la globalización tiene el potencial de mejorar la protección

---

Arbitration”, en *Intellectual Property & Technology Law Journal*, February vol. 21, n°2, 2009, p.1; KINGSTON, William, “The case for compulsory arbitration – Empirical evidence”, en *European Intellectual Property Review*, n° 154, 2000, p. 376; RAMOS ROMEU, *op. cit.*, p. 192.



de estos derechos, con las consecuencias económicas que supone esto para los Estados, según se ha intentado explicar en los apartados más arriba. Pero para hacer realidad este potencial, se necesita establecer reglas e instituciones que proporcionen el apoyo legal necesario para hacer eficaz la protección de esos derechos.

Frente a esto, un sinnúmero de artículos o trabajos, como éste, proponen el arbitraje como un mecanismo eficaz para la resolución de estas disputas, destacando una serie de ventajas frente a la litigación en los Juzgados. Los sistemas legales a través de diferentes configuraciones normativas<sup>166</sup> optan por una política nacional que favorece el arbitraje de estas materias. Destacan, igualmente, las innovaciones introducidas por las instituciones arbitrales para una mejor configuración del procedimiento arbitral.

Demostrativo de todo lo anterior son las importantes ventajas comparativas que ofrece el arbitraje que lo posicionan como una alternativa eficaz para la resolución de los conflictos de PI.

Sin embargo, en la práctica, parece continuar la vacilación por acudir a arbitraje. Al menos, si se compara con la litigación, en España, por ejemplo, la preferencia por el arbitraje seguiría siendo menor<sup>167</sup>. Esto sin perjuicio de reconocer, que para realizar la comparación, al menos en España, sólo se dispone de la información de una institución arbitral.

Esta conclusión se confirmaría a nivel global. Según datos contenidos en el documento elaborado por WIPO sobre conflictos y métodos de resolución de conflictos en contratos sobre PI<sup>168</sup>, el mecanismo más común para la resolución de disputas de tecnología es la vía judicial en la jurisdicción de origen de los encuestados, seguido de la vía judicial en

---

<sup>166</sup> Ver Capítulo III.

<sup>167</sup> RAMOS ROMEU llega a esta conclusión después de un análisis del número anual de asuntos ingresados en materia de PI en todo el territorio nacional, durante el período de 2004 a 2011. RAMOS ROMEU, *op.cit.*, pp. 190-191.

<sup>168</sup> WIPO, “Results of the Wipo Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions”, disponible electrónicamente en <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf>, última visita 17.07.2018, p. 5.

otra jurisdicción, luego, el arbitraje, la mediación, el arbitraje acelerado y la determinación de expertos.

CARON, señala en este sentido: “Arbitration is suited, can be tailored, and in many cases has been tailored to IP disputes. It is always the case that litigation may be better for certain high stake disputes where litigation may be insisted upon in one's contract, but a discerning approach to arbitration in the IP world would lead to many of its disputes being submitted to arbitration with all the benefits normally argued to exist with that choice”<sup>169</sup>.

¿Entonces, cuál es el problema? Si el arbitraje es tan ventajoso, ¿por qué sus números en la práctica no lo representan? ¿Falta por resolver alguna cosa? ¿Deberían los litigantes confiar en el arbitraje con más frecuencia?

A menudo, quienes se refieren al arbitraje como medio de resolución de conflictos de PI y ven en él su conveniencia, afirman que se trata de un medio eficaz y eficiente<sup>170</sup>. Pero qué significa esta afirmación, cuánto se sabe acerca de su eficiencia y efectividad. Ahí es donde el trabajo realizado en los apartados siguientes pretende poner la atención de manera crítica.

Intuitivamente, es posible asociar los resultados obtenidos en esta última parte, a algunos problemas de eficacia y eficiencia del arbitraje, que -según se mostrará- se pueden identificar con claridad en esta materia y que impiden valorar los beneficios que reporta el arbitraje para la resolución de conflictos de PI. Pero por ahora se trata sólo de una respuesta intuitiva que es preciso demostrar y analizar en profundidad.

---

<sup>169</sup> CARON, *op. cit.*, p. 448.

<sup>170</sup> HALKET, Thomas, “Preface”, en HALKET, Thomas (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, p. xvi.

# **CAPÍTULO SEGUNDO. EL DERECHO PROCESAL COMO MÉTODO PARA ALCANZAR UN PROCEDIMIENTO EFICIENTE Y EFICAZ**

## **1. Hacia una identificación del problema y una propuesta de solución**

La revisión de la situación actual en la materia, acompañada de los datos disponibles en las distintas fuentes consultadas en el capítulo anterior, muestran al menos dos aspectos significativos e interrelacionados a partir de los cuales se pretende contribuir en esta investigación. En primer lugar, desde un plano teórico se ha demostrado la especial vinculación entre los asuntos de PI y el arbitraje como método idóneo para la resolución de estos conflictos. Sin embargo, contrariamente a lo que podría esperarse, el segundo aspecto relevante que surge del capítulo anterior, teniendo en cuenta los resultados empíricos allí obtenidos, es la falta de nuevos desarrollos en el arbitraje en materia de PI de cara a la evolución observada en los derechos de PI y los avances de los que ha sido objeto el arbitraje a nivel global.

Considerando todos los aspectos teóricos involucrados en la constatación anterior, este capítulo busca ofrecer un examen crítico del arbitraje como forma de resolución de conflictos en esta materia y, en particular, identificar aquellas limitaciones y/o problemas que deben considerarse al analizar este medio de resolución de conflictos, para luego, ofrecer un método y/o herramientas capaces de hacerles frente, favoreciendo el desarrollo del arbitraje como una alternativa real en materia de resolución de conflictos de PI.

## **2. No existe una respuesta única frente a la experiencia observada**

### **A. Enfoque del problema**

El análisis desarrollado en el capítulo anterior muestra una disonancia entre el desarrollo de los derechos de PI y el número de arbitrajes en las disputas que involucran estos nuevos derechos registrados. Aunque se afirma una expansión creciente del arbitraje, las fuentes consultadas no reflejan este crecimiento de manera proporcional. Este es el problema particular que plantea la situación actual en materia de arbitraje en esta materia. En otras palabras, cabe preguntarse ¿por qué, pese a todas las ventajas que representa el arbitraje en la materia y a ser un mecanismo idóneo para la resolución de estos conflictos, se observa una disonancia entre tal escenario ventajoso, el aumento explosivo en el número de derechos de PI inscritos y el número de arbitrajes en la materia?

La respuesta a la problemática planteada en esta investigación se centrará en las cuestiones de orden jurídico que se estima que influyen en la situación actual en materia de arbitraje sobre asuntos de PI, dejando al margen otros factores a considerar que, aunque relevantes, exceden el ámbito de estudio de esta investigación.

Es evidente que al intentar explicar una situación que es eminentemente empírica, pueden existir otras consideraciones que van a influir en el comportamiento observado y pueden ser, igualmente, objeto de estudio. Un ejemplo de ello es la explicación sociológica que se podría desarrollar en torno al comportamiento de los operadores involucrados en las disputas sobre PI, acudiendo para ello a la recopilación de la experiencia de esos usuarios y al análisis de sus justificaciones para recurrir a uno u otro sistema de resolución de conflictos. Justificaciones que, desde luego, pueden ir más allá de formulaciones teóricas en torno al arbitraje como medio de resolución de conflictos.

En este sentido, MARTIN, explica que el comportamiento de los usuarios de las ADR sugiere que los factores sociológicos y los valores culturales de éstos, juegan un papel importante en la determinación del uso o de la no utilización de estos métodos de

resolución de conflictos<sup>171</sup>. El autor identifica al menos tres aspectos que influyen en este sentido, a saber: las barreras sociológicas (del inglés, *Sociological Barriers*), los convencionalismos nacionales (del inglés, *Domestic Acceptance*) y los convencionalismos globales (del inglés, *Global Acceptance*)<sup>172</sup>. Pero más allá del análisis de las conclusiones a las que arriba el autor respecto de cada una de ellas, resultan particularmente interesantes las referencias a las barreras sociológicas en materia de PI.

Así, en los conflictos de infracción de patentes existe un gran componente “emocional” o psicológico que determina la decisión de optar o no por un medio de resolución de conflictos alternativo. MARTIN, pone el siguiente ejemplo: aquel que es acusado de infracción de una patente, resulta para el dueño de dicha patente “la fuente más grande de maldad después de las plagas en el Antiguo Egipto” y la fuente de todos los problemas del mercado<sup>173</sup>. Desde un punto de vista más general, intentando explicar la vacilación por acudir al arbitraje en disputas que involucran cuestiones de PI, se ha sostenido que la respuesta no puede ni debe ser buscada en la asunción de actores racionales que deciden en función de lo mejor para sus clientes, sino más bien en la cultura legal que rodea este ámbito del derecho y su desarrollo<sup>174</sup>.

En el mismo sentido, otra razón o motivo por el cual se entiende que se evita el arbitraje, por sobre sus conocidas ventajas, es por la utilización del litigio como posición de ventaja de los dueños de patentes financieramente fuertes, sobre aquellos más débiles, identificándose como un mecanismo de intimidación por aquellos que se encuentran en una posición más poderosa. Esto significa que el uso de la litigación se percibe como una ventaja por los dueños de patentes que son financieramente más fuertes sobre aquellos más débiles. En cuanto ninguna compañía voluntariamente

---

<sup>171</sup> MARTIN, *op. cit.*, p. 955. Sobre la influencia de la cultura legal en la percepción del arbitraje, véase: NIGMATULLINA, Dilyara, *Developing Efficient Dispute Resolution solutions for International Commercial Disputes: Ways to address concerns associated with the combined use of mediation and arbitration by the same neutral*, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Law, The University of Western Australia, Australia, 2016. Inédita, p. 59.

<sup>172</sup> Para un estudio detallado de estos aspectos, véase: MARTIN, *op.cit.*, pp. 955- 963.

<sup>173</sup> MARTIN, *op. cit.*, p. 955.

<sup>174</sup> CARON, *op. cit.*, pp. 448-449.

renunciará a una ventaja como ésta, no es una sorpresa que en aquellos casos donde el arbitraje de disputas sobre patentes sea usado para evadir los inconvenientes de la litigación, sea generalmente observado que las partes tengan sustancialmente un mismo nivel de recursos financieros<sup>175</sup>.

Un aspecto interesante en este contexto es la utilización del litigio ante la justicia estatal simplemente por las ventajas “tácticas” que este ofrece a los operadores jurídicos<sup>176</sup>. PARK, desarrolla un análisis desde esta perspectiva y basándose en la experiencia comentada por los propios abogados involucrados en asuntos de PI en EE.UU. afirma: “Citing the need for litigation flexibility and merits appeal, lawyers involved in IP transactions often hesitate to endorse arbitration. The reasons given for this reluctance carry delicate irony. The alleged drawbacks to arbitration can also constitute advantages. Flexibility and merits appeal are both double-edged swords”<sup>177</sup>. Se ha llegado a sostener, incluso, que el arbitraje no es suficientemente agresivo<sup>178</sup>.

Se suele destacar como uno de los atributos más importantes del arbitraje la flexibilidad de su procedimiento, irónicamente en este caso, las actuaciones procesales disponibles en el procedimiento judicial, son destacadas como una ventaja que aumenta el margen de maniobra de las partes al traer el conflicto a su propia jurisdicción, a sus propios tribunales. En muchas ocasiones se considera más beneficioso mientras menor sea la flexibilidad, y así pueden reducir el ámbito de maniobra de los litigantes. Por ello, mientras que mantener la opción de arrastrar al adversario a su propia jurisdicción es

---

<sup>175</sup> KINGSTON, *op. cit.*, p. 376.

<sup>176</sup> Así se ha destacado al intentar explicar, junto a otras teorías, el número de arbitrajes en materia de patentes, pese a sus reconocidas ventajas: “And given that litigation, with its significant cost and personnel burdens, favors large enterprises over smaller ones, large patent holders may simply prefer litigation because it offers them a tactical advantage”. CONTRERAS, Jorge y NEWMAN, David, “Developing a Framework for Arbitrating Standards-Essential Patent Disputes”, en *Journal of Dispute Resolution*, nº1, 2014, p. 29.

<sup>177</sup> PARK, después de afirmar la reticencia de los abogados por acudir a esta forma de solución de conflictos en materia de PI, propone una breve referencia sobre la ironía que envuelve los principales argumentos de estos abogados para no acudir a arbitraje. PARK, William, “Irony in Intellectual Property Arbitration”, en *Arbitration International*, vol 19, nº 4, 2003, pp. 452-454.

<sup>178</sup> CARON, *op. cit.*, p. 445.

interesante, lo contrario (ser obligado a litigar en el país del oponente) resulta menos atractivo.

Por último, aunque evidente, no menos relevante resulta la consideración de que una vez generado el conflicto, es muy difícil alcanzar un acuerdo para acudir a arbitraje. Las causas de tal resistencia pueden ser variadas: las partes se encuentran en una mala posición respecto de la otra, de manera que las propuestas de cada una de ellas son observadas con suspicacia respecto de su contraparte; asimismo, para muchos se mantiene la creencia de que el sugerir el arbitraje constituye un signo de debilidad, bajo la asunción que si no quieres ir a la justicia estatal no tienes un buen caso<sup>179</sup>; entre otras.

Todas estas consideraciones, tanto las puramente sociológicas como las que responden al nivel cultural de aceptación del arbitraje a nivel local, aunque relevantes en la discusión propuesta, no serán objeto de estudio. Sin perjuicio de poder ser utilizadas para entender o comprender ciertos comportamientos en torno al arbitraje, son insuficientes para ofrecer una solución al problema en los términos propuestos al inicio de este capítulo.

El presente trabajo, en cambio, tiene como punto de partida una línea de investigación diversa, que por sobre las consideraciones sociológicas o preferencias de los intervinientes a la hora de optar por un método de resolución de conflictos, se basa en la identificación de aquellos aspectos jurídicos que constituyen un problema o un obstáculo para las partes al optar por este medio. A continuación, se buscará ofrecer herramientas claves para consolidar el arbitraje en PI como una alternativa eficaz y eficiente.

## **B. Elementos claves: identificar los aspectos problemáticos en PI**

Después de una revisión de las repetidas ventajas del arbitraje en materia de PI, es erróneo pensar que el arbitraje en sí mismo es el que falla como medio de resolución de conflictos. Lo cierto es que existen determinados elementos o aspectos del mismo que

---

<sup>179</sup> MARTIN, *op. cit.*, p. 956.

condicionan a su vez su eficacia y eficiencia y que, finalmente, pueden influir en la decisión de las partes de acudir o no a arbitraje en estas materias.

De ahí que lo realmente relevante en la aspiración por responder al problema descrito en la primera parte consista en revisar la experiencia de los usuarios y la descripción crítica por parte de la doctrina especializada de tal experiencia, para luego determinar aquellos aspectos que impiden que el arbitraje cumpla los objetivos y necesidades de los usuarios.

*a. Breve referencia al arbitraje en general: Disonancia entre la experiencia de los usuarios y sus necesidades u objetivos*

Pese a que esta sección trata un aspecto principalmente desarrollado respecto al arbitraje en general, y no como una cuestión particular del arbitraje en PI, su estudio es indispensable dentro de la valoración de los aspectos que afectan la decisión de acudir al arbitraje en esta materia para así obtener una propuesta de solución completa.

Tradicionalmente quienes defienden el arbitraje como alternativa al litigio, rápidamente, tienden a sostener, entre otras ventajas, tres aspectos claves del mismo: que es, generalmente, más rápido, menos costoso y más eficiente que los procedimientos judiciales<sup>180</sup>. En efecto, según reportes elaborados por medio de encuestas que han explorado los motivos por los cuales los usuarios optan por el uso de arbitraje y mediación, la mayoría de los participantes cree que las razones para acudir a estos medios alternativos de resolución de conflictos son principalmente económicas<sup>181</sup>.

---

<sup>180</sup> STIPANOWICH, Thomas, “Arbitration: “the New Litigation””, en *University of Illinois Law Review*, n° 1, 2010, p. 8; JIANG-SCHUERGER, Di, “Perfect Arbitration = Arbitration + Litigation?”, en *Harvard Negotiation Law Review*, vol. 4, 1999, p. 231; BURR, Michael, “The Truth About ADR: Do Arbitration and Mediation Really Work?”, disponible electrónicamente en <https://www.cpradr.org/news-publications/articles/2004-02-01-the-truth-about-adr-do-arbitration-and-mediation-really-work-corporate-legal-times>, última visita 11.12.2017; Para más referencias ver Capítulo I.

<sup>181</sup> De los resultados del referido reporte, cerca del 70% de los participantes optan por el uso del arbitraje porque ellos creen que se ahorra tiempo y dinero. Véase: LIPSKY, David y SEEBER, Ronald, “The Appropriate Resolution of Corporate Disputes: A Report on the Growing use of ADR by U.S.



Por lo que atañe al arbitraje en PI, parece indispensable recordar aquí la especial relevancia que tiene el aspecto económico en la elección del arbitraje en esta materia, principalmente, por los altos costos de litigación asociados a este tipo de disputas ante los tribunales estatales<sup>182</sup>, no únicamente por el costo efectivo del proceso, sino por los costos asociados a la excesiva duración del proceso.

Asimismo, junto con las motivaciones económicas, se reconoce como una importante motivación para acudir a este medio de resolución de conflictos, la posibilidad que ofrece en cuanto al control que las partes ostentan sobre el procedimiento arbitral<sup>183</sup>.

De esta manera, desde sus inicios hasta ahora, se ha construido la identidad del arbitraje a través de valores como la primacía de la voluntad de las partes y la eficiencia del procedimiento<sup>184</sup>, con todas las consecuencias que esto significa en términos de creación de expectativas para las partes.

La pregunta es, entonces, si el arbitraje (en general) mantiene esas ventajas en las que tradicionalmente se insiste<sup>185</sup>. Justamente, la realidad de la última década del arbitraje -

---

Corporations”, disponible electrónicamente en <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=icrpubs>, última visita 07.12.2017. Resultados similares se obtienen en otros estudios, véase entre otros: CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI, “Resolución de controversias...”, *op. cit.* Sobre las expectativas y percepciones de los abogados y personas de negocio, ver: KEER, Stephanie y NALMARK, Richard, “International private commercial arbitration. Expectations and perceptions of attorneys and business people”, en *International Business Lawyer*, vol. 30, 2002, p. 206.

<sup>182</sup> Ver capítulo I.

<sup>183</sup> Según un estudio centrado en las principales percepciones de diferentes corporaciones a nivel mundial, dentro de las principales razones por las cuales las principales corporaciones a nivel mundial optan por el arbitraje se encuentra la flexibilidad del procedimiento. Véase, SCHOOL OF INTERNATIONAL ARBITRATION, QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON, “International Arbitration: Corporate attitudes and practices”, disponible electrónicamente en: [http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/IAstudy\\_2006.pdf](http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/IAstudy_2006.pdf), última visita 07.07.2018. Con resultados similares: LIPSKY y SEEGER, *op. cit.*

<sup>184</sup> ARAGAKI, Hiro, “Constructions of Arbitration's Informalism: Autonomy, Efficiency, and Justice”, en *Journal of Dispute Resolution*, n° 1, 2016, p. 142.

<sup>185</sup> Sobre el mantenimiento de las ventajas del arbitraje, ver TARUFFO, Michele, *Páginas sobre justicia civil*, Marcial Pons, Madrid, 2009. Traducción de Maximiliano Aramburo Calle, pp. 132- 133; DE

sin perjuicio de una presencia estable a nivel global- muestra una disonancia entre la expectativa de las partes en los términos recién descritos, y la experiencia práctica observada. Por ello, es cada vez más frecuente la formulación de quejas en torno a los atrasos y altos costos del arbitraje<sup>186</sup>. Aspectos que son referidos no sólo a nivel de conferencias sino también en la variada literatura en torno al arbitraje, tanto en referencia al arbitraje internacional como doméstico<sup>187</sup>.

Las razones asociadas a la generación de esta problemática son múltiples y variadas, a saber: la influencia cultural del sistema legal<sup>188</sup>, algunas cuestiones asociadas al

---

ALFONSO OLIVÉ, Jesús, “¿Mantiene el arbitraje sus ventajas hoy en día? Lo que pueden hacer las partes para asegurarlas”, en VÁZQUEZ ALBERT, Daniel y TUSQUETS TRIAS DE BES, Francisco, *El Arbitraje: nueva regulación y práctica arbitral*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 19 y ss.

<sup>186</sup>STIPANOWICH, sostiene en este sentido: (...) “it appears that discontent with commercial arbitration has never been more palpable if not more widespread” (STIPANOWICH, “Arbitration: “the New...”, *op. cit.*, p. 5).

<sup>187</sup> En este sentido ver: MULLERAT BALMAÑA, Ramón, “El tiempo y el coste del arbitraje: cómo mantener el estereotipo”, en *La Notaría*, n° 4, 2011, pp. 80-81; MUSTILL, *op. cit.*, p. 56; HELMER, Elena, “International Commercial Arbitration: Americanized, “Civilized,” or Harmonized?”, en *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, vol. 19:1, 2003, p. 48; SHALAKANY, Amr, “Arbitration and the Third World: A Plea for Reassessing Bias under the Specter of Neoliberalism”, en *Harvard International Law Journal*, vol. 41, n° 2, 2000, p. 435; MARRIOTT, Arthur, “Litigate, Arbitrate, Mediate-Frustrate? Breaking the Dispute Deadlock”, disponible electrónicamente en [https://www.claytonutz.com/ialecture/content/previous/2005/speech\\_2005](https://www.claytonutz.com/ialecture/content/previous/2005/speech_2005), última visita 20.04.2018; RISSE, Joerg, “Ten Drastic Proposals for Saving Time and Costs in Arbitral Proceedings”, en *Arbitration International*, vol. 29, n° 3, 2013, p. 453; SCHOOL OF INTERNATIONAL ARBITRATION, QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON, “International Arbitration Survey: Improvements and Innovations in International Arbitration”, disponible electrónicamente en <http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2015/index.html>, última visita 26.01.2018; MENON, Sundaresh, “International Arbitration: The Coming of a New Age for Asia (and Elsewhere)”, en *Opening Plenary Session of the ICC Congress 2012*, disponible electrónicamente en [http://www.arbitration-icca.org/media/0/13398435632250/ags\\_opening\\_speech\\_icca\\_congress\\_2012.pdf](http://www.arbitration-icca.org/media/0/13398435632250/ags_opening_speech_icca_congress_2012.pdf), última visita 26.04.2018.

<sup>188</sup> Un estudio detallado sobre la política e historia cultural del arbitraje internacional en los diferentes sistemas legales en KIDANE, Won, *The Culture of International Arbitration*, Oxford University Press, Nueva York, 2017, pp. 24 y ss.

procedimiento y, por último, aquellas que dicen relación con el comportamiento de las partes.

En primer lugar, se encuentra la influencia de la cultura legal de un sistema determinado, respecto de la cual ya se ha ofrecido una referencia, por lo que me remito a ella íntegramente. En segundo lugar, en cuanto a las cuestiones de procedimiento, hay quienes atribuyen los problemas observados en el arbitraje a un excesivo refinamiento procedimental, describiéndolo como estandarizado, complejo y regulado<sup>189</sup>, adquiriendo, para algunos, las características negativas del juicio estatal.

Esto es lo que se ha identificado como el fenómeno de la “judicialización del arbitraje”<sup>190</sup>, que describe el esfuerzo por hacer del arbitraje un procedimiento más parecido a la litigación.

Suele criticarse en este sentido a los abogados que introducen técnicas y/o estrategias propias de los procedimientos judiciales destacando, entre otras: i) recurrir a los tribunales ordinarios a fin de que estos anulen la cláusula arbitral, ii) recusación abusiva de árbitros, iii) dilación en la presentación de pruebas durante el procedimiento arbitral, iv) producción de prueba que por su naturaleza o número contradicen los principios de sencillez y rapidez del arbitraje, v) solicitud de medidas que requieren la intervención de

---

<sup>189</sup> ALLAN, Virginia y PÉREZ-ARDÁ, Elisabeta, “Debate en torno a la eficiencia del procedimiento arbitral”, disponible electrónicamente en <http://www.uria.com/es/publicaciones/articulos-juridicos.html?id=4249&pub=Publicacion&tipo=es>, última visita 20.04.2018. Refiriéndose a la situación en EE.UU., STIPANOWICH señala: “*By the beginning of the twenty-first century, however, it was common to speak of U.S. business arbitration in terms similar to civil litigation-“judicialized,” formal, costly, time-consuming*” (STIPANOWICH, “Arbitration: “the New...”, *op. cit.*, p. 8); Véase también: SHALAKANY, *op. cit.*, p. 435.

<sup>190</sup> Ver en este sentido: LEAHY, Edward y BIANCHI, Carlos, “The Changing Face of International Arbitration”, en *Journal of International Arbitration*, vol. 17, n° 4, 2000, pp. 51-52; STIPANOWICH, Thomas, “Future lies down a number of divergent paths”, en *Dispute Resolution Magazine*, n° 6, 2000, p. 16; MENON, *op. cit.*; FERNÁNDEZ ROZAS, José C., “La contaminación del arbitraje por los conceptos e institutos de las leyes procesales estatales”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, n°13, 2015, pp. 33-66; TARUFFO, *Páginas sobre justicia...*, *op.cit.*, pp.133- 134. En contrario, BORN, *International Commercial Arbitration*, 2ª ed., vol. II, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2014, p. 2129, quien sostiene: “Nonetheless, an aspect of the parties’ autonomy and arbitrators’ procedural discretion is the freedom to adopt more elaborate or “judicial” procedures (...)”

la jurisdicción ordinaria y no necesarias para el procedimiento<sup>191</sup>. De ahí que se afirme que el arbitraje comercial ya casi no se distingue de las formalidades y ceremonias propias de los litigios<sup>192</sup>.

La referida judicialización del arbitraje se asocia también al término “*americanization*” del arbitraje<sup>193</sup>. En particular, se discute la influencia del modelo norteamericano como causa de la crisis observada en cuanto a la duración y costos del arbitraje<sup>194</sup>. La crítica, en este sentido, se centra en el traspaso consciente al arbitraje de todo lo malo del procedimiento anglosajón e incluso los métodos de litigación de los litigantes norteamericanos en el contexto de un sistema continental: excesivas audiencias, excesivos especialistas, conainterrogatorio de testigos, *discovery*, etc.<sup>195</sup>.

---

<sup>191</sup> MULLERAT BALMAÑA, *Arbitraje en el...*, *op. cit.*, p. 38.

<sup>192</sup> NARIMAN, Fali, “The spirit of arbitration: The Tenth Annual Goff Lecture”, en *Arbitration International*, vol. 16, n° 3, 2000, p. 263. En términos similares, MUSTILL señala: “Commercial arbitration has changed beyond recognition within a working lifetime, and not necessarily for the better. Two aspects may be identified. First, arbitration is now a service industry, and a very profitable one at that. The arbitral institution, the arbitrators, the lawyers, the expert witnesses and the providers of ancillary services all charge fees on a scale which would quite literally have been inconceivable thirty years ago. Hotel bills alone may now surpass what would then have been the entire cost of an arbitration. Of course, in one sense there is nothing wrong with charging what the market will stand. But in another, the recognition that this is what those concerned are doing demonstrates how far commercial arbitration has come from its former roots. This is perhaps only one aspect of the second and more general question, which M. Yves Derains has memorably encapsulated in the word “banalisation”. In former times, the participants in a trade dispute would submit it in a good spirit to arbitration, looking for a resolution which would be quick, cheap and informal, and for a decision which would be inspired by practical common sense and a personal knowledge of the trade, and which the loser would accept whether he agreed with it or not”. MUSTILL, *op. cit.*, p. 55.

<sup>193</sup> Sobre la influencia del sistema norteamericano en el arbitraje internacional y el desarrollo del término “*americanization of arbitration*”. Ver: HELMER, *op. cit.*

<sup>194</sup> SHALAKANY, después de afirmar que el arbitraje internacional ya no es más rápido que el proceso judicial, sugiere que al modelo de procedimiento norteamericano como causa de la excesiva duración del arbitraje. SHALAKANY, *op. cit.*, p. 435.

<sup>195</sup> Esta idea fue expresada por KLEINHEISTERKAMP, Jan, en “ADR Days Barcelona 2017”, Noviembre, 2017.

Cualquiera sea la nomenclatura utilizada, ya sea americanización o judicialización, la idea que se pretende expresar con ellas es básicamente la misma: una tendencia creciente para que el proceso de arbitraje adopte el formalismo y tecnicismos del proceso judicial nacional<sup>196</sup>.

En tercer lugar, hay quienes, por sobre las referencias al procedimiento en sí mismo, se refieren al comportamiento de las partes, la flexibilidad y el no aprovechamiento de la misma como causa clave en la transformación del arbitraje hacia un sistema ineficiente. Poniendo de relieve el debate sobre quién debe asegurar la eficiencia del arbitraje<sup>197</sup>.

Pero más allá del análisis concreto de cada una de las posibles causas expresadas, todas las constataciones doctrinales vistas en el recuento anterior reflejan la anhelada aspiración de los diferentes operadores del arbitraje de potenciar la flexibilidad y eficiencia como ideal teórico del arbitraje, el cual parece haberse perdido durante las últimas décadas.

A partir de allí, surgen en la actualidad una serie de voces que intentan analizar las deficiencias en este sentido, para ofrecer propuestas que aseguren la tan anhelada eficiencia<sup>198</sup> asociada a los aspectos claves expresados más arriba. Ejemplo claro de ello lo constituyen los serios esfuerzos de diversas instituciones arbitrales por controlar la gestión de los costos y tiempo en el arbitraje, mediante el estudio, elaboración y redacción de nuevas directrices y/o reglamentos institucionales.

La preocupación por mantener las ventajas del arbitraje en la actualidad y con ello fomentar su eficiencia, ha tenido como respuesta el desarrollo de una serie de iniciativas tendientes a disminuir principalmente los costos económicos y la duración excesiva de

---

<sup>196</sup> HELMER, *op. cit.*, p. 36.

<sup>197</sup> ALLAN y PÉREZ-ARDÁ, *op. cit.*. En este mismo sentido, DE ALFONSO OLIVÉ, respondiendo a la pregunta de si se mantienen las ventajas del arbitraje hoy en día, si bien afirma que prácticamente la totalidad de las ventajas subsisten, destaca que los propios operadores y las condiciones actuales han transformado ocasionalmente algunas de sus características. Ver DE ALFONSO OLIVÉ, “¿Mantiene el arbitraje...”, *op.cit.*, p. 21.

<sup>198</sup> Algunas propuestas para facilitar un procedimiento más eficiente y menos costoso en CALAVIA MOLINERO, J.M y TUSQUETS TRÍAS DE BES, Franciso, “El arbitraje: situación actual y retos de futuro”, en *Revista Jurídica de Catalunya*, nº 1, 2016, pp. 27-30.

los arbitrajes<sup>199</sup>. A nivel de las instituciones arbitrales destaca el informe de la Comisión de Arbitraje de la ICC denominado *Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration*, y el documento sobre gestión eficaz del arbitraje<sup>200</sup> el cual ha servido para la elaboración del nuevo reglamento de la institución<sup>201</sup>, que pone especial énfasis precisamente en implementar un procedimiento de arbitraje menos costoso y más rápido, para obtener un arbitraje más eficiente. Así también lo ha destacado la doctrina<sup>202</sup>.

Sin ahondar por ahora en estos esfuerzos y su efectividad, lo cierto es que existe una creciente crítica respecto del arbitraje en cuanto a que éste sería cada vez más parecido al litigio, cuestión que se considera como la causante de la pérdida de su anhelada eficiencia.

#### *b. Inconvenientes u obstáculos en el arbitraje en PI*

Llegada esta parte, es momento que se descubran algunas desventajas que se han destacado por la doctrina al abordar derechamente los inconvenientes u obstáculos que

---

<sup>199</sup> Entre estas iniciativas, MULLERAT BALMAÑA destaca: “The project International commercial arbitration practices: A discourse analytical study de la City University of Hong Kong; Protocols for expeditious, cost-effective commercial arbitration: Key action steps for business users, counsel, arbitrators and arbitration provider institutions del College of Commercial Arbitrators; la encuesta International arbitration: Corporate attitudes and practices de 2006 elaborada en conjunto por PricewaterhouseCoopers y la University of London, Queen Mary; y, Guidelines for information exchanges in international arbitration, de mayo de 2008 del International Center For Dispute Resolution”. MULLERAT BALMAÑA, “El tiempo y...”, *op.cit.*, p. 81.

<sup>200</sup> ICC, “Effective Management of Arbitration: A Guide for In-House Counsel and Other Party Representatives”, disponible electrónicamente en <https://iccwbo.org/publication/effective-management-of-arbitration-a-guide-for-in-house-counsel-and-other-party-representatives/>, última visita, 07.01.2018.

<sup>201</sup> ICC, “2017 Arbitration Rules”, disponible electrónicamente en <https://iccwbo.org/publication/arbitration-rules-and-mediation-rules/>, última visita, 07.01.2018.

<sup>202</sup>Un análisis detallado de las normas del nuevo reglamento en LÓPEZ DE ARGUMEDO, Álvaro y GONZÁLEZ ARANGO, Julio, “El nuevo reglamento de arbitraje de la CCI: hacia un arbitraje más eficiente y menos costoso”, disponible electrónicamente en: <http://www.uria.com/es/publicaciones/articulos-juridicos/es>, última visita 02.01.2018.

se observan en el arbitraje en materia de PI, no sólo desde un plano teórico sino, también, con referencia a la experiencia práctica.

Si bien la valoración general del arbitraje es en muchas ocasiones efectuada con respecto a sus ventajas y virtudes, el arbitraje en materia de PI no está exento de inconvenientes o limitaciones. El problema de esta materia es rara vez analizado de manera neutral, sino más bien por sus detractores, en una suerte de reacción ante la expansión del arbitraje en materias que parecían fuera de su alcance.

La referencia a los inconvenientes del arbitraje que se desarrollará a continuación no deja de ser una enunciación de aquellos aspectos que se han revelado como problemáticos por los diferentes académicos y operadores interesados en la materia. Pero, no resulta ociosa la reproducción de las mismas a partir de un estudio como éste, que las agrupa en una exposición única y con un objetivo que va más allá de la mera reproducción. Si bien se trata de una referencia más específica que la señalada en el epígrafe anterior, al final, igualmente, trascienden en la afectación de la eficacia y eficiencia del arbitraje en la materia y en la percepción de los usuarios.

Antes de entrar de lleno en la exposición, una precisión. No es el objetivo de este apartado desarrollar en profundidad todas y cada una de las desventajas y limitaciones identificadas por la doctrina en la materia, pero por sobre una referencia que puede parecer superficial se espera identificar algunos aspectos claves que obstaculizan el desarrollo del arbitraje, particularmente, en materia de PI.

#### b.1. La cuestión sobre la arbitrabilidad de la disputa

El primer obstáculo con el que se debe enfrentar cualquier conflicto antes de someterse a arbitraje es la arbitrabilidad. La delimitación precisa de los asuntos que pueden someterse a arbitraje es altamente controvertida. De allí que las consecuencias de su tratamiento legislativo influyan directamente en la decisión de las partes de someter un asunto o no al conocimiento de un árbitro.

Aunque con diferentes grados de certezas en cuanto a sus afirmaciones, la referencia a la inarbitrabilidad de la materia o arbitrabilidad limitada de algunas disputas, constituye

un aspecto recurrente en la literatura especializada en materia de PI y, también, un obstáculo evidente para el desarrollo del arbitraje en el área.

Los problemas asociados a la arbitrabilidad y el interés público, que puede verse eventualmente afectado, son particularmente relevantes en estas disputas. En este sentido, el principal cuestionamiento en relación a la arbitrabilidad en materia de PI surge frente a la impugnación de la validez de los derechos de PI<sup>203</sup>. La mayoría de los casos en materia de patentes, involucran el ejercicio de posibles acciones o excepciones de invalidez de la patente, de manera que el incentivo para arbitrar disminuye considerablemente cuando el arbitraje no ofrece una solución para enfrentar esta realidad<sup>204</sup>.

Las razones se centran principalmente en la posible afectación del interés público atendida la participación estatal en la creación y/o reconocimiento de los derechos de PI<sup>205</sup>.

El mismo desencuentro se produce en aquellos sistemas legales que consideran las cuestiones de validez como de jurisdicción estatal exclusiva<sup>206</sup>. En este caso la atribución de jurisdicción exclusiva a entes estatales específicos pone, también, en discusión la arbitrabilidad de la materia.

Por su parte, el tratamiento dispar de estos aspectos, por parte de los diferentes sistemas legales y la falta de estudios que aborden en profundidad esta temática -más allá de un mero análisis comparativo- constituyen uno de los aspectos claves en el bloqueo del uso del arbitraje como medio de resolución de conflictos en materia de PI.

---

<sup>203</sup> Refiriéndose a las limitaciones del arbitraje en materia de validez de los derechos de PI: LAMB, Sophie y GARCÍA, Alejandro, “Arbitration of Technology & Intellectual Property Disputes”, en *Asian Dispute Review*, vol. 10, n° 2, 2008, p. 51; SCHÄFER, “The use of...”, *op. cit.*, p. 709 y 723; SCHIMMEL y KAPOOR, *op. cit.*, p. 2; COOK y GARCÍA, *op. cit.*, pp. 34 y ss.; VÉRON, Pierre, “Arbitration of Intellectual Property Disputes in France”, en *International Business Lawyer*, n° 23, 1995, p. 134; DE ALFONSO OLIVÉ, Jesús, “Arbitraje sobre contratos y elementos de competencia desleal y propiedad industrial”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, n° 8, 2007, pp. 61-70.

<sup>204</sup> LEE, *op. cit.*, p. 218.

<sup>205</sup> Para un análisis detallado de este aspecto ver Capítulo III.

<sup>206</sup> El análisis detallado de este aspecto se desarrolla en Capítulo III.



La problemática es altamente compleja y las consecuencias de la falta de claridad en torno a la misma contribuyen a un escenario de incertidumbre y reticencia por parte de quienes se enfrentan ante la decisión de someter a arbitraje una disputa de PI.

## b.2. La incapacidad de intervención de terceros y el efecto *inter partes* del laudo

En estrecha vinculación con la arbitrabilidad y los argumentos que se esgrimen para limitarla o, derechamente, negarla, surgen las siguientes desventajas: la incapacidad de intervención de terceros y el efecto *inter partes* del laudo arbitral. Aunque parezca contradictorio el planteamiento de ambos aspectos conjuntamente, se intentará explicar la ironía que encierran ambas críticas.

El efecto *inter partes* del laudo, en cuanto vinculante únicamente respecto de las partes que han suscrito el convenio arbitral, se ha planteado como una desventaja, particularmente, en disputas de infracción de derechos de PI<sup>207</sup>. El demandante en una disputa en materia de patentes, por ejemplo, puede ver una oportunidad en la declaración de validez por parte de la justicia estatal, toda vez que se entiende que podría utilizar esa decisión como un precedente de mayor prestigio en la industria contra posibles infractores<sup>208</sup>. La declaración de validez respecto de un infractor se considera tremendamente valiosa para el resguardo de los intereses del titular del derecho de PI pensando en acciones futuras contra otros infractores. Irónicamente, para otros, lo mismo constituye una ventaja que justificaría la arbitrabilidad de la materia, toda vez que limitaría los alcances de una declaración de nulidad, en su caso, sin afectar la política pública.

Del mismo modo, en la mayoría de las jurisdicciones, los tribunales arbitrales carecen del poder para ordenar la intervención de terceros en procedimientos de arbitraje en curso<sup>209</sup>. Justamente, uno de los aspectos controvertidos en el arbitraje sobre PI es el de los sujetos que pueden quedar vinculados al mismo. La pregunta, entonces, salta a la vista: ¿Cuál es el ámbito y alcance del arbitraje en razón de los terceros involucrados en el conflicto?

---

<sup>207</sup> COOK y GARCÍA, *op. cit.*, p. 35.

<sup>208</sup> FOX y WEINSTEIN, *op. cit.*

<sup>209</sup> COOK y GARCÍA, *op. cit.*, p. 35.

Hay quienes ven una limitación del arbitraje en la imposibilidad de los terceros de participar en el mismo y ejercer sus derechos. Uno de los planteamientos asociados a la discusión de la inarbitrabilidad en materia de PI es el supuesto fracaso del arbitraje para permitir defender los intereses de terceros, especialmente comprometidos en asuntos de derecho de PI.

### b.3. La cuestión de la confidencialidad del arbitraje

El efecto *inter partes* del laudo unido al tratamiento de la confidencialidad constituyen aspectos especialmente relevantes en materia de PI. Parece bastante obvio que la confidencialidad constituye una de las mayores ventajas del arbitraje.

Esta ventaja “estándar” del arbitraje puede ser de vital importancia en conflictos de PI que involucran secretos comerciales, pudiendo ofrecer una solución especialmente atractiva en estos casos. Pero el hecho de considerarla una cuestión de la naturaleza del arbitraje o inherente al mismo<sup>210</sup>, en conflictos de PI puede mermar o quebrantar la intención del demandante de enviar un mensaje a futuros infractores, suponiendo, en este sentido, una desventaja para algunos<sup>211</sup>. Se entiende que en la medida que el arbitraje impida que la decisión se haga pública, atendido su carácter confidencial, el laudo no podría ser utilizado como un elemento disuasorio de posibles infracciones de PI<sup>212</sup>.

Aunque estoy de acuerdo en que no puede afirmarse la confidencialidad como elemento implícito en todos los arbitrajes, y que parece conveniente profundizar respecto del tratamiento que debe darse a la confidencialidad en el arbitraje, el carácter privado y la confidencialidad que puede adoptarse respecto del procedimiento o del laudo, está lejos de poder considerarse, sin más, como una desventaja o un obstáculo. Sobre todo, existe un desafío en cuanto a la correcta configuración de la confidencialidad en el arbitraje, tanto por iniciativa de las partes, como por las legislaciones nacionales y las reglas de

---

<sup>210</sup> Una discusión crítica de la confidencialidad como atributo inherente del arbitraje se encuentra en: GIL SEATON, “Consideraciones sobre el deber de...”, *op. cit.*

<sup>211</sup> ADAMO, *op. cit.*, p. 14.

<sup>212</sup> SHAPIRO, *op. cit.*, p.294; Sobre la situación particular en EE.UU., ver: CONTRERAS y NEWMAN, *op.cit.*, pp. 39- 40.

las instituciones arbitrajes<sup>213</sup>, pero dudosamente se podría considerar tan categóricamente como una desventaja.

#### b.4. La adopción y ejecución de medidas cautelares

Todo procedimiento requiere el despliegue o la realización de una serie de actos que involucran tiempo. Ese tiempo puede afectar la posición de las partes o sus derechos o la efectividad de la resolución que se obtenga. En los asuntos de PI este tiempo o retardo entre el inicio del procedimiento y la resolución del mismo es especialmente importante. Primero, porque nos encontramos ante conflictos que requieren de una respuesta rápida, en los cuales, a menudo, las medidas cautelares constituyen la única vía para proteger sus derechos<sup>214</sup>. Cuando tiene lugar una infracción, y el secreto comercial es revelado, o si un tercero comienza a hacer uso de un derecho de PI, sin tener derecho a hacerlo, el dueño o titular del derecho de PI querrá que estas acciones cesen inmediatamente<sup>215</sup>. Por ello, la concesión de medidas cautelares puede jugar un rol especialmente relevante en materia de PI, toda vez que estas disputas requieren frecuentemente de una acción inmediata<sup>216</sup>. Segundo, porque se puede tratar de vulneraciones especialmente efímeras o transitorias que requieren de una intervención eficaz para preservar las pruebas<sup>217</sup>.

Esta especial característica ha llevado a algunos a afirmar que el arbitraje se muestra más dificultoso en este sentido.

Si bien la potestad de los árbitros para adoptar medidas cautelares es mayoritariamente reconocida<sup>218</sup>, tanto en las leyes de arbitraje<sup>219</sup> como en los reglamentos de las

---

<sup>213</sup> Ver Capítulo I.

<sup>214</sup> COOK y GARCÍA, *op. cit.*, p. 223.

<sup>215</sup> FELLAS, John y THOMPSON, Benjamin, “Provisional and Final Remedies”, en HALKET, Thomas (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, p. 480.

<sup>216</sup> DE WERRA, *op. cit.*, p. 369.

<sup>217</sup> GANDÍA SELLENS, *El arbitraje frente...*, *op. cit.*, p. 132.

<sup>218</sup> Sobre la configuración de la competencia para adoptar medidas cautelares ver: MALLANDRICH MIRET, Núria, *Medidas Cautelares y Arbitraje*, Atelier, Barcelona, 2010, pp. 158-160.

<sup>219</sup> La Ley de arbitraje española 60/2003 no es la excepción, en su artículo 23.1 reconoce expresamente esta potestad a los árbitros. Tal como se reconoce en la exposición de motivos N° V: “Esta norma no

instituciones arbitrales, todavía subsisten algunos problemas prácticos en torno a su adopción y ejecución, cuando estos se comparan con su tramitación ante la justicia estatal.

Diversos son los argumentos que se han esgrimido por la doctrina para fundamentar la conveniencia de la adopción de medidas cautelares por el árbitro y/o por el juez<sup>220</sup>. Con todo, más allá de las consideraciones que se pueden plantear a favor de obtener la competencia de un juez o un árbitro, lo realmente relevante es analizar, desde un punto de vista práctico, ante quién es más conveniente, en términos de eficiencia, solicitar éstas medidas. Aquí se observa un aspecto que claramente puede constituir un desafío en cuanto podría existir un aspecto a mejorar en el arbitraje en general, pues justamente, otra de las desventajas planteadas se refiere a la efectividad de la concesión de medidas cautelares en el marco de un arbitraje<sup>221</sup>. Ello se ha observado principalmente en relación a la dificultad para la adopción rápida de una medida cautelar<sup>222</sup>.

Otro asunto que surge como especialmente importante en materia de PI es el de las medidas cautelares antes de la constitución del tribunal arbitral. La importancia de este aspecto no radica en el procedimiento mismo de la medida, sino en la especial importancia que tienen éstas en materia de PI. Desde un punto de vista práctico, en aquellos casos en que las medidas sean necesarias, antes de la constitución del tribunal arbitral, el tiempo que transcurre entre la constitución del tribunal arbitral y la concesión de la medida puede ser irreconciliable con algunas medidas urgentes<sup>223</sup>. Como es lógico,

---

deroga ni restringe la posibilidad, prevista en los artículos 8 y 11 de esta ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de que la parte interesada inste de la autoridad judicial la adopción de medidas cautelares. Las potestades arbitral y judicial en materia cautelar son alternativas y concurrentes, sin perjuicio del juego del principio de buena fe procesal". Sobre este aspecto, PICÓ I JUNOY y VÁSQUEZ ALBERT, afirman que se trata de un sistema alternativo y concurren de competencias tanto para los árbitros como a los tribunales. Ver: PICÓ I JUNOY, Joan y VÁSQUEZ ALBERT, Daniel, "La revitalización del arbitraje societario", en VÁSQUEZ ALBERT, Daniel y TUSQUETS TRÍAS DE BES, Francisco (dirs.), *El arbitraje: nueva regulación y práctica arbitral*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 103.

<sup>220</sup>GANDÍA SELLENS, *El arbitraje frente...*, *op. cit.*, pp. 138-145.

<sup>221</sup>RAMOS ROMEU, *op. cit.*, p. 212.

<sup>222</sup>ADAMO, *op. cit.*, p. 14.

<sup>223</sup>SCHÄFER, "The use of...", *op. cit.*, p. 709.

la potestad que se reconoce a los árbitros para decretar medidas cautelares está limitada al momento de su constitución como tal, en el caso en concreto. Afortunadamente, en la actualidad, la mayoría de los sistemas legales y los reglamentos de las más importantes instituciones arbitrales proveen diversos medios para obtener estas medidas preliminares<sup>224</sup>. Algunas instituciones arbitrales han previsto para la adopción urgente de medidas cautelares un mecanismo especial, concretamente me refiero a *The Emergency Relief Rules* de WIPO y el procedimiento de *Réfere Prearbitral* de la ICC. Fuera de estos casos, hay autores que derechamente recomiendan establecer expresamente en el convenio arbitral el reconocimiento de la jurisdicción del tribunal estatal para el conocimiento de estas medidas antes de la constitución del tribunal arbitral<sup>225</sup>.

Lo anterior es sin perjuicio de la crítica formulada respecto del arbitraje en general, desde el punto de vista de la falta de potestad del árbitro para ejecutar la medida, reconocida exclusivamente a los tribunales de justicia<sup>226</sup>. Como una opción teórica a evaluar es el reconocimiento al árbitro o tribunal arbitral de la potestad de ejecución de la medida concedida y prescribir la cooperación judicial para determinados supuestos expresamente desarrollados<sup>227</sup>.

#### b.5. La ausencia de un acuerdo arbitral previo al surgimiento de la disputa

Por añadidura, en ocasiones el conflicto sobre PI no surge en el marco de una relación contractual, identificándose la falta de acuerdo previo como un obstáculo al arbitraje, toda vez que, cuando la disputa ya ha surgido, las posibilidades de acordar resolver el

---

<sup>224</sup> Para un estudio detallado del tratamiento de este aspecto en los diferentes sistemas legales y las diferentes instituciones arbitrales, ver: FELLAS y THOMPSON, *op. cit.*, pp. 481 y ss.

<sup>225</sup> HALKET, Thomas y NYCUM, Susan, “The arbitration agreement”, en HALKET, Thomas (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, p. 170.

<sup>226</sup> En el caso español, la LA en su Exposición de Motivos (nº V) lo señala expresamente: “(...) los árbitros carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecución de las medidas cautelares será necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismos términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara”.

<sup>227</sup> PICÓ I JUNOY y VÁSQUEZ ALBERT, desarrollan esta idea a propósito del arbitraje societario. PICÓ I JUNOY y VÁSQUEZ ALBERT, *op. cit.*, p. 104.

asunto por medio de un método alternativo de resolución de conflictos se reducen<sup>228</sup>. El ejemplo más claro en la materia es el de las infracciones de un derecho de PI por parte de un sujeto que no tiene una relación contractual con el titular del derecho en cuestión<sup>229</sup>. No obstante, contrariamente a lo que se piensa por algunos, bien o mal, el arbitraje puede constituir un mecanismo interesante para un infractor que quiere limitar los efectos de la decisión a esa disputa en concreto.

Ello ha conducido a algunos a plantear la necesidad de considerar el arbitraje obligatorio en este tipo de casos<sup>230</sup>. Aunque descarto que el arbitraje obligatorio para todos los asuntos de PI constituya una solución adecuada, comparto la necesidad de una revisión en este sentido.

Sin pretender más que mencionar la propuesta destaco la iniciativa de la Feria Hábitat Valencia, que ha incluido en los contratos de participación en la feria una cláusula de sumisión a arbitraje, en virtud de la cual el participante se obligaba a someter a arbitraje los conflictos sobre PI que puedan surgir entre los expositores durante la feria<sup>231</sup>. Es decir, en este caso el objeto es evaluar formas de sumisión a arbitraje en sectores o grupos o servicios que involucran o pueden, eventualmente, involucrar en sus transacciones derechos de PI<sup>232</sup>. Sugerente, también, es la propuesta de incluir la sumisión a arbitraje al momento de efectuar el registro de los derechos de PI<sup>233</sup>.

Ambas propuestas implicarían necesariamente buscar fórmulas que permitan cumplir con el requisito de voluntariedad del arbitraje, entre otros.

#### b.6. Críticas al arbitraje en general que pueden alcanzar asimismo al arbitraje sobre PI

---

<sup>228</sup> SCHIMMEL y KAPOOR, *op. cit.*, p.1.

<sup>229</sup> RAMOS ROMEU, *op. cit.*, p. 207.

<sup>230</sup> KIGNSTON, *op. cit.*, pp. 383 y ss.

<sup>231</sup> Esta información está disponible para los expositores en su página web: <https://www.feriahabitatvalencia.com/propiedad-industrial/>, última visita, 15.03.2018.

<sup>232</sup> RAMOS ROMEU, *op. cit.*, p. 208. El autor destaca la inclusión de estas cláusulas de sumisión a arbitraje como una forma de favorecimiento del arbitraje.

<sup>233</sup> RAMOS ROMEU, *op. cit.*, p. 209, propone, también, el estudio de esta fórmula.

Por último, hay una serie de aspectos que se han planteado respecto del arbitraje en general y se reiteran, aunque de manera aislada, respecto de las disputas sobre PI.

Se trata de la ausencia de mecanismos de revisión del laudo, específicamente la ausencia de un recurso de apelación del laudo arbitral<sup>234</sup> y otros medios de impugnación<sup>235</sup>. Para algunos, este inconveniente comporta una cuestión principal, toda vez que consideran que, al someterse el conflicto al arbitraje sin posibilidad de revisión, el riesgo es exponencialmente superior que ante el sistema público.

Asimismo, diversas críticas se han formulado en torno a la falta de capacidad de *imperium* del árbitro. Lo principal en la materia, es la referencia al *discovery* en el sistema anglosajón y la incapacidad del árbitro para compeler a testigos y peritos a participar en el arbitraje. No obstante la oportunidad que ofrece el arbitraje en cuanto a limitar o no disponer del uso del *discovery*, reduciendo de manera efectiva el costo y tiempo dedicado a la resolución de una disputa, se plantea para algunos como una restricción que podría hacer imposible probar una posible infracción<sup>236</sup>.

Ahora bien, sin perjuicio de la propuesta contenida en las líneas siguientes, y sin intención de simplificar la crítica que se puede formular respecto de estos últimos aspectos, parece bastante obvio pensar que una correcta regulación de la cooperación judicial al interior de los diferentes sistemas legales contribuiría a dispersar muchas de estas críticas formuladas respecto del arbitraje en general y así evitar conflictos entre el árbitro y el tribunal estatal que puedan entorpecer la conducción del arbitraje.

Si bien la práctica del arbitraje pone el acento en la autonomía de la voluntad de las partes, no es menos cierto que los tribunales estatales juegan un rol fundamental para que tal primacía de la voluntad sea realmente efectiva. Los tribunales estatales deben ser

---

<sup>234</sup> Sobre la posibilidad de introducir el recurso de apelación como vehículo para una segunda instancia dentro del sistema arbitral, ver: MUÑOZ SABATÉ, Luis, “El arbitraje de apelación”, en *Diario La Ley*, n° 7053, 2008, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>.

<sup>235</sup> SHAPIRO, *op. cit.*, p.293; MARTIN, *op. cit.*, p. 952; FOX y WEINSTEIN, *op. cit.*. En el mismo sentido, pero en relación con el arbitraje en general, ver: MUÑOZ SABATÉ, “El arbitraje de...”, *op. cit.*, p.1.

<sup>236</sup> MARTIN, *op.cit.*, p. 950.

llamados a facilitar el desarrollo del proceso arbitral y, en definitiva, constituirse en una institución de apoyo a la figura del árbitro y no de obstaculización.

*c. Más allá de las desventajas: limitaciones del arbitraje*

Habiendo referido las desventajas o inconvenientes que se suelen plantear en relación a este medio de resolución de conflictos, sería erróneo afirmar de manera rotunda que el arbitraje debe ser preferido por sobre la litigación. Si bien se ha afirmado su conveniencia para la resolución de los conflictos de PI, y se pretende fortalecer esa vía proponiendo medios para incrementar su eficacia y eficiencia; al mismo tiempo, es menester reconocer que por sobre las ventajas y desventajas del arbitraje deben considerarse las necesidades y expectativas de las partes en cada caso concreto<sup>237</sup>.

En este sentido, se han identificado algunas situaciones concretas, específicamente en materia de PI, que varían en un caso y en otro, en las que es probable que el arbitraje no se prefiera.

Entre tales circunstancias destacan las siguientes:

1. Una o ambas de las partes quiere sacar al otro fuera del mercado.
2. Las partes no se han involucrado previamente en un litigio.
3. La disputa involucra un pequeño titular de la patente que no tiene miedo a la batalla con una gran corporación.
4. El titular de la patente quiere sentar un precedente para futuros litigios.
5. Una de las partes busca reparación por mandato judicial<sup>238</sup>.
6. El caso depende de hechos que no están en posesión del cliente, y que requieren del proceso de *discovery* completo, que normalmente sólo el litigio podrá proporcionar<sup>239</sup>.

---

<sup>237</sup> COOK y GARCÍA, *op.cit.*, p. 48.

<sup>238</sup> FOX y WEINSTEIN, *op.cit.*



El arbitraje está, entonces, en permanente evolución y completamente a disposición de las necesidades de las partes, de modo que sería erróneo afirmar de manera categórica la conveniencia de acudir a arbitraje en todos los supuestos que involucren la vulneración de derechos de PI, sin atención a las especiales aspiraciones de las partes en cada caso particular.

### **C. Identificación de 3 aspectos claves para delimitar la propuesta de estudio**

De las consideraciones que preceden y a modo de corolario de esta primera parte, que busca explorar los obstáculos y limitaciones observadas en materia de arbitraje de PI, se pueden extraer tres conclusiones sintéticas que sirven de preludio para continuar la exposición.

En primer lugar, no se puede desconocer la importancia que reviste a nivel global la preocupación por la eficiencia del arbitraje. Por ello la respuesta que se ofrecerá se ocupará también de este aspecto.

En segundo lugar, centrando la atención en aquellos aspectos que se han identificado como riesgos potenciales en materia de PI y que, en definitiva provocan o aumentan la indecisión en torno a la resolución de estos asuntos por medio de arbitraje, se propone minimizar o anular dichos riesgos por medio del estudio de iniciativas apropiadas que modifiquen esa experiencia observada.

Finalmente, a partir de las desventajas observadas en materia de PI, hay tres aspectos claves sin los cuales la decisión de acudir a este medio de solución de conflictos no podría consolidarse: la arbitrabilidad, el cuestionamiento por la incapacidad de intervención de terceros y el efecto *inter partes* del laudo y sus implicancias.

Teniendo esto en mente y utilizando el derecho procesal como método, la exposición se articulará desde una aproximación crítica, pero sin una pretensión totalizadora en cuanto a las soluciones posibles, desde luego, en torno a estos tres aspectos clave que agrupan de forma sistemática algunas de las desventajas observadas. Sin perjuicio de algunas

---

<sup>239</sup> CASEY, Kevin, “Alternative Dispute Resolution and Patent Law”, en *Federal Circuit Bar Journal*, vol. 3, n° 1, 1993, p. 8.

referencias colaterales, no se desarrollarán todas las desventajas o limitaciones identificadas a lo largo de esta primera parte, toda vez que aunque se trata de aspectos relevantes en la discusión, por si solos no representan un elemento clave para el estudio inicial propuesto. Muchas de estas cuestiones dicen relación más bien con una decisión política en torno al favorecimiento del arbitraje en esta área, pero para llegar a ello hay que asegurarse de su conveniencia y efectividad.

Dicho esto es posible pasar al siguiente paso y exponer el método propuesto para concretar el estudio de las herramientas concretas en materia de arbitrabilidad, intervención de terceros y efectos del laudo.

### **3. La necesidad de un método en el arbitraje**

Ante la disonancia observada entre la expectativa de quienes recurren al arbitraje y la experiencia práctica observada en el mismo (en términos de eficiencia) y la identificación de potenciales obstáculos particulares en materia de PI, se introducirá en esta parte sobre la conveniencia de recurrir a un método para la solución de estos obstáculos y alcanzar la anhelada eficiencia y eficacia en el arbitraje.

El arbitraje como medio de resolución de conflictos no puede estar alejado del escrutinio en cuanto a su funcionamiento práctico, de ahí la importancia de examinar aquellos aspectos que no funcionan bien o que son objeto de críticas por sus operadores, para luego reajustar aquello que impide la coherencia entre la construcción teórica y su funcionamiento práctico.

Suele asociarse el proceso complejo, híper regulado, como causante del aumento de los costos del mismo. Al mismo tiempo que parecen aumentar el número de abogados que pretenden disminuir las diferencias entre el arbitraje y los litigios por diferentes motivaciones. Paralelamente las principales instituciones arbitrales, en respuesta a la pérdida de eficacia y eficiencia observada, responden incluyendo una serie de medidas en sus reglamentos respectivos, como un método para controlar los costos y así aumentar la flexibilidad del arbitraje.

La gran paradoja surge al revisar estas iniciativas, toda vez que se pretende aumentar la flexibilidad y asegurar la “sencillez procedimental”<sup>240</sup> por medio de una serie de medidas que se centran en las diferentes fases del procedimiento y que adecuan instrumentos procesales ya conocidos al arbitraje. Tal parece, entonces, que el problema no está en el derecho procesal, sino en otra parte.

### **A. ¿De qué método se está hablando?**

El método es el modo de obrar o proceder<sup>241</sup>, para estos efectos un modo preestablecido sobre cómo enfrentar un problema o adoptar una decisión.

El que proveerá de este modo de obrar será la técnica que se ha elaborado en el derecho procesal. No se trata de introducir normas para formalizar sin un fin en concreto el procedimiento arbitral, ni tampoco pretender la elaboración de un procedimiento formal especialmente diseñado para el arbitraje<sup>242</sup>, olvidando que una de sus principales características debe ser la capacidad de adaptabilidad de su procedimiento a las características del caso en concreto. La idea es, más bien, identificar aquellas situaciones en que se requiere del auxilio de un instrumento procesal y, aprovechando la flexibilidad del arbitraje, utilizar estos mecanismos para resolver el conflicto de manera eficaz y eficiente.

#### *a. Breve mención del carácter instrumental del derecho procesal*

---

<sup>240</sup> ALLAN y PÉREZ-ARDÁ, *op. cit.*.

<sup>241</sup>RAE, Método: m. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.

<sup>242</sup> Aunque existen propuestas de elaboración de un procedimiento especialmente diseñado para el arbitraje, véase: CARLSTON, Kenneth, “Procedural Problems in International Arbitration”, en *The American Journal of International Law*, n° 39, 1945; SILBERMAN, Linda, “International Arbitration: comments from a critic”, en *American Review of International Arbitration*, vol. 13, 2002, p. 13. En un sentido similar, PARK, William, “The 2002 Freshfields Lecture -Arbitration’s Protean Nature: The value of rules and the risks of discretion”, en *Arbitration International*, vol. 19, n°3, 2003, pp. 282 y ss.. El planteamiento propuesto en esta investigación se desarrolla en otro sentido, garantizando la posibilidad de adaptar el procedimiento a las particularidades de cada caso y de acuerdo a las especiales necesidades de las partes.

Antes de desarrollar el planteamiento propuesto, es menester referirse brevemente a la instrumentalidad del derecho procesal.

La categorización del derecho procesal como “instrumental” se debe en sus inicios a CARNELUTTI, quien distingue entre normas jurídicas materiales e instrumentales sosteniendo que “la distinción entre normas materiales e instrumentales se plantea, pues, desde el punto de vista de la diversa finalidad a la que sirven: las normas materiales componen inmediatamente un conflicto de intereses, imponiendo una obligación y atribuyendo -eventualmente- un derecho (subjeto); las normas instrumentales, lo componen mediatamente, atribuyendo un poder (de componerlo) e imponiendo correlativamente una sujeción”<sup>243</sup>. Luego, para diferenciar una y otra, agrega, que si bien en ambos casos la hipótesis implica un conflicto de intereses, en el caso de la norma material la tesis lo resuelve, mientras que en la norma instrumental constituye solo un medio para su solución<sup>244</sup>.

De las diferentes dimensiones en que se emplea la instrumentalidad del derecho procesal<sup>245</sup>, cobra relevancia para esta parte aquella que relaciona esta área del derecho, en su conjunto, con el derecho sustantivo u otros. En este sentido, la instrumentalidad pone de relieve la calidad de medio del derecho procesal respecto de otro que se reconoce como sustantivo<sup>246</sup>. ALMAGRO NOSETE precisa el carácter instrumental de este derecho, toda vez que: “ninguna pretensión exclusivamente procesal tiene sentido sino en cuanto, directa o indirectamente, tiende a conseguir la aplicación de una norma jurídica, (...), como medio de conseguir la efectividad de las normas no procesales”<sup>247</sup>.

En este punto, especialmente relevante resulta la postura sostenida por RAMOS MÉNDEZ, quien profundiza en este sentido: “el derecho procesal es el método para la creación del

---

<sup>243</sup> CARNELUTTI, Francisco, *Sistema de derecho procesal civil*, vol. I, Uteha, Buenos Aires, 1944. Traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Santiago Sentís Melendo, p. 57 y 58.

<sup>244</sup> CARNELUTTI, *op. cit.*, p. 59.

<sup>245</sup> GORIGOITÍA ABBOT, Felipe, *La subsanación de los defectos procesales*, Tesis doctoral, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2012. Inédita, pp. 73-74, precisa las diferentes nociones al respecto.

<sup>246</sup> GORIGOITÍA ABBOT, *op. cit.*, p. 75.

<sup>247</sup> ALMAGRO NOSETE, José y TOMÉ PAULE, José, *Instituciones de derecho procesal. Proceso Civil*, 2ª ed., Trivium, Madrid, 1994, p. 45.

derecho en juicio”<sup>248</sup> y agrega: “el derecho se logra a través del método procesal”<sup>249</sup>. Más adelante, refiriéndose al juicio, afirma: “el derecho procesal cumple una función de ser su método, esto es, la disciplina que se cuida de señalar los pasos que hay que dar para obtener el juicio”<sup>250</sup>.

Pues este carácter instrumental del derecho procesal también es susceptible de predicarse en el arbitraje. Pensar en el derecho procesal como un medio para alcanzar otro u otros fines es perfectamente pertinente cuando se estudia el arbitraje. El derecho procesal, en este sentido, es una herramienta y el desafío es utilizarla de la mejor manera.

#### *b. El derecho procesal como método en el arbitraje*

Así, siguiendo la reflexión sobre el fin del derecho procesal como método para la realización del derecho material, la vocación instrumental del derecho procesal cobra relevancia respecto del proceso arbitral, aunque con algunos matices que se desarrollarán en los párrafos siguientes.

El derecho procesal como método describe una serie de actos procesales que sirven de cauce o guía en el proceso. De este modo es que ofrece las soluciones y pautas que permiten la realización o creación del derecho.

Si se vuelve la mirada a cada uno de los obstáculos y limitaciones reconocidas en el número anterior del presente capítulo, salta a la vista que estos condicionan la eficacia y eficiencia del arbitraje. De manera que el arbitraje, en los términos concebidos, revela un problema en cuanto a su funcionamiento en la práctica y todos coincidirán en la necesidad de un ajuste que lo consolide como un medio de resolución de conflictos alternativo.

---

<sup>248</sup> RAMOS MÉNDEZ, Francisco, *Derecho y proceso*, Librería Bosch, Barcelona, 1978, p. 251.

<sup>249</sup> RAMOS MÉNDEZ, *Derecho y proceso*, *op. cit.*, p. 251.

<sup>250</sup> RAMOS MÉNDEZ, *Derecho y proceso*, *op. cit.*, p. 248.

Por lo expuesto, y atendido el carácter instrumental del derecho procesal, es conveniente que sea la ciencia procesal la que provea de los mecanismos para asegurar la resolución del conflicto, resguardando no sólo su eficacia sino también su eficiencia.

Para ello se propone recurrir a los instrumentos procesales concretos ya creados, a las soluciones previstas por el derecho procesal, para resolver situaciones que acontecen en el arbitraje. Esto no implica en caso alguno trasladar el procedimiento judicial prescrito en las leyes de enjuiciamiento, ni menos imponer la obligación de la aplicación de leyes de enjuiciamiento al sistema arbitral, sino en cambio reconocer en la técnica procesal aquellos supuestos y condiciones desarrollados por la doctrina y las normas procesales, y utilizarlos cuando sea oportuno en el arbitraje.

En la mayoría de los sistemas legales, los árbitros no están obligados a aplicar las normas de procedimiento vigentes en la jurisdicción respectiva, sujetándose -en su gestión- sólo a las normas imperativas de obligado cumplimiento. Pero tampoco está prohibida la aplicación de aquellas instituciones que puedan ser de utilidad al ajustar el procedimiento a las necesidades de las partes y de la disputa en concreto. De hecho, tal como se desarrollará más abajo, la mayoría de las instituciones arbitrales, reconocen un amplio margen de discrecionalidad al árbitro, para ajustar el procedimiento, considerándose libre, pero no obligado, a aplicar las normas de procedimiento del sistema legal pertinente.

La intención aquí es recurrir al método, a la técnica procesal, en busca de herramientas útiles en la gestión de determinados conflictos y para ello no existe una prohibición, pero hay que fomentar su utilización. Se pretende con ello organizar el contexto en el que los intervinientes de un arbitraje toman decisiones, en los términos que se propone en las líneas siguientes.

## **B. Justificación de la propuesta**

*a. La relación entre la ineficiencia del arbitraje y la ritualidad del proceso: Un planteamiento equivocado*

En su gran mayoría, las leyes de arbitraje se desarrollan desligándose, en lo posible, de las leyes de enjuiciamiento de cada sistema estatal, como expresión de la evolución experimentada por este sistema de solución de conflictos. De este modo, el arbitraje pareciera apartarse del derecho procesal y acercarse al derecho civil, como expresión de la visión contractualista de la que se ha querido dotar al mismo, para constituirlo como una alternativa eficiente frente al fracaso del sistema público de justicia (en términos de eficiencia). La visión puramente contractual del arbitraje tiene implicancias en una serie de aspectos que se irán planteando a lo largo de esta investigación, aquí uno de ellos.

Con todo ello, se pretende asegurar la libertad de las partes para idear fórmulas de conducción del arbitraje, mientras no atenten con los derechos fundamentales de igualdad, audiencia y contradicción<sup>251</sup>.

Entonces, se tiende a creer que el éxito del arbitraje, en términos de eficiencia, se conseguiría o se puede conseguir apartándose del ritual que provee el proceso. Por ello se ha apartado el arbitraje, doctrinariamente, del derecho procesal acercándose más al derecho civil.

Pero la experiencia demuestra que la anhelada eficiencia no se ha alcanzado y que el problema no son los instrumentos procesales existentes, porque cada vez que se requieren, se vuelve a ellos para ofrecer una guía técnica de cómo comportarse en el procedimiento.

Como se podrá comprobar, todo este planteamiento parte de una premisa equivocada: asociar el derecho procesal como la causa de la ineficiencia del sistema de resolución de litigios, y como consecuencia apartarse completamente de él.

Hasta ahora cualquier referencia al derecho procesal en el arbitraje parece poner una alerta en cuanto a la temida “judicialización” del arbitraje. No es de extrañar el continuo temor de ver convertido al arbitraje en un proceso ritual y formalizado, asimilándose a un proceso judicial o mejor dicho, haciendo suyas la excesiva ritualidad y formalización del proceso judicial tantas veces puesta en tela de juicio por la afectación de su eficiencia.

---

<sup>251</sup> MUÑOZ SABATÉ, “El arbitraje de...”, *op. cit.*, p. 2.

Hay una serie de factores que pueden indicarse como causantes de la crisis en la justicia pública<sup>252</sup> y aunque no pueden ser analizadas aquí de manera apropiada, se pueden trazar ciertas líneas que permitan justificar en esta parte la conveniencia de separar los “males” del litigio en los términos conocidos hoy, de aquellos instrumentos procesales que puedan ser de utilidad para alcanzar un arbitraje eficiente.

Lo primero para superar este erróneo planteamiento es reconocer que no necesariamente falla el procedimiento en sí mismo o los actos procesales, sino más bien, algunos aspectos de su configuración o interpretación que condicionan su eficiencia<sup>253</sup>. No es lo mismo hablar de rigidez, formalismo<sup>254</sup>, exceso de ritualidad, etc. -cuya presencia en el proceso público ha generado un abierto rechazo- que plantear la calidad instrumental del derecho procesal como método del proceso arbitral.

Lo segundo, es aceptar que el hecho de que exista un método no restringe la posibilidad de elegir, sino que da libertad al permitir conocer el marco en el que los participantes se mueven. Por ello, es errónea la creencia que el derecho procesal siempre involucrará una restricción a la libertad de decisión de las partes. De hecho, saber que existe un

---

<sup>252</sup> Sobre este aspecto véase: PEDRAZ PENALVA, Ernesto, “Crisis y alternativas en la justicia civil”, en ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto, (ed.), *Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción*, Editorial Trotta, Madrid, 1996.

<sup>253</sup> BONET NAVARRO llega a esta conclusión luego de analizar algunos factores que considera condicionan la eficiencia en el proceso civil español. BONET NAVARRO, José, “Principales factores de eficiencia en el proceso civil más allá de la oralidad”, en CARPI, Federico y ORTELLS, Manuel (eds.), *Oralidad y Escritura en un proceso civil eficiente*, vol. II, Universitat de València, Valencia, 2008, p. 302.

<sup>254</sup> Sobre el formalismo y sus variables ver: KERN, Christoph, *Justice between Simplification and Formalism*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007. ÁLVARO DE OLIVEIRA, Carlos, *Del formalismo en el proceso civil (propuesta de un formalismo-valorativo)*, 1ª edición, Palestra Editores, Lima, 2007, p. 30: El autor distingue el formalismo, del formalismo excesivo y sostiene que el formalismo “comprende no sólo la forma, o las formalidades, sino especialmente la delimitación de los poderes, facultades y deberes de los sujetos procesales, coordinación de su actividad, ordenación del procedimiento y organización del proceso, con miras a que sean alcanzadas sus finalidades primordiales”; PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, Leonardo, *Derecho procesal civil*, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 1989, p.128, afirma que: “la exageración del formalismo es tan perjudicial para la justicia que puede contribuir en gran medida a originar la falta de interés y el desconocimiento de la misma por los ciudadanos, aparte de dificultar la función jurisdiccional”; GORIGOITÍA ABBOT, *op. cit.*, pp. 80 y ss.



método da confianza en el desarrollo de la actividad. Es justamente esa certeza la que se busca otorgar a las partes para que acudan al arbitraje. La utilización de institutos procesales puede otorgar confianza en el modelo, puede ofrecer una solución que confirme la eficacia y eficiencia buscada por los usuarios.

Finalmente, lo que se intenta mostrar aquí es que el problema no está en aplicar el derecho procesal o las figuras de que este dispone, el problema no está en recurrir a figuras eficaces del litigio, el objetivo es identificar aquello que funciona mal, identificar los defectos, y allí utilizar el método que ya existe en el derecho procesal.

#### *b. La falsa asunción sobre el comportamiento de las partes en el arbitraje*

Al parecer, se han equivocado los teóricos al creer que garantizando la libertad de las partes en la conducción del arbitraje, se aseguraría la flexibilidad del mismo y, con ello, su eficiencia en términos de reducción de costos y tiempo de duración del arbitraje.

Si el arbitraje tiene como una de sus características más relevantes la flexibilidad, este debería permitir a las partes en cada caso optar por la opción más eficiente. De hecho, se espera que las partes utilicen de manera eficiente la flexibilidad que provee el sistema arbitral, partiendo de una asunción falsa, cual es: que casi todas las partes casi todo el tiempo toman decisiones en su mejor interés o al menos de mejor manera que cualquier otro que las tome en su lugar.

Lo cierto es que en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad, la gran mayoría de los sujetos, espontáneamente, suelen fallar en sus decisiones o al menos no optan por la alternativa necesariamente óptima<sup>255</sup>, y por tanto, el resultado obtenido dista mucho del pretendido en términos puramente teóricos.

Justamente, el problema en el arbitraje es que se espera que las partes utilicen de manera eficiente la flexibilidad o adaptabilidad que dispone el sistema arbitral, sin embargo, las

---

<sup>255</sup> Aunque desde una perspectiva económica, THALER y SUNSTEIN ofrecen un estudio completo relativo a este aspecto. THALER, Richard y SUNSTEIN, Cass, *Nudge: Improving decisions about Health, Wealth, and Happiness*, New Haven: Yale University Press, USA, 2008.

partes no se comportan de manera racional u óptima<sup>256</sup>, sino que responden a una serie de incentivos o estímulos ajenos al conflicto que influyen en sus decisiones constantemente, comprometiendo las ventajas del arbitraje y afectando la eficiencia del procedimiento.

La flexibilidad de que dispone el arbitraje no constituye una condición suficiente para asegurar la eficiencia del proceso arbitral, pues para alcanzarla se requiere de una correcta configuración y gestión. Prueba de ello es que la eficiencia se ve afectada en gran medida por cuestiones culturales y prácticas habituales en un sistema legal determinado.

De ahí la necesidad de proveer a las partes de un método, adecuadamente gestionado, incluso garantizando la libertad de las partes y la flexibilidad del procedimiento. Mediante un adecuado sistema de dirección e incentivos es posible resolver los problemas que enfrenta el procedimiento, incluso insistiendo en la autonomía de la voluntad de las partes como elemento central.

### **C. Sobre la titularidad de la gestión eficiente del arbitraje**

En principio, la configuración del arbitraje y el amplio ámbito de libertad concedido a las partes para la autorregulación del procedimiento arbitral podrían parecer incompatibles con el reconocimiento o atribución al árbitro de la gestión de aquél en los términos que se proponen.

Quién debe ser el responsable de organizar el contexto en el que se desarrollará el arbitraje, pone justamente de relieve una constante reflexión en torno a quién debe encargarse de asegurar la gestión eficaz del arbitraje, si deben ser las partes o el árbitro.

---

<sup>256</sup> COOK y GARCÍA, *op.cit.*, pp. 36 y 41. COOK se refiere al comportamiento no colaborativo de las partes en el arbitraje y cómo éste afecta al desarrollo eficiente del mismo. En un sentido similar, con especial referencias a las tácticas dilatorias de las partes en el arbitraje, SCHÄFER, “The use of...”, *op.cit.*, p. 722. KOVACS por su parte, identifica una serie de barreras a la eficiencia en el arbitraje que se basan, justamente, en el comportamiento de las partes. KOVACS, Robert, “Efficiency in international arbitration: an economic approach”, en *American Review of International Arbitration*, vol. 23, 2012, pp. 160-161.

Pero antes de plantear una respuesta definitiva a estos cuestionamientos en uno u otro sentido, es conveniente revisar brevemente la posición de unos (las partes) y otros (los árbitros) en el marco regulatorio del arbitraje.

Identificar el rol de las partes en la configuración del arbitraje y las facultades del árbitro en la dirección del mismo, permitirá responder a la pregunta de quién está en mejor posición de gestionar el curso del proceso arbitral y porqué.

#### *a. La autonomía de la voluntad de las partes en la configuración del procedimiento arbitral*

No puede olvidarse aquí el importante rol que juega la autonomía de la voluntad en el arbitraje. El marco garantizado a la autonomía de las partes en el arbitraje es de los más significativos a nivel normativo. Si bien esta autonomía se manifiesta en diversos momentos del arbitraje, este apartado se centrará en la libertad garantizada a las partes en cuanto a la configuración del procedimiento.

##### *a.1. En las leyes nacionales*

La gran mayoría de las legislaciones nacionales garantizan la libertad de las partes para acordar las reglas de procedimiento que gobiernan el arbitraje, con la sola restricción de cumplir aquellas normas básicas de obligado cumplimiento en la legislación respectiva<sup>257</sup>.

Representativo de la regulación en este sentido es la Ley Modelo, que en su art. 19 destaca como principio central la autonomía procedimental de las partes.

#### “Artículo 19. Determinación del procedimiento

1) Con sujeción a las disposiciones de la presente Ley, las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones”.

---

<sup>257</sup> BORN, vol. II, *op. cit.*, p. 2132.

Entre las jurisdicciones que expresamente reconocen este principio, destacan los preceptos del Código de procedimiento civil Francés (art. 1509); la *Arbitration Act* inglesa (§1. b); *Zivilprozessordnung* (en adelante, ZPO) alemán (§1042. 3), entre otros, que siguiendo la Ley Modelo subrayan la importancia de la autonomía procedimental de las partes<sup>258</sup>.

Pero incluso, en aquellos sistemas legales que no contienen un reconocimiento expreso de este aspecto en su legislación arbitral, a nivel jurisprudencial existe un reconocimiento casi uniforme de la expansión de la autonomía de la partes<sup>259</sup>.

Especial interés suscita para los fines de esta investigación el tratamiento de la cuestión en la Ley 60/2003, de Arbitraje española (en adelante, LA), por lo que la referencia en cuanto al tratamiento de la materia en la LA se realizará con un poco más de detalle.

La LA reconoce como uno de sus principios claves la primacía de la voluntad y así se expresa tanto en la exposición de motivos como en la mayoría de sus preceptos<sup>260</sup>.

En primer lugar y por medio de una cláusula general, el art. 25.1. de la LA<sup>261</sup> autoriza a las partes a determinar libremente el procedimiento conforme al cual deberá tramitarse el arbitraje.

En segundo lugar, la LA contiene una serie de preceptos<sup>262</sup> que, no obstante reconocer la primacía de la voluntad de las partes, prevén normas supletorias o subsidiarias de esa

---

<sup>258</sup> Para una revisión más detallada sobre este punto ver: BORN, vol. II, *op.cit.*, pp. 2133-2136.

<sup>259</sup> BORN, vol. II, *op.cit.*, p. 2134.

<sup>260</sup> MUÑOZ SABATÉ, “El arbitraje de...”, *op.cit.*, p. 2; MALUQUER DE MOTES I BERNET, Carlos, “Artículo 1. Ámbito de aplicación”, en GUILARTE GUTIÉRREZ, Vicente (dir.), *Comentarios Prácticos a la Ley de Arbitraje*, 1ª ed., Lex Nova, Valladolid, 2004, pp. 47-48. Ver Exposición de Motivos de la LA (nº VI) en donde se manifiesta expresamente que esta ley parte, en la mayoría de sus reglas, del principio de autonomía de la voluntad de las partes; reiterando luego: “las opciones de política jurídica en estos preceptos quedan subordinadas siempre a la voluntad de las partes”, ideal central que luego se plasma en su texto normativo.

<sup>261</sup> Artículo 25 LA. Determinación del procedimiento

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, las partes podrán convenir libremente el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones.

voluntad que sirven de guía al arbitraje en el caso en que esta voluntad no se haya expresado. Con todo, estas normas no impiden, en ningún caso, que las partes puedan decidir algo diferente a lo dispuesto en ellas<sup>263</sup>.

Por tanto, la libertad de las partes para acordar el procedimiento arbitral se encuentra garantizada en la mayoría de las jurisdicciones y constituye una de las principales características del arbitraje a nivel global.

#### a.2. Autonomía para la selección de reglas institucionales

Un aspecto interesante dentro de la autonomía procedimental de las partes es la libertad para acordar que el arbitraje se conduzca conforme a las reglas de una institución arbitral. Y como expresión de este reconocimiento, muchas legislaciones prescriben expresamente la posibilidad de que la institución arbitral pueda decidir sobre la conducción del procedimiento arbitral, como expresión de una voluntad delegada por las partes.

La regulación contenida en la art. 4 de la LA española es un ejemplo representativo en este sentido.

“Artículo 4 Reglas de interpretación

Cuando una disposición de esta Ley:

a) Deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad comprenderá la de autorizar a un tercero, incluida una institución arbitral, a que adopte esa decisión, excepto en el caso previsto en el artículo 34”.

Conforme a esta norma, se reconoce como expresión de voluntad de las partes aquellas decisiones adoptadas por la institución arbitral de su elección o del reglamento arbitral invocado por las partes en su respectivo convenio<sup>264</sup>.

---

<sup>262</sup> A modo de ejemplo de estas normas supletorias, en lo que se refiere a la configuración del procedimiento, véase: arts. 5, 12, 14, 15, 18.1 y.2, 19, 23.1, 26, 27, 28.1, 29, 30, 31, 32, 34.1, 35, 37.1 .2 .4 .6 .7, 39.1. de la Ley 60/2003 de arbitraje española.

<sup>263</sup> RAMOS MENDEZ, Francisco, “El arbitraje internacional en la nueva ley española de arbitraje”, en *Anuario de Justicia alternativa*, n°5, 2004, p. 17.

Se trata de una regla de interpretación de la ley de carácter general, que permite integrar el convenio arbitral con las normas contenidas en el reglamento de la institución arbitral designado por las partes<sup>265</sup>. MUÑOZ SABATÉ entiende que esta integración opera, tanto, llenando las lagunas que contenga el convenio arbitral, como, interpretando el convenio cuando falte claridad sobre su significado<sup>266</sup>.

Este precepto sigue el camino trazado en este sentido por la Ley Modelo en su art. 2 (d) y (e)<sup>267</sup>, al igual que otros sistemas legales que contienen normas similares en materia arbitral<sup>268</sup>.

Una regulación como esta, no sólo es ventajosa por la eficacia que reconoce a los reglamentos de las instituciones arbitrales, sino también por la relevancia práctica que supone para las partes optar por el arbitraje institucional.

### *b. Las facultades de discrecionalidad del árbitro para determinar el procedimiento arbitral*

#### *b.1. Las facultades de discrecionalidad del árbitro en las leyes nacionales*

---

<sup>264</sup> MUÑOZ SABATÉ, Luis, “El reglamento de la institución arbitral a la luz de la nueva ley de arbitraje”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, n° 5, 2004, p.50, refiriéndose al predominio de la autonomía de la voluntad de los contratantes en la sumisión a un reglamento institucional sostiene: “(...) la sumisión a un reglamento institucional es tan libre vinculante como pueda serlo el diseño que hayan preferido realizar las propias partes, todo ello, naturalmente sin más límites que los imponga la ley”.

<sup>265</sup> RAMOS MENDEZ, “El arbitraje internacional en...”, *op. cit.*, p. 18.

<sup>266</sup> MUÑOZ SABATÉ, “El reglamento de la institución...”, *op. cit.*, p.50.

<sup>267</sup> Artículo 2 Ley Modelo. Definiciones y reglas de interpretación. A los efectos de la presente Ley:

d) cuando una disposición de la presente Ley, excepto el artículo 28, deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión;

e) cuando una disposición de la presente Ley se refiera a un acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo entre las partes, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en él mencionado;

<sup>268</sup> A modo de ejemplo, ver: *English Arbitration Act* 1996, §3 (b); *Code de Procédure Civile français* arts. 1452 y 1464.

En la práctica, las partes no acuerdan en detalle las reglas a las que debe sujetarse el procedimiento arbitral y, a menudo, el convenio arbitral tiende a contener una reseña muy amplia de la configuración del arbitraje y sólo algunas referencias a aspectos concretos. Por ello, el reconocimiento de la capacidad de discrecionalidad del árbitro, en los términos prescritos bajo las leyes nacionales y/o reglamentos de las instituciones arbitrales, puede ser clave para asegurar un proceso eficaz y eficiente.

Coherente con esta constatación, en la mayoría de los sistemas legales se reconoce al árbitro una discrecionalidad normativa para la configuración del procedimiento arbitral, en caso de ausencia de acuerdo entre las partes<sup>269</sup>. La Ley Modelo ofrece una guía en este sentido en el art. 19.2.

“Artículo 19. Determinación del procedimiento:

2) A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas”.

Nuevamente, centrando la atención en la LA española, se confirma lo anterior. El art. 25 2. contempla un reconocimiento general de esta facultad conferida al árbitro en caso de ausencia de voluntad de las partes.

“Artículo 25 Determinación del procedimiento:

2. A falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley, dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado. Esta potestad de los árbitros comprende la de decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración”.

---

<sup>269</sup> BORN, vol. II, *op. cit.*, pp. 2146-2147. A modo de ejemplo, ver, *English Arbitration Act* 1996, §33, §34; *Code Procedure Civile Français* art. 1509; *ZPO* Alemán §1042 (4) y §1047; Ley sobre arbitraje comercial internacional Chile art. 24 (1).

Asimismo, la LA contempla una serie de preceptos específicos que reconocen esta capacidad discrecional del árbitro o bien, prescriben facultades específicas, en cuanto a la configuración de aspectos concretos del procedimiento<sup>270</sup>.

Por último, y a propósito del reconocimiento de esta facultad en normas legales, el ZPO alemán contempla entre sus normas de procedimiento una disposición dirigida al juez en cuanto a la conducción del procedimiento, cuya incorporación en el arbitraje podría valorarse por las partes e instituciones arbitrales para asegurar la eficacia del procedimiento. Se trata del §139 ZPO, que reconoce al juez una importante facultad de dirección del curso del procedimiento, que va más allá de las estipulaciones de procedimiento, ya que contiene una serie de herramientas que le permitirán profundizar en la determinación de los hechos controvertidos y así asegurar una óptima conducción del procedimiento.

#### b.2. Las facultades de discrecionalidad del árbitro en los reglamentos institucionales

Las reglas contenidas en las principales instituciones arbitrales reiteran la autoridad del árbitro en los términos descritos en las legislaciones nacionales que regulan el arbitraje. No se detallarán cada una de las disposiciones contenidas en los respectivos reglamentos, pero se destacarán aquellas que, con carácter general, reconocen estas facultades teniendo en consideración la administración de un procedimiento eficiente.

Especialmente representativo, como guía orientativa, es el art. 17.1 de las *Uncitral Arbitration Rules* de 2013, que no obstante garantizar la autonomía procedimental de las partes, reconocen al árbitro la facultad de conducir el procedimiento de la manera que estime apropiada. Se trata de una facultad discrecional concebida en términos amplios, pero sujeta a ciertos límites que actúan como garantías para las partes<sup>271</sup>.

“Art. 17 Uncitral Arbitration Rules:

1. Subject to these Rules, the arbitral tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate, provided that the parties are treated with equality

---

<sup>270</sup> A modo de ejemplo, ver los arts. 21.2, 22.1 y .3, 23.1, 26.2, 28.1, 28.2, 30.1, 31 a. y c., 32.1, 32.2, 33.1, 37.2 y .3 de la Ley 60/2003 de Arbitraje en España.

<sup>271</sup> Para un análisis detallado de la norma, BORN, vol. II, *op. cit.*, pp. 2150 y ss.



and that at an appropriate stage of the proceedings each party is given a reasonable opportunity of presenting its case”.

Dentro de las reglas de la UNCITRAL existe una categoría de asuntos en los cuales se prevé que un árbitro pueda contradecir el procedimiento arbitral acordado por las partes, simplemente porque éste estima que esos procedimientos serían ineficientes, innecesarios, poco efectivos, o menos equitativo, respecto de otras alternativas disponibles<sup>272</sup>.

En la misma línea, otras instituciones arbitrales regulan las facultades discrecionales del árbitro desde una perspectiva similar.

Es el caso de las reglas de arbitraje de la ICC de 2012, modificadas en el 2017.

“Art. 19 Rules Governing the Proceedings:

The proceedings before the arbitral tribunal shall be governed by the Rules and, where the Rules are silent, by any rules which the parties or, failing them, the arbitral tribunal may settle on, whether or not reference is thereby made to the rules of procedure of a national law to be applied to the arbitration”.

Las reglas de arbitraje de la WIPO, también contienen una previsión similar en cuanto a la conducción del procedimiento.

“Art.37 General Powers of the Tribunal:

(a) Subject to Article 3, the Tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate”.

En el mismo sentido, las reglas de arbitraje de la institución alemana de arbitraje DIS (en adelante DIS), en su última versión de 2018, prevén una norma general que reconoce la facultad discrecional del árbitro para determinar el procedimiento, en caso de ausencia de acuerdo de las partes.

“Art. 21 Rules of Procedure

---

<sup>272</sup> BORN, vol. II, *op. cit.*, p. 2153.

21.3: When the Rules are silent as to the procedure to be applied in the proceedings before the arbitral tribunal, such procedure shall be determined by agreement of the parties, in the absence of which the arbitral tribunal shall decide upon the procedure in its discretion, after consultation with the parties”.

Además de esta norma en concreto, las reglas de la DIS prescriben un deber general de conducir el procedimiento de manera eficiente que recae tanto sobre el tribunal como sobre las partes. Aunque en su oportunidad se profundizará sobre este artículo en concreto, es pertinente en esta parte destacar la conveniencia del reconocimiento expreso de este deber en cuanto a la conducción del procedimiento.

Interesante en este mismo sentido, resultan las Reglas de Arbitraje de la LCIA en su numeral 14.4 (ii). A propósito de la conducción del procedimiento, establecen, expresamente, un deber general del árbitro de adoptar procedimientos adecuados a las circunstancias del arbitraje, evitando retrasos y gastos innecesarios con el fin de proveer de un medio justo, eficiente y expedito de resolución de la disputa:

“14.4 Under the Arbitration Agreement, the Arbitral Tribunal’s general duties at all times during the arbitration shall include:

(ii) a duty to adopt procedures suitable to the circumstances of the arbitration, avoiding unnecessary delay and expense, so as to provide a fair, efficient and expeditious means for the final resolution of the parties’ dispute”.

En el contexto local, el reglamento de arbitraje de la Corte Española de Arbitraje (en adelante, CEA), reconoce también la facultad del árbitro de conducir el procedimiento del modo que considere apropiado, mediante órdenes procesales<sup>273</sup>.

“Art. 20. Acta de Misión.

---

<sup>273</sup> Con una regulación similar, el Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid. Art. 20. Reglas de procedimiento.

1. Con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, los árbitros podrán dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado, observando siempre el principio de igualdad de las partes y dando a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos.

2. Con sujeción en cualquier caso a las prescripciones recogidas en este Reglamento, a los acuerdos en su caso adoptados por las partes, y a los términos del acta al que se refiere el apartado anterior, los árbitros podrán dirigir el procedimiento en los términos que en cada caso consideren más oportunos”.

Por tanto, cuando las partes han optado por un arbitraje institucional, esas mismas reglas pueden garantizar expresamente la autoridad del árbitro para determinar el procedimiento arbitral.

Es evidente que la administración del arbitraje por medio de una institución tiene pros y contras<sup>274</sup>, pero la correcta conducción del procedimiento tiene gran implicancia práctica y la elección del arbitraje institucional ofrece una gran cantidad de ventajas en este sentido.

*c. La gestión del método por el árbitro no afecta la primacía de la voluntad procedimental de las partes*

Delimitar teóricamente, tanto el ámbito de primacía de la autonomía procedimental de las partes, como el gobierno y la conducción del proceso arbitral entregados al árbitro en los diferentes sistemas legales y reglamentos institucionales, permite explicar de un modo más sencillo la propuesta en cuanto a asignar al árbitro un rol de gestión del método propuesto.

En modo alguno se pretende negar aquí el ámbito inicial que debe asegurarse a las partes en cuanto a la organización del procedimiento arbitral, pero una vez que las partes se hayan expresado y asegurando siempre el resguardo de su voluntad, el árbitro debe contar con un margen de iniciativa cuando sea pertinente para la resolución del conflicto.

Siendo notoria la circunstancia de que las partes no se detienen en la redacción del convenio arbitral, acordando sólo a grandes rasgos el procedimiento arbitral, quedando

---

<sup>274</sup> Un estudio detallado sobre este aspecto en WALLGREN – LINDHOLM, Carita, “Ad hoc arbitration v. institutional arbitration”, en CORDERO- MOSS, Giuditta (ed.), *International Commercial Arbitration. Different Forms and their features*, Cambridge University Press, New York, 2013, pp. 61-81.

una gran mayoría de cuestiones sin pronunciamiento, el sistema en su conjunto debe prepararse para aquellos supuestos en que la voluntad de las partes no se ha expresado o cuando, habiéndose expresado, el acuerdo sea insuficiente o inapropiado. En estos casos cobran relevancia la regulación en materia de arbitraje, la elección de un arbitraje institucional y las facultades de dirección reconocidas al árbitro para asegurar la conducción eficaz y eficiente del arbitraje.

El árbitro, así, debe tener la capacidad de decidir en cada caso el modo más eficiente para proseguir el curso del arbitraje, ya sea por medio de atribuciones reconocidas expresamente por las partes, o por las reglas de la institución arbitral de que se trate o, a falta de acuerdo, por su propia iniciativa dentro de los límites regulados por la ley arbitral. Así, la configuración de las atribuciones de conducción o guía del árbitro, devienen en supletorias o complementarias respecto de las otorgadas a las partes. En ningún caso tales atribuciones implicarían suponer una invasión del territorio reservado a la autonomía de la voluntad de las partes, sino permitir al árbitro gestionar la conducción del arbitraje de manera eficaz y eficiente.

Indudablemente esta gestión reconocida al árbitro está sujeta a ciertos requerimientos, definidos por las partes en el convenio arbitral o al inicio del arbitraje; asimismo, debe sujetarse a las leyes de fondo que regulan la controversia y respetar aquellas cuestiones que constituyen límites insuperables en el arbitraje de cada sistema legal. Pero aún dentro de estos márgenes el árbitro estaría en mejores condiciones de dirigir esos requerimientos e influir en las decisiones de las partes, utilizando aquellos medios más apropiados para la adecuada resolución de la disputa en el caso particular.

De este modo, alcanzar la eficacia y eficiencia en el arbitraje no sólo depende de la voluntad de las partes sino que también se asegura por medio de la dirección del árbitro<sup>275</sup>. El árbitro es quien debe buscar la eficacia del arbitraje.

---

<sup>275</sup> Un importante factor de eficiencia en el proceso civil viene de la mano de las posibilidades de que se disponen en el proceso para impedir dilaciones injustificadas, una de ellas los poderes de dirección del juez. Aún cuando deben guardarse los respectivos límites en su comparación con el arbitraje, la reflexión adquiere gran relevancia en la actualidad, veáse, BONET NAVARRO, *op. cit.*, pp. 300-301.

#### **D. Sobre la oportunidad en que debe implementarse el método propuesto**

Como se ha reiterado, no se pretende trasladar al arbitraje las normas de procedimiento de las leyes de enjuiciamiento, ni tampoco prescribir todo un procedimiento especialmente aplicable en el arbitraje para todos los asuntos; la referencia al método o los mecanismos procesales disponibles en un sistema legal determinado sólo se debe entender aplicable en la búsqueda de solución a aquellos aspectos que se identifican como obstáculos o limitaciones al desarrollo del mismo, intentando superarlos. En este sentido, corresponderá aplicar el método propuesto, siempre dentro del ámbito de discrecionalidad reconocido al árbitro, cuando las circunstancias del caso requieran adecuar el procedimiento.

Por ello, la primera parte de este capítulo se ha centrado en la búsqueda de aquellos aspectos que impiden el desarrollo del arbitraje en PI, para que sea de cara a dichos casos el momento en que se active la presencia del árbitro en su rol de dirección en los términos referidos en el epígrafe anterior.

Ahora bien, consciente del reto que supone el planteamiento de los mecanismos procesales en el arbitraje, considerando las limitaciones de las partes en cuanto a la redacción de un convenio complejo y la necesidad de resguardar la autonomía de la voluntad y la flexibilidad del procedimiento, con base en la constatación de la primera parte, que identifica aquellos aspectos claves que obstaculizan la consolidación del arbitraje en la materia, en los capítulos siguientes se aportará un análisis pormenorizado respecto de aquellos aspectos en los que el derecho procesal puede contribuir con mecanismos concretos que aumenten su eficacia y eficiencia. De este modo se intentará ofrecer una guía útil en la aplicación práctica del método propuesto en materia de PI, concretamente en materia de arbitrabilidad, intervención de terceros y efectos del laudo.

Al margen del contexto en el que se propone esta investigación, se espera que este estudio pueda de ser de utilidad en otras áreas en que se identifiquen problemáticas similares.

#### **4. Un método con miras a incrementar la eficiencia y la eficacia del arbitraje**

Para iniciar la exposición de esta parte se abordará el concepto eficiencia. Con ello se pretende delimitarlo y diferenciarlo del concepto de eficacia y dar una aproximación conceptual que sea de utilidad específicamente en materia de arbitraje. Esto constituirá el punto de partida para el análisis de la investigación pormenorizada en materia de PI.

##### **A. Delimitación conceptual: Referencia a la eficacia y eficiencia en la doctrina procesal**

Con especial atención en la administración de justicia a nivel estatal, la doctrina se ha referido sin absoluta precisión a los términos eficacia y eficiencia en el proceso, por lo que conviene revisar brevemente estas referencias para esclarecer la explicación que se hará respecto a la eficiencia en el arbitraje, ello, sin perder de vista, sin embargo, el logro de la eficacia del arbitraje.

El sentido natural de los términos eficiencia y eficacia, evidencia que conceptualmente se trata de cuestiones distintas. De acuerdo a la RAE, la eficiencia es definida como la “capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. Por su parte, la eficacia “es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Sin embargo, es usual la referencia sobre la eficacia o eficiencia del proceso en uno y otro sentido o sin especial determinación de su alcance conceptual.

Uno de los elementos que puede haber contribuido a esta falta de precisión conceptual se puede asociar, en gran medida, a que el debate sobre la eficacia, durante mucho tiempo, se ha centrado en torno a la duración del proceso<sup>276</sup>, olvidando otros elementos que influyen en la determinación de la eficacia del proceso<sup>277</sup>. En este sentido se afirma

---

<sup>276</sup> GRUNSKY, Wolfgang, “Reflexiones sobre la eficacia del derecho procesal civil en Alemania”, en RAMOS MÉNDEZ, Francisco (ed.), *Para un proceso civil eficaz*, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1982, pp. 144-145.

<sup>277</sup> No se profundizará en esta parte sobre los fines asignados al proceso por las diferentes posiciones doctrinales, que sin duda influyen en la consideración de los elementos indispensables para alcanzar la

que no puede ser eficaz un proceso que carece de rapidez, lo cual es, en parte, correcto, pues deben añadirse junto con este requisito otros para que pueda atribuirse el carácter de eficaz al proceso<sup>278</sup>. De esta manera, la eficacia procesal se ha centrado más bien en el estudio de los medios para conseguir el objetivo, por sobre la capacidad del proceso para lograr ese mismo resultado.

A su vez, la misma imprecisión se observa cuando se plantea el análisis de la eficiencia del proceso en función de la aptitud o idoneidad del mismo para alcanzar su fin u objetivo. Aunque se comparten parte de las reflexiones que se desarrollan en torno a este tema, conviene esclarecer cada una de las referencias dadas.

TARUFFO, en este sentido, agrega un elemento para intentar conceptualizar la eficiencia: el carácter instrumental del concepto, y recalca que para determinar la eficiencia de un mecanismo procesal debe previamente abordarse la pregunta de por qué y a la vista de qué resultado debe considerarse eficiente<sup>279</sup>.

HUNTER AMPUERO en el mismo sentido afirma: “la pregunta por la eficiencia del proceso no puede contestarse sin recurrir a los fines del proceso”<sup>280</sup>. Y agrega el mismo autor: “De ahí la importancia de adjudicar al proceso un determinado fin, puesto que solo así es posible medir su eficiencia”<sup>281</sup>.

---

eficacia del proceso. Ver como referencia: TARUFFO, Michele, “La justicia Civil: ¿Opción residual o alternativa posible?”, en ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto (ed.), *Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción*, Editorial Trotta, Madrid, 1996, pp. 136 y ss.; TARUFFO, Michele “Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa”, en *Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho*, n°29, 2006, pp. 262-267; PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, *op. cit.*, pp. 33-34.

<sup>278</sup> PERROT, Roger, “La eficacia del proceso civil en Francia”, en RAMOS MÉNDEZ, Francisco (ed.), *Para un proceso civil eficaz*, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1982, p. 184. En este mismo sentido: RAMOS MENDEZ, *Derecho y proceso, op. cit.*, p. 253. El autor sostiene entre los elementos que condicionan la eficacia del proceso: su duración y su coste.

<sup>279</sup> TARUFFO, Michele, “Orality and Writing as Factors of Efficiency in Civil Litigation”, en CARPI, Federico y ORTELLS, Manuel (eds.), *Oralidad y Escritura en un proceso civil eficiente*, vol. I, Universitat de València, Valencia, 2008, p.186.

<sup>280</sup> HUNTER AMPUERO, Iván, “Rol y poderes del juez civil: una mirada desde la eficiencia del proceso”, en *Revista de Derecho. Universidad Católica del Norte*, n°2, 2011, p. 86.

<sup>281</sup> HUNTER AMPUERO, *op. cit.*, p.86.

ORTELLS RAMOS en cambio, relaciona ambos conceptos, primero define la eficiencia y luego explica la relación que observa entre el fin del proceso y aquella, y de este modo parece evidenciar alguna diferencia conceptual. La eficiencia del proceso -sostiene- expresa una relación entre el fin del proceso y el tiempo y coste de las actividades que se requieren para alcanzarlo<sup>282</sup>. Luego agrega: “la apreciación de la eficiencia requiere partir de un grado de calidad aceptable en la consecución del fin del proceso”<sup>283</sup>. Es posible extraer de estas afirmaciones una diferenciación entre la eficacia del proceso para alcanzar el fin y la eficiencia, identificada en términos de coste y tiempo para conseguirlo, poniendo en evidencia al menos su diferencia conceptual.

Una cosa es sostener la eficiencia como un valor en la apreciación de la consecución del fin del proceso, es decir, si ese proceso es eficaz porque ha alcanzado su fin, ha sido también eficiente en llegar a tal consecución. Otra cosa distinta es afirmar que la eficiencia del proceso debe valorarse en función del fin que se pretende alcanzar.

No se pretende desconocer aquí que puede haber una relación entre ambos conceptos y que ha momentos parece difícil separarlos, al menos en sus referencias en torno al proceso. Pero conviene depurarlos para valorar su adecuada consecución en el arbitraje.

En consecuencia, las referencias a la eficacia, contenidas en el discurso que se seguirá, implican la capacidad o aptitud del arbitraje para alcanzar su objetivo. RAMOS MÉNDEZ, refiriéndose al principio constitucional de eficacia en el proceso español confirma esta idea al señalar: “que el proceso debe ser útil para lo que está previsto, que el proceso debe alcanzar sus objetivos, en una palabra, que el proceso debe ser eficaz”<sup>284</sup>. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, en un sentido más amplio sostiene que: “eficacia implica la consecución de los objetivos propuestos por cualquier entramado organizativo con su actividad”<sup>285</sup>.

---

<sup>282</sup> ORTELLS RAMOS, Manuel, “Formas del procedimiento y garantías fundamentales del proceso civil”, en *Revista Ius et Praxis*, n° 1, 2010, p. 424.

<sup>283</sup> ORTELLS RAMOS, *op. cit.*, p. 424.

<sup>284</sup> RAMOS MÉNDEZ, Francisco, “La eficacia del proceso”, en *Justicia: Revista de Derecho Procesal*, n° II, 1982, p. 99.

<sup>285</sup> SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Eduardo, *La desnaturalización del proceso*, Bosch, Barcelona 2013, p. 50.



En tanto, la eficiencia, pone en relación dos magnitudes el objetivo a alcanzar y los medios utilizados para lograrlo<sup>286</sup>. Es decir, supone ser capaz de realizar las mismas prestaciones o alcanzar el mismo resultado, minimizando los costos y esfuerzos empleados al efecto<sup>287</sup>. De aquí que pueda apreciarse que la eficiencia pone su atención en los medios y no el objetivo que se pretende alcanzar. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, pone de relieve esta diferencia conceptual por medio de un ejemplo: “... una actuación administrativa eficiente no conlleva indefectiblemente objetivos conseguidos eficazmente y que, a la inversa, alcanzar los fines previstos –eficacia– pueda hacerse ineficientemente -sobre gastos no minimizados-”<sup>288</sup>.

La eficiencia puede constituir una condición necesaria para alcanzar la eficacia en un sistema procesal, pero no constituye una condición suficiente, de tal manera que la eficiencia no presupone la eficacia.

## **B. La eficiencia en el arbitraje**

### *a. En la doctrina: Eficiencia centrada en valores económicos*

En nuestros días es frecuente encontrar referencias en torno a la eficiencia del arbitraje del siguiente tenor: “cómo usar eficientemente el arbitraje”, “cómo promover la eficiencia en el arbitraje”, “factores para obtener un arbitraje eficiente”, “debate en torno a la eficiencia del arbitraje”, entre tantos otros.

Pues bien, la mayoría de las veces la referencia a la eficiencia parece centrarse en un sentido estrictamente económico, es decir, en cómo utilizar los recursos económicos disponibles para alcanzar de la mejor manera las necesidades. Concretamente, se busca satisfacer la aspiración de reducir el tiempo de duración y los costos involucrados durante la tramitación del arbitraje.

---

<sup>286</sup> SANCHEZ ÁLVAREZ, *op. cit.*, p. 50.

<sup>287</sup> OPAZO INOSTROZA, Felipe, *Gestión en los tribunales ordinarios del sistema judicial chileno*, Tesis para optar al título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Santiago, 2014. Inédita, pp. 9-10.

<sup>288</sup> SANCHEZ ÁLVAREZ, *op. cit.*, p. 50.

Parece indubitado en el área que, cuando las partes deciden resolver mediante arbitraje un conflicto o un hipotético conflicto futuro, lo que esperan es la resolución del conflicto, pero no de cualquier manera, sino que esperan que por este medio se utilicen los recursos personales y materiales, en general, de manera eficiente. Es decir, que la utilización de los recursos disponibles en el arbitraje sea óptima.

De esta manera, parece que, al menos conceptualmente, la referencia mayoritaria a la eficiencia en el arbitraje es correcta. Una cosa distinta, es afirmar si acaso estas referencias doctrinarias son suficientes para alcanzar el objetivo pretendido.

#### *b. El cuestionamiento sobre los fines del arbitraje*

Aunque no se trata de un aspecto sustancialmente desarrollado en este ámbito, el cuestionamiento sobre cuáles serían los fines u objetivos del arbitraje también está presente en el debate entre los autores especializados. Conviene precisar si, que la interrogante no se desarrolla en torno a la idea de la eficacia expresamente, como se esperaría, atendida la delimitación conceptual planteada más arriba, pero, al menos, las condiciones en que se presenta la cuestión permiten poner de relieve la relación entre ambos conceptos.

No es el momento para entrar a profundizar sobre las diversas posiciones que se podrían sostener sobre los fines u objetivos del arbitraje en general, pero atendidos los términos en que se ha planteado hasta ahora la discusión, parece inevitable al menos enunciar algunas ideas principales a propósito de la pregunta por la eficiencia del arbitraje.

En primer lugar, resulta llamativa la consideración de la eficiencia como un fin en sí mismo. En este sentido, BORN, derechamente plantea la eficiencia como uno de los objetivos del arbitraje<sup>289</sup>. El autor afirma que las partes cuando acuerdan someter una disputa a arbitraje pretenden obtener un método de resolución de conflictos que optimice el procedimiento y permita alcanzar un resultado rápido y eficiente<sup>290</sup>.

---

<sup>289</sup> BORN, vol. II, *op. cit.*, p. 2123.

<sup>290</sup> BORN, vol. II, *op. cit.*, p. 2124.

El problema de esta posición se centra, básicamente, en plantear la eficiencia del proceso como un objetivo en sí mismo y no como un medio para alcanzar un resultado.

Por lo tanto, más allá de provocar una imprecisión conceptual, esta constatación aparentemente teórica, acarrea importantes consecuencias prácticas, ya que supondría que el arbitraje en cualquier circunstancia y a toda costa, debe alcanzar la eficiencia. La realidad es que las partes no lo quieren en todos los casos ni tampoco a cualquier costo. Toda vez que, para asegurar la eficiencia como un objetivo dentro del arbitraje, se tiende a recurrir a herramientas que suponen una desviación de procedimientos estándar, respecto de la cual las partes no siempre están dispuestas<sup>291</sup>.

Es que la eficiencia, en los términos en que se ha planteado hasta ahora, no siempre acaba por cuadrar del todo con otras características deseables del procedimiento arbitral<sup>292</sup>.

Por ello es un error referirse a esta característica del arbitraje como un valor a alcanzar de manera imperativa, se trata de una característica deseable del procedimiento arbitral que se centra en los medios utilizados durante el mismo y, que desde esa perspectiva, se relaciona con los objetivos que puedan atribuirse al arbitraje, pero no se trata de un objetivo en sí mismo.

A propósito de lo dicho sobre otras características deseables del arbitraje, la cuestión sobre los fines del arbitraje, ha llevado a algunos a cuestionarse sobre si es posible alcanzar otros fines como la “justicia” de la decisión por medio de un procedimiento

---

<sup>291</sup> RISSE, sostiene en este sentido: “When asked whether a deviation from this standard procedure would not be advisable to save time and costs the typical answer is: 'In principle, we agree with innovative measures to accelerate the proceedings ...but not in this case' The reason for this reluctance is evident: too overwhelming is the fear that, if the case is ultimately lost, there will be complaints that not everything has been tried to win the case at hand”. RISSE, *op. cit.*, p. 454.

<sup>292</sup> PARK, William, “Two Faces of Progress: Fairness and Flexibility in Arbitral Procedure”, en *Arbitration International*, vol. 23, n°3, 2007, p. 501.

eficiente o si, por el contrario, un procedimiento informal y eficiente sería incompatible con una decisión “justa”<sup>293</sup>.

Sin adoptar una posición categórica en torno a la búsqueda de la “justicia” de la decisión como objetivo o fin del arbitraje<sup>294</sup>, esta aparente incompatibilidad entre eficiencia y justicia proviene, justamente, de la consideración de la eficiencia como un objetivo indispensable, y no como una característica a disposición de las partes, en atención al caso en concreto.

Es verdad que la búsqueda de un procedimiento eficiente, rápido y menos costoso, supone el planteamiento de ciertas elecciones que -en algunos casos- podrían significar una renuncia en cuanto a un procedimiento estándar<sup>295</sup> (en los términos concebidos en el sistema público de justicia). Pero el desafío que plantea el arbitraje consiste en aprovechar la capacidad de adaptabilidad de su procedimiento a las circunstancias del caso en concreto. Junto con la flexibilidad que ofrece el arbitraje, en este sentido, éste dispone de una serie de herramientas para controlar el tiempo de su duración y los costos que involucra.

Hay consenso en cuanto a que el proceso arbitral tiene como fin último la resolución de un conflicto jurídico, es decir, se busca poner fin a la controversia. Por tanto, el proceso arbitral sería eficaz en la medida que permita obtener ese resultado. Pero no hay ninguna razón, en principio, para afirmar que quienes recurren al arbitraje están menos interesados que quienes recurren a un tribunal estatal, en obtener tanto un procedimiento

---

<sup>293</sup> Con diferentes aproximaciones sobre el tema: HOLMES, NORTON, Eleanor, “Justice and Efficiency in Dispute Systems”, en *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, vol. 5, n° 2, 1990 y RISSE, *op.cit.*

<sup>294</sup> La falta de desarrollo de este aspecto es deliberado por dos razones fundamentales: la primera, atendida la ausencia de discusión, en términos teóricos y prácticos, sobre la calidad de la “justicia” que los diferentes sistemas de resolución de conflictos producen. Se sabe mucho más sobre la eficiencia que sobre la justicia producida por los sistemas de resolución de conflictos. La segunda razón, es pragmática, y se debe a que el foco de atención de esta investigación no permite profundizar de manera apropiada en estos temas que se refieren sólo de manera tangencial.

<sup>295</sup> Esta es la posición sostenida por RISSE, *op. cit.*, p. 455.

como una decisión de calidad<sup>296</sup>. Esto es sin perjuicio de la discusión en torno a las implicancias de la búsqueda de una decisión justa, referida anteriormente.

Por tanto, la valoración en cuanto a la calidad del procedimiento y/o de la decisión, confrontada con la eficiencia como objetivo del arbitraje deviene artificial<sup>297</sup>.

Es cierto que más allá de la eficacia de la decisión, la satisfacción de las partes, en algunos casos, sólo se alcanzará con el cumplimiento de ciertos estándares de eficiencia durante el desarrollo del *iter* arbitral que conduce a la decisión contenida en el laudo, y la eficiencia en el arbitraje supone una óptima utilización de los medios disponibles en el mismo. Pero también es cierto que, junto con alcanzar un procedimiento eficiente, como principal característica esperada por las partes, se espera que éste alcance sus objetivos, es decir que resuelva el conflicto mediante una decisión de calidad. En esta idea se centra la propuesta contenida en esta investigación. La búsqueda de un equilibrio entre eficacia y eficiencia con base en la adaptabilidad del procedimiento y la capacidad de gestión procedimental reconocida al árbitro.

Esta constatación tiene consecuencias cuando se decide analizar el alcance o mejora de la eficacia y eficiencia del arbitraje y, consecuentemente, influye en la regulación de su gestión, de ahí la necesidad de aclarar las referencias a una y otra.

### *c. Eficiencia en reglamentos institucionales y algunos sistemas legales*

Como ya se hizo mención en la primera parte de este capítulo, los intentos por aumentar la eficiencia del arbitraje han significado una serie de modificaciones a reglamentos institucionales y guías técnicas, dirigidas a los operadores del arbitraje. Por ello, las referencias a la eficiencia son cada vez más usuales en los reglamentos de las

---

<sup>296</sup> No es inusual la aspiración por un balance entre la rapidez y la justicia del procedimiento arbitral, ver en este sentido: KOVACS, *op. cit.*, pp. 167-171.

<sup>297</sup> ARAGAKI desarrolla ampliamente esta idea e intenta demostrar cómo la búsqueda por la eficiencia es perfectamente compatible con un arbitraje que provee una decisión justa. ARAGAKI, *op. cit.*, pp. 152 y ss. En un sentido similar, postulando la idea de que es posible reducir tiempo y costos sin afectar la calidad del laudo, KIRBY, Jennifer, "Efficiency in International Arbitration: Whose Duty is?", en *Journal of International Arbitration*, n°6, 2015, pp. 690 y ss.

instituciones arbitrales, ya sea como principios generales a alcanzar o por medio guías dirigidas a determinar el comportamiento de los intervinientes en el arbitraje.

Dentro de estas declaraciones, especial utilidad se reconoce a aquellas que definen, además, quién debe gestionar el arbitraje para que sea eficiente. Porque entonces ya no son meras declaraciones de principios, sino que se traducen en cargas o deberes que recaen sobre los intervinientes.

#### c. 1. UNCITRAL Arbitration Rules

Las Reglas de Arbitraje de UNCITRAL en sus versiones de 2010 y 2013, establecen un deber del tribunal arbitral de conducir el procedimiento evitando retrasos y gastos innecesarios, y de promover un proceso justo y eficiente de resolución de disputas.

“Article 17.1.

(...) The arbitral tribunal, in exercising its discretion, shall conduct the proceedings so as to avoid unnecessary delay and expense and to provide a fair and efficient process for resolving the parties’ dispute”.

#### c. 2. American Arbitration Association Int’l Arbitration Rules, (en adelante, AAA)

Las reglas de arbitraje de la AAA, en su versión del año 2013, en el marco del ejercicio de las facultades discrecionales reconocidas al árbitro en cuanto a la conducción del procedimiento, le imponen, también, un deber en cuanto a la expedita conducción del mismo.

“R-32. Conduct of Proceedings

(b) The arbitrator, exercising his or her discretion, shall conduct the proceedings with a view to expediting the resolution of the dispute and may direct the order of proof, bifurcate proceedings and direct the parties to focus their presentations on issues the decision of which could dispose of all or part of the case”.

Además prevé normas especiales en cuanto a la conducción de procedimientos que involucren disputas comerciales largas y complejas.

“L-3. Management of Proceedings

(a) The arbitrator shall take such steps as deemed necessary or desirable to avoid delay and to achieve a fair, speedy and cost-effective resolution of a Large, Complex Commercial Dispute.

(g) Generally, hearings will be scheduled on consecutive days or in blocks of consecutive days in order to maximize efficiency and minimize costs”.

c. 3. ICC Arbitration Rules

Las reglas de arbitraje de la ICC, contienen una serie de disposiciones que hacen referencia a la gestión de un procedimiento eficiente<sup>298</sup>. Se trata de reglas construidas con la expresa intención de aumentar la eficiencia del procedimiento<sup>299</sup>.

Entre sus normas destaca el art. 22, que contiene un deber general sobre conducción eficiente del procedimiento y está dirigido tanto a las partes como al tribunal arbitral.

“Article 22 Conduct of the Arbitration

1. The arbitral tribunal and the parties shall make every effort to conduct the arbitration in an expeditious and cost-effective manner, having regard to the complexity and value of the dispute.

2. In order to ensure effective case management, the arbitral tribunal, after consulting the parties, may adopt such procedural measures as it considers appropriate, provided that they are not contrary to any agreement of the parties”.

Se trata de una disposición que se centra en asegurar la conducción del arbitraje de manera expedita y rentable en términos de costos. Y para asegurar esta aspiración,

---

<sup>298</sup> A modo de referencia, ver: art. art. 4. 3. h) sobre la aportación de documentos que se pueden acompañar a la solicitud de arbitraje y que puedan contribuir a la resolución eficiente de la disputa; la misma disposición respecto de la parte que responde la solicitud de arbitraje está contenida en el art. 5. 1. f) y 5.5.

<sup>299</sup> Para un análisis detallado del tratamiento de la eficiencia bajo las reglas de la ICC ver LEIMBACHER, Elisabeth, “Efficiency under the New ICC Rules of Arbitration of 2012: first glimpse at the new practice”, en *ASA Bulletin*, n° 31, 2013.

reconoce al tribunal arbitral la capacidad de gestionar y adoptar las medidas que considere apropiadas.

Este deber general, se concreta en una serie de aspectos procesales particulares contenidos en el art. 24<sup>300</sup>.

#### c. 4. LCIA *Arbitration Rules*, de 2014

Las Reglas de Arbitraje de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres regulan expresamente la eficiencia del arbitraje como un deber general del tribunal arbitral.

“Article 14.4

Under the Arbitration Agreement, the Arbitral Tribunal’s general duties at all times during the arbitration shall include:

(ii) a duty to adopt procedures suitable to the circumstances of the arbitration, avoiding unnecessary delay and expense, so as to provide a fair, efficient and expeditious means for the final resolution of the parties' dispute”.

“Article 10.2

The LCIA Court may determine that an arbitrator is unfit to act under Article 10.1 if that arbitrator: (i) acts in deliberate violation of the Arbitration Agreement; (ii) does not act fairly or impartially as between the parties; or (iii) does not conduct or participate in the arbitration with reasonable efficiency, diligence and industry”.

#### c. 5. WIPO *Arbitration Rules*

A propósito de la conducción del arbitraje, las reglas sobre arbitraje de la *WIPO*, en su art. 37, luego de reconocer la facultad del árbitro de conducir el arbitraje de la manera que estime apropiada, le impone un deber en cuanto a la conducción expedita del procedimiento, debiendo controlar la duración del mismo atendidas las circunstancias.

“Article 37 General Powers of the Tribunal

---

<sup>300</sup> Un estudio en concreto sobre esta norma en: LEIMBACHER, *op. cit.*, pp. 304-309.



(c) The Tribunal shall ensure that the arbitral procedure takes place with due expedition. It may, at the request of a party or on its own motion, extend in exceptional cases a period of time fixed by these Rules, by itself or agreed to by the parties. In urgent cases, such an extension may be granted by the presiding arbitrator alone”.

#### c. 6. DIS Arbitration Rules

“Article 27 Efficient Conduct of the Proceedings

27.1: The arbitral tribunal and the parties shall conduct the proceedings in a time- and cost-efficient manner taking into account the complexity and economic importance of the dispute”.

Sin perjuicio de este deber general, el artículo 27 pone sobre el árbitro una serie de deberes específicos en cuanto a la conducción eficiente del procedimiento.

En algunos sistemas legales también se encuentran manifestaciones similares en torno a la eficiencia en el arbitraje. Es el caso de la *English Arbitration Act*, que con referencia a los principios generales que deben regir el acuerdo de sometimiento de un asunto a arbitraje, señala en su primera parte:

“§1. a) the object of arbitration is to obtain the fair resolution of disputes by an impartial tribunal without unnecessary delay or expense”

Luego, prescribe un deber general del tribunal arbitral, en la misma dirección enunciada en el principio recién referido, en el §33 y en el §34 menciona algunos deberes específicos en cuanto a la gestión del procedimiento.

Lo mismo se ha afirmado en EE.UU. a nivel jurisprudencial como uno de los propósitos de la Federal Arbitration Act (en adelante, FAA), cual es, la promoción de una resolución de conflictos eficiente y expedita<sup>301</sup>.

---

<sup>301</sup> Ver en este sentido: Supreme Court of the United States, “Dean Witter Reynolds, Inc. v. Byrd”, N° 83-1708, de 04.03.1985; United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, “Sink v. Aden Enterprises, Inc.”, N° 02-35323, de 10.12.2003.

En España, aunque no con referencias específicas a la búsqueda de la eficiencia del arbitraje, el Tribunal Constitucional se ha referido al arbitraje como un medio idóneo para aumentar la agilidad en la solución de las controversias<sup>302</sup>. Asociando esta forma de solución de conflictos a una manera más expedita de solución de los mismos.

Como es evidente, la idea desarrollada por estos diferentes instrumentos legales sigue el mismo camino planteado por la doctrina especializada, es decir, la idea de la eficiencia centrada en la reducción de costos y tiempo de duración del arbitraje. Aunque agrega un elemento relevante en la discusión al prescribir deberes específicos del tribunal arbitral en cuanto a la gestión eficiente del procedimiento.

Así las cosas, la idea de la eficiencia en el arbitraje responde principalmente a una concepción económica, apartándose del concepto de eficacia en los términos expresados al inicio. No obstante, la búsqueda por la eficacia y, como consecuencia, la pregunta por los fines del arbitraje también cobra relevancia en la discusión, pero de manera inadecuada, en mi opinión. Hay que diferenciar eficacia y eficiencia y favorecer la consecución de ambos por medio de la correcta relación entre tiempo, costos y calidad de la decisión.

### **C. El Derecho procesal como método para aumentar la eficiencia y la eficacia en el arbitraje**

Es necesario realizar una precisión antes de desarrollar el argumento que justifica la aproximación desde el derecho procesal como método para aumentar la eficiencia y la eficacia en el arbitraje. La propuesta de aumentar la eficacia y eficiencia del arbitraje en materia de PI no debe entenderse comparada con el proceso judicial público, sino que con el arbitraje en sí mismo. Como se ha dicho al comienzo, una cosa es alcanzar el objetivo, es decir resolver el conflicto, y otra es conseguirlo empleando de manera razonable los medios disponibles. Y en materia de PI hay algunos aspectos que deben revisarse para alcanzar el objetivo de manera eficaz y eficiente.

---

<sup>302</sup> STC N° 1/2018, de 11.01.2018; STC N° 352/2006, de 14.12.2006, ambas siguiendo la doctrina de la STC N° 174/1995 de 23.11.1995.

Es probable que el arbitraje haya cambiado desde sus inicios hasta ahora<sup>303</sup>, o que no cumpla con los estándares declarados, pero para avanzar en la tarea de cumplir con su objetivo, las investigaciones no pueden continuar refiriéndose a la eficiencia como la panacea que asegura la consonancia entre la experiencia y las necesidades y objetivos de los usuarios, sin profundizar en los medios para alcanzar la misma. Es evidente que existe una visión ideal del arbitraje en que la eficiencia se percibe como un elemento indispensable para continuar su consolidación. Y aunque se reconocen esfuerzos para alcanzarla, no pasan de herramientas concretas, aisladas, que siguen sin mirar al arbitraje en su conjunto, como un proceso, que aunque flexible, no deja de necesitar herramientas técnicas procesales.

En términos generales, la idea de recurrir al derecho procesal y a sus instrumentos como método en el arbitraje pretende constituirlo como una herramienta a disposición de las partes, pero especialmente a disposición del árbitro que en ejercicio de sus facultades de dirección, se encuentra a cargo de asegurar la conducción eficaz y eficiente del procedimiento, ajustándolo a las necesidades y circunstancias de la disputa en concreto.

De esta manera para alcanzar el objetivo propuesto, el derecho procesal es una herramienta clave como método de conducción del arbitraje, pero el árbitro debe asumir de manera responsable el encargo, no sólo de la resolución del conflicto sino también de la conducción eficiente del procedimiento.

Llegado este punto, es inevitable preguntarse si acaso puede el arbitraje estructurarse como un foro en que predomina la autonomía de la voluntad, a través de un proceso eficiente y obtener un laudo de calidad en términos de justicia de la decisión.

Mi objetivo es ilustrar que no es incompatible la gestión de un procedimiento eficiente con un procedimiento de calidad que culmina con una decisión de calidad. Para ello se

---

<sup>303</sup> Prefiero plantear esto como un hecho incierto, toda vez que resulta absolutamente necesario un estudio empírico, que con base en los datos disponibles en las principales instituciones arbitrales, permita afirmar claramente los cambios observados en el arbitraje desde sus inicios hasta ahora, en cuanto a su duración y costos y con base en este estudio plantear si acaso el arbitraje efectivamente fue más eficiente en sus inicios. Por el contrario si se está en condiciones de afirmar que hay una disonancia entre las expectativas de los usuarios y el resultado obtenido en la tramitación del arbitraje.

tiene en cuenta que el desafío sobre el cual seguramente todos los usuarios coinciden es cómo reducir el tiempo y costos del arbitraje sin afectar la calidad del laudo.

Recurrir al derecho procesal, en los términos propuestos, es la manera más confiable de promover la eficiencia. Además de ofrecer una solución ante los obstáculos y limitaciones observadas, al resolver las cuestiones procedimentales se disminuyen una serie de disputas innecesarias que estas provocan entre las partes.

Aunque la finalidad del arbitraje sea poner fin a la controversia, a través de un procedimiento rápido y menos costoso, no es positivo para el arbitraje reducir tanto los aspectos técnicos del mismo. Quienes recurren al arbitraje no sólo buscan un procedimiento rápido y menos costoso, sino también, y especialmente, buscan a un experto -entre otras virtudes del arbitraje- que resuelva de manera óptima un asunto complejo, como lo son las cuestiones sobre PI.

Como ha sido argumentado en los apartados anteriores, es el árbitro quien debe asegurar la gestión del arbitraje en los términos que se vienen exponiendo, sin perjuicio del rol que se reconoce a las instituciones arbitrales y normas legales en la configuración de las herramientas adecuadas.

Dentro de este contexto general, la investigación pretende contribuir a la consecución de este resultado por medio del estudio de herramientas concretas que sirvan de guía teórica y práctica en el arbitraje en PI. El desarrollo de cada una de ellas y el aporte cualitativo que se observa con su utilización, se expondrá separadamente en los respectivos capítulos relativos a la arbitrabilidad, el convenio arbitral e intervención de terceros y los efectos del laudo. Mi propósito en esta parte no es proveer de una respuesta definitiva en el área, pero sí ofrecer una respuesta a una materia que reclama una seria consideración dogmática.

Pero las preguntas no acaban, toda vez que cabe dilucidar si es posible obtener algún resultado empírico de todo lo dicho.

La pregunta que salta a la vista luego de estas afirmaciones, es absolutamente pragmática, compleja, pero necesaria atendido la constatación inicial de este capítulo. La pregunta a la que se pretende dar una solución, es: ¿si acaso al mejorar las

limitaciones o desventajas del arbitraje -convirtiéndose el arbitraje en una alternativa eficaz y eficiente para la resolución de los conflictos de PI- se puede predecir un aumento en el número de arbitrajes a nivel global? Y es que la aspiración generalizada en cuanto a la búsqueda de la eficiencia no puede quedar desprovista de alguna consideración en cuanto a los efectos que se pretende con ella, cual es, contribuir al favorecimiento del arbitraje en PI.

Difícilmente se podrá aportar aquí una respuesta empírica sobre el aumento en cuanto al número de arbitrajes en el área, por la complejidad de entregar un pronóstico cuyo acaecer depende de tantos factores (culturales, materiales, etc.) que trasciende la aproximación procesal que se ofrece. No obstante, la contribución en cuanto al método y las herramientas concretas que se plantearán, otorga un grado de certeza en cuanto al tratamiento que se puede dar a aquellos aspectos que se observan como obstáculos en el arbitraje. Tal análisis pretende contribuir, asimismo, a aumentar la confianza de quienes intervienen en el arbitraje, o al menos, a disminuir la reticencia a acudir a este medio de resolución de conflictos.

En particular, el incentivo para acreditar la pertinencia, eficacia y eficiencia del arbitraje como medio de resolución de conflictos de PI, sobrepasa el interés meramente académico, ya que la promoción del arbitraje en PI, puede generar un impacto en términos económicos a nivel estatal, en tanto que podría acelerar considerablemente la innovación al ofrecer un entorno óptimo para la resolución experta de los conflictos de PI, aumentando la competitividad para la innovación de pequeñas empresas.

Por otra parte, resulta absolutamente necesario reconocer aquí que el crecimiento del arbitraje en esta materia es reciente y, por tanto, queriendo ser responsables en los análisis formulados se debe reconocer que el transcurso del tiempo también decantará en el desarrollo del área en los diferentes sistemas legales.

Aunque por ahora no es más que una constatación, acompañada de un método, con un auspicioso e incierto resultado, a continuación podrá juzgar el lector la pertinencia de las propuestas que pretenden poner en marcha esta innovación.



# **CAPÍTULO TERCERO. LA ARBITRABILIDAD COMO UN OBSTÁCULO A LA VIABILIDAD DEL ARBITRAJE DE PI**

## **1. ¿Por qué es importante hablar de arbitrabilidad en materia de PI?**

La primera pregunta clave antes de acudir al arbitraje surge con la determinación del objeto de la controversia y la pregunta por arbitrabilidad de la misma dentro de un sistema legal determinado. Antes de convenir una cláusula arbitral, las partes deben cerciorarse de la arbitrabilidad de la materia.

Dentro de los aspectos que se han identificado previamente como potenciales obstáculos al arbitraje, el tratamiento de la arbitrabilidad puede ser determinante en la decisión de acudir o no a la resolución de estos asuntos por medio de arbitraje.

Por esto, el objetivo de este capítulo no es puramente teórico, teniendo gran transcendencia práctica en términos de eficiencia y, consecuentemente, respecto de la consolidación de este mecanismo. En efecto, lo que se pretende en este capítulo es, en primer lugar, contribuir a esclarecer tres aspectos relativos al alcance o ámbito de aplicación del arbitraje que continúan siendo controvertidos: i) si existen disputas de PI que estén o deban estar fuera del alcance del arbitraje, ii) identificar qué asuntos pueden dar lugar a cuestiones problemáticas en esta materia y, iii) mostrar el impacto de las decisiones políticas legislativas en el uso del arbitraje en esta materia.

Todas éstas son cuestiones que deben considerar las partes, previamente, para asegurarse de que el arbitraje sea el medio idóneo para la resolución de una disputa en concreto. Por ello la revisión crítica de estos aspectos constituye el primer paso en la consolidación del arbitraje como medio de solución de los conflictos de PI.

La pregunta por la arbitrabilidad no se trata de una cuestión que surja necesariamente una vez iniciado el arbitraje. No en todos los casos de arbitraje observamos la aparición

de una incidencia sobre arbitrabilidad durante el procedimiento en curso. La arbitrabilidad es una problemática que bien puede y debe ser discutida previamente para efectos de identificar si hay ámbitos respecto de los cuales los operadores no pueden convenir cláusulas arbitrables o, si por el contrario, todas las materias son arbitrables, salvo algunas limitaciones que deben ser conocidas. En este sentido, es posible observar una relación entre la cuestión de la arbitrabilidad y la eficiencia, pues permite evitar problemas futuros que es posible prever anticipadamente. Igualmente relevantes son las implicancias de la arbitrabilidad y su tratamiento legislativo, para efectos del reconocimiento y ejecución del laudo. De ahí la importancia práctica que tiene para las partes el conocimiento en profundidad de las materias arbitrables y sus limitaciones en diferentes sistemas legales.

Una vez esclarecido el escenario recién descrito, en segundo lugar, este capítulo pretende profundizar de manera crítica en las justificaciones teóricas planteadas para limitar las materias arbitrables en el área de la PI. Mostrar las fortalezas y debilidades de los argumentos contruidos, para luego identificar los aspectos realmente problemáticos, frente a los cuales el derecho procesal puede contribuir. Es indispensable explorar en las restricciones planteadas a la arbitrabilidad en busca de las justificaciones de esos límites que se imponen al arbitraje.

## **2. Desarrollo conceptual de la arbitrabilidad**

Antes de centrarse en el análisis en concreto que motiva este trabajo, se hace necesario delimitar el concepto de arbitrabilidad, identificando las nociones que aporta el mismo.

### **A. Vaguedad y ambigüedad del concepto**

Esta consideración inicial es relevante para ubicar al lector en el contexto adecuado, pues se está en presencia de un concepto vago e, incluso, ambiguo. Ya se apreciará que la vaguedad del concepto obedece a que los criterios adoptados en las legislaciones internas son diversos y mutan a través del tiempo. Esto trae como consecuencia que la



noción de arbitrabilidad sea más o menos amplia en una determinada legislación y en un determinado momento<sup>304</sup>.

No se pretende agotar el estudio conceptual de la arbitrabilidad, pero sí dar una aproximación sobre el concepto.

Es posible afirmar que la ambigüedad del concepto se debe a que la noción de arbitrabilidad puede referirse, al menos<sup>305</sup>, a tres aspectos diferentes: “(a) A la cuestión sobre si las partes alguna vez acordaron someter cualquier disputa a arbitraje; (b) A si las partes acordaron referir una disputa específica a arbitraje; o (c) A si la naturaleza de la disputa es tal que sería posible su resolución en un foro privado<sup>306</sup>”. Es en este último aspecto que refiere a la arbitrabilidad donde se pone de relieve el tema de la política pública que puede haber detrás de una materia y que afectaría su arbitrabilidad.

En efecto, la determinación de si un árbitro tiene competencia para conocer de un asunto dependerá de tres cuestiones distintas y no excluyentes, cuya evaluación individual, no obstante, conlleva sus propias dificultades: (i) La existencia de un acuerdo arbitral; (ii) El alcance del acuerdo arbitral; y, (iii) La política pública y otras razones de exclusión o límites que rodean a determinadas materias<sup>307</sup>.

En primer lugar, determinar la existencia de un acuerdo arbitral válido, suele implicar una serie de interrogantes que desde ya dificultan la determinación de la arbitrabilidad del asunto pues no son de fácil respuesta. A menudo se trata de cuestiones que no sólo

---

<sup>304</sup> GIL SEATON, Ayllen, *Arbitrabilidad: ¿qué papel juega en la promoción del arbitraje en materia de propiedad industrial?*, Trabajo Final para optar al grado de Máster en Ciencias Jurídicas, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2014. Inédita, p. 6.

<sup>305</sup> Hago esta precisión, pues si bien el concepto de arbitrabilidad a nivel internacional responde a ciertos criterios más o menos homogéneos, en ciertas jurisdicciones, como es el caso de EE.UU, el concepto de arbitrabilidad es algo más amplio, refiriéndose también a las tensiones entre la jurisdicción estatal y los árbitros.

<sup>306</sup> EDITORES ARBITRATION INTERNATIONAL, “Arbitrability Special Issue”, en *Arbitration International*, vol. 12, n°2, 1996.

<sup>307</sup> En cuanto al desarrollo de los elementos aquí referidos, ver PARK, William, “The Arbitrability Dicta in *First Options v. Kaplan*: What Sort of Kompetenz-Kompetenz Has Crossed the Atlantic?”, en *Arbitration International*, vol. 12, n° 2, 1996, pp. 143-145.

atañen a la determinación de la existencia de un acuerdo sino también a quiénes alcanza ese acuerdo.

En cuanto al alcance de la autoridad del árbitro, incluso si existe un acuerdo arbitral válido, los límites sustantivos y procedimentales deben ser circunscritos de tal forma que requieren de un examen serio. En este sentido habrá que determinar una serie de cuestiones, así por ejemplo, si ha sido o no la intención de las partes que ciertas reclamaciones no expresadas pero relacionadas con la disputa que surgieran del contrato fueran sometidas a la jurisdicción del árbitro.

Por último, en cuanto a posibles razones legales o de política pública que se utilizan para excluir ciertas materias del arbitraje. A pesar de los deseos de las partes, el arbitraje, en ocasiones, ha sido limitado por razones de política pública respecto de materias consideradas sensibles como el derecho de competencia o la PI. Constituyéndose éste último, en un aspecto central en materia de arbitrabilidad.

Teniendo en consideración que para abordar conceptualmente el término arbitrabilidad, quién se refiera a ella podrá utilizar cualquiera de los tres enfoques identificados, sea por separado o conjuntamente, su estudio sugiere más allá de un problema de vaguedad, uno de ambigüedad. Con el ánimo de solucionar este primer obstáculo, y para los fines de este trabajo, el concepto de arbitrabilidad se analizará desde la perspectiva del objeto del arbitraje, es decir, desde el ámbito material de aplicación del arbitraje, intentando dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿es la controversia susceptible de ser sometida a arbitraje? Ahora bien, se debe advertir que no profundizaré en la discusión de quién y en qué momento se debe determinar la arbitrabilidad, sólo intentaré delimitar el concepto.

Además de la ambigüedad propia del concepto en estudio, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el término arbitrabilidad conlleva un problema de vaguedad. La vaguedad de la palabra se ha generado porque cada ordenamiento jurídico trata de una manera diversa la determinación de la materia arbitrable, e incluso, al interior de una

jurisdicción determinada es posible identificar diversos factores que determinan qué es arbitrable respecto de una rama del Derecho específica<sup>308</sup>.

Como es evidente, en materia de arbitraje internacional, si bien es posible identificar entre los Estados un grado de similitud a la hora de determinar aquellas materias que no pueden ser sometidas a arbitraje, cada Estado difiere en la determinación específica de la materia arbitrable<sup>309</sup>. Otro tanto ocurre en materia de arbitraje interno. En primer lugar, porque existen diversos criterios o factores que hacen indisponible una controversia y, en segundo lugar, porque la decisión adoptada por un Estado en un momento dado no se mantiene inmutable en el tiempo, los criterios van modificándose y adaptándose a las realidades sociales y jurídicas del momento, respondiendo a los requerimientos de una comunidad determinada.

Como se ha enunciado, existen diferentes factores que determinarán que una materia sea indisponible, es decir, que no sea susceptible de ser sometida a arbitraje. En primer lugar, en algunos casos, la indisponibilidad procede *rationae materiae* (la exclusión se basa en el tipo de relación jurídica de que se trate); en otros casos, las exclusiones se basan en razones de orden público o política pública; y, por último, hay razones de indisponibilidad basadas en la atribución imperativa de jurisdicción<sup>310</sup>.

Si bien se trata de criterios diversos, todos estos factores son expresión del control del orden público o interés público que se argumenta como comprometido en cada caso. En efecto, aquellas controversias que involucran cuestiones de orden público serán excluidas del arbitraje interno, ya sea, *rationae materiae*, identificándolas de un modo

---

<sup>308</sup> GIL SEATON, *Arbitrabilidad: ¿qué papel...*, *op.cit.*, p. 8. Para un análisis de los diferentes factores que determinan que una materia no se arbitrable, ver CHILLÓN MEDINA, José M. y MERINO MERCHÁN, José F., *Tratado de arbitraje privado interno e internacional*, 2ª ed., Aranzadi, Madrid, 1991, pp. 183 y 648; GONZALO QUIROGA, señala que la arbitrabilidad “abarcaría una triple dimensión: como condición impuesta por el derecho de fondo, como condición de validez del convenio arbitral, y como presupuesto que posibilita la no anulación y el reconocimiento y la ejecución de la sentencia arbitral” en GONZALO QUIROGA, Marta, *Orden público y arbitraje internacional en el marco de la globalización comercial (Arbitrabilidad y derecho aplicable al fondo de la controversia)*, Dykinson, Madrid, 2003, p. 100.

<sup>309</sup> CHILLÓN MEDINA y MERINO MERCHÁN, *Tratado de arbitraje...*, *op.cit.*, p. 648.

<sup>310</sup> CHILLÓN MEDINA y MERINO MERCHÁN, *Tratado de arbitraje...*, *op.cit.*, p. 183.

general o a través de un catálogo cerrado, o bien, prescribiendo que determinados conflictos sean sometidos al conocimiento exclusivo de la jurisdicción estatal.

Es más, si se analizan las materias que en definitiva quedan excluidas del arbitraje en los distintos ordenamientos jurídicos, se podría concluir que hay dos grandes razones, aunque vinculadas, que determinan esa decisión: por una parte, la trascendencia de la materia, cuestión que está íntimamente vinculada al límite dado por el orden público y, por otra parte, la desconfianza respecto del arbitraje como medio de resolución alternativa de conflictos en relación a ciertas materias<sup>311</sup>. Es por esta razón que a medida que la desconfianza va disminuyendo se observa una mayor flexibilidad en el tratamiento a nivel legislativo y judicial de las materias arbitrables. No es azar que exista una tendencia a ampliar las controversias susceptibles de someterse a arbitraje, pues sin duda es posible vincularlo a la mayor o menor desconfianza respecto de la figura del árbitro y el proceso arbitral<sup>312</sup>.

Conviene tener presente que la Ley Modelo no contiene un concepto, ni restricciones al tratamiento de la arbitrabilidad. Esta circunstancia se puede interpretar en diversos sentidos, por un lado, en el sentido que no existe aún uniformidad a nivel internacional en cuanto a los criterios para determinar la arbitrabilidad o no arbitrabilidad de la materia, pero, por otra parte, se entiende que la intención de los redactores de la Ley Modelo ha sido de no interferir en las leyes nacionales de los Estados adoptantes. Asimismo, en un sentido favorable a la arbitrabilidad, este silencio se ha interpretado como un principio en virtud del cual casi cualquier disputa es susceptible de resolución por medio de arbitraje<sup>313</sup>.

---

<sup>311</sup> GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco, “Orden público y arbitrabilidad: dúo dinámico del arbitraje”, disponible electrónicamente en: <http://www.unis.edu.gt/ap/fetch/orden-publico-arbitrariedad.pdf>, última visita 02.07.2014.

<sup>312</sup> Así, se ha reconocido que: “en los últimos tiempos con el aumento de la confianza en el arbitraje la presión se ha ido debilitando con la consiguiente ampliación de materias arbitrables y la disminución de los ámbitos materiales de orden público”, FERNÁNDEZ ROZAS, José C., *Tratado del Arbitraje Comercial en América latina*, 1ª ed., Iustel, Madrid, 2008, p. 874.

<sup>313</sup> BORN, Gary, *International Commercial Arbitration*, 2ª ed., vol. I, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2014, p. 959.

## B. Hacia un concepto de arbitrabilidad

Analizado todo lo anterior, se intentará construir un concepto de arbitrabilidad. Con este objetivo se revisarán los conceptos planteados en la doctrina, los cuales ofrecen distintos tratamientos de la institución.

Como primera aproximación, se ha sostenido que arbitrabilidad es un “juicio abstracto del objeto del litigio que actúa como presupuesto de admisibilidad del convenio arbitral”<sup>314</sup>. Es decir, que la arbitrabilidad responde a la cuestión de si el objeto de la controversia puede ser o no susceptible de ser sometido a arbitraje<sup>315</sup>.

Asimismo, a partir de consideraciones de orden procesal, se ha definido arbitrabilidad tanto en términos positivos como también en términos negativos, entendiéndose que un litigio es arbitrable cuando el procedimiento es capaz de proporcionar a las partes una tutela de sus derechos que es equivalente a la que pueden obtener en un procedimiento judicial ordinario y, por el contrario, no es arbitrable cuando por motivos de orden jurisdiccional el procedimiento arbitral resulta inadecuado para resolver la controversia<sup>316</sup> por no ofrecer a las partes garantía suficiente en relación a la tutela de los derechos que se quieren defender.

En definitiva, la doctrina ha proporcionado diferentes conceptos sobre el término arbitrabilidad poniendo cada uno de ellos énfasis en aspectos distintos. En algunos casos, como lo hace YOUSSEF<sup>317</sup>, se pone el énfasis en la naturaleza contractual del arbitraje, definiendo a la arbitrabilidad como la expresión más fundamental de la libertad para arbitrar, y señala: “It defines the scope of the parties' power of reference or the boundaries of the right to go to arbitration in the first place”<sup>318</sup>; mientras que otros,

---

<sup>314</sup> BOUZA VIDAL, Nuria, “La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional y de la competencia arbitral”, en *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 52, n°2, 2000, p.378.

<sup>315</sup> FERNÁNDEZ ROZAS, *Tratado del Arbitraje Comercial...*, *op. cit.*, p. 872.

<sup>316</sup> BOUZA VIDAL, “La arbitrabilidad de los litigios...”, *op. cit.*, p.378.

<sup>317</sup> YOUSSEF, Karim, “The Death of Inarbitrability”, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS, Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, p. 49.

<sup>318</sup> YOUSSEF, *op. cit.*, p. 49.

ponen el acento concretamente en la arbitrabilidad objetiva o *ratione materiae*, como DI PIETRO: “is a “*ratione materiae*” notion, which is normally referred to as “objective” arbitrability as it is independent of the quality of the parties or their will. It is distinguished from the so called “*ratione personae*” or “subjective” arbitrability, which is concerned with the capacity of the parties to submit disputes to arbitration”<sup>319</sup>.

Para los efectos de este trabajo el análisis se centrará en un aspecto clave y se entenderá por arbitrabilidad la cualidad de la materia objeto de un acuerdo arbitral, y del arbitraje mismo, de poder ser sometida a un procedimiento arbitral, sustrayendo el conocimiento de dicha disputa de la justicia ordinaria.

Dicho esto, es preciso advertir que el análisis conceptual que se ofrece en este apartado comprende principalmente el problema de la arbitrabilidad objetiva, es decir, la adecuación de una materia para ser objeto de arbitraje, no específicamente el de arbitrabilidad subjetiva<sup>320</sup>.

### **3. Arbitrabilidad en la legislación: Un análisis comparativo**

Mientras, en general, permanece el fuerte interés estatal en la regulación de los derechos de PI, el ámbito o alcance de las disputas arbitrables concernientes a esta materia se ha expandido considerablemente, aunque de un modo desigual y con diversidad entre los diferentes sistemas legales. En particular la cuestión si el arbitraje de las disputas de PI está permitido y qué efecto debe tener el laudo arbitral sobre estos derechos está lejos de estar completamente resuelto en muchas jurisdicciones.

La idea de que no todos los asuntos pueden ser arbitrados se mantiene inmutable a pesar de la expansión observada en el arbitraje. Con todo, es cada vez más nítido que los límites deberían ser escasos: la mayoría de los asuntos pueden y podrían ser arbitrados y la inarbitrabilidad debería ser activada en muy pocas ocasiones. El problema es

---

<sup>319</sup> DI PIETRO, Domenico, “General Remarks on Arbitrability Under the New York Convention”, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, p. 91.

<sup>320</sup> Sobre arbitrabilidad objetiva y subjetiva, GANDÍA SELLENS, *El arbitraje frente...*, *op.cit.*, pp. 41-49.

determinar qué materias son inarbitrables *per se*, si es que las hay y, al mismo tiempo, identificar cuestiones problemáticas y profundizar sobre ellas.

Para abordar estas cuestiones se ofrece un análisis comparativo de tres sistemas legales diversos: EE.UU., España y Alemania.

La elección de los sistemas legales a estudiar está justificada, en términos de metodología comparativa, en las siguientes razones: EE.UU. se encuentra entre los pocos sistemas que reconocen expresamente entre sus disposiciones la arbitrabilidad de los derechos de PI y garantizan en general su arbitrabilidad respecto de casi la totalidad de las cuestiones<sup>321</sup>. Se identifica así, como una expresión del cambio que se ha referido en torno a la idea de la expansión de la arbitrabilidad hacia áreas tradicionalmente consideradas de dominio estatal, o lo que anteriormente se ha referido como indisponibilidad basada en la atribución imperativa de jurisdicción. Asimismo, en EE.UU. se aprecia una situación que lo hace especialmente relevante, ya que en el año 2006 se produjo por primera vez una disminución en el número de litigios relativos a patentes de invención y durante el mismo año, 375 arbitrajes relativos a propiedad intelectual (en sentido amplio) fueron iniciados ante la Asociación Americana de Arbitraje<sup>322</sup>. La tendencia expansiva del arbitraje alcanza no sólo a los arbitrajes internacionales sino también a los arbitrajes a nivel doméstico, ya que muchas Cortes requieren a las partes participar en algún mecanismo alternativo de resolución de conflictos antes del *trial*<sup>323</sup>.

En el caso de España, se ha otorgado al arbitraje un rol importante como medio de solución de conflictos, a través de trascendentes modificaciones legales que pretenden favorecer al arbitraje como forma de resolución de conflictos. La LA es ejemplo de ello. Tres son los principios que reflejan un entorno favorable al arbitraje: “la adaptación de la regulación del arbitraje comercial a las necesidades derivadas del comercio mundial;

---

<sup>321</sup>35 U.S.C. § 294. En doctrina, ver GANDÍA SELLENS, *El arbitraje frente...*, *op. cit.*, p.51; COOK y GARCÍA, *op. cit.*, p. 51.

<sup>322</sup> LAMB y GARCÍA, “Arbitraje de disputas...”, *op. cit.*, p. 105.

<sup>323</sup> BETANCOURT, Ana, *Cross-Border Conflicts of Patents and Designs: a Study of Multijurisdictional Litigation and Arbitration Procedures*, Submitted in partial fulfillment of the requirements of the Degree of Doctor of Philosophy, Queen Mary University of London, London, 2014, p. 233.

la creación de una ley de tecnología avanzada; y la aplicación de la Ley Modelo a un sistema de arbitraje monista”<sup>324</sup>. Asimismo, se trata de un sistema legal, que se encuentra en una posición relevante a nivel internacional respecto al pronunciamiento en materia de arbitrabilidad de los derechos de PI. Concretamente en materia de marcas, en el artículo 28 de la LM se dispone expresamente la posibilidad de someter a arbitraje las controversias que surjan con ocasión del procedimiento de concesión del derecho, y señala expresamente las materias excluidas. Luego, en el artículo 40 la LM prevé, en términos generales, una referencia a la arbitrabilidad respecto de las acciones que pretendan resguardar o exigir el cumplimiento de los derechos derivados de una marca registrada, señalando la posibilidad de sumisión a arbitraje “si fuere posible”. Dejando abierta en este punto la determinación en cuanto a las materias arbitrales, interpretación sobre la que se profundizará más adelante. Por su parte, en materia de patentes, con la entrada en vigencia de la LP, se reconoce expresamente la posibilidad de someter a arbitraje las disputas que digan relación con el ejercicio de los derechos de ésta ley, lo cual viene a constituir un paso importante para la consolidación del arbitraje en la materia. Sin embargo, al prescribir las materias excluidas del arbitraje, el legislador no ha sido absolutamente claro y de su interpretación podría surgir un obstáculo importante a la viabilidad del arbitraje, según se mostrará.

De este modo, en la actualidad en España, ambos grupos de disposiciones (tanto en marcas como patentes) si bien reconocen expresamente la arbitrabilidad de los asuntos derivados de los derechos de patentes y marcas, la exclusión de determinadas materias y su tratamiento legislativo, la posicionan en situación de excepción a nivel internacional.

Por último, el caso de Alemania, con una larga tradición en materia de arbitraje y pese a la amabilidad de sus normas en la materia, tradicionalmente, había considerado no arbitrables los asuntos sobre PI. Pero la situación ha cambiado con la reforma legislativa de 1998 del Código de Procedimiento Civil, que ha contribuido a la expansión de la arbitrabilidad de las disputas en materia de PI, aunque se mantiene vigente la controversia en torno a las disputas sobre validez del derecho, siendo prevalente la opinión que reconoce la arbitrabilidad de la materia. Concretamente, resulta relevante destacar, por un lado, la norma que intenta flexibilizar este sistema con miras al

---

<sup>324</sup> STAMPA, Gonzalo, “The 2003 Spanish Arbitration Act”, en *ASA Bulletin*, vol. 22, n° 4, 2004, p. 673.



favorecimiento del arbitraje, cuya clara intención fue aumentar el número de materias arbitrables bajo la ley alemana, y, por otro, por la discusión generada, justamente, en torno a la arbitrabilidad de la materia y específicamente en cuanto a las disputas sobre validez del derecho de patentes y marcas, cuyo análisis se propone en los siguientes apartados.

Además del análisis comparativo propuesto, se pondrá profunda atención sobre algunos aspectos especialmente controvertidos y que reciben un tratamiento diverso en cada uno de los sistemas legales cuyo análisis se propone. En este punto, no faltarán las referencias a los sistemas legales de otros países por contener un especial tratamiento sobre este aspecto en concreto.

## **A. Estados Unidos de América**

### *a. Arbitrabilidad en la Federal Arbitration Act*

El concepto de arbitrabilidad en EE.UU. responde a una concepción más amplia que la concepción común. A nivel internacional, sin perjuicio de la gran variedad de conceptos que se dan en la doctrina, "arbitrabilidad" se entiende referida a la cuestión de si ciertas clases específicas de disputas tienen prohibido el arbitraje debido a la materia objeto de la controversia. Sin embargo, en EE.UU. -además de reconocer lo anterior como "arbitrabilidad", contribuyendo poderosamente a su interpretación favorable- también incluye dentro del concepto el conjunto de tensiones jurisdiccionales entre un árbitro y los tribunales, con respecto a quién debe tener el poder de decisión inicial sobre cuestiones tales como la existencia de un acuerdo de arbitraje<sup>325</sup>. En este sentido, se reconoce una tendencia hacia la concesión a los árbitros de una mayor autonomía para decidir su propia jurisdicción para arbitrar las disputas<sup>326</sup>.

---

<sup>325</sup> LAURENCE, Shore, "The United States' perspective on "Arbitrability"", en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS, Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 69-70.

<sup>326</sup> LAURENCE, *op. cit.*, p. 83.

Se sostiene, incluso, que la justicia ordinaria norteamericana ha generado una gran confusión al emplear la palabra arbitrabilidad para referirse a una gran variedad de cuestiones diversas, en desmedro de la necesaria claridad del concepto<sup>327</sup>. Con todo, pese a la crítica que se ha formulado en cuanto a la falta de sistematización y claridad en el tratamiento del concepto de arbitrabilidad, se reconoce que durante las últimas tres décadas, la Corte Suprema de Estados Unidos ha sido pionera en la expansión internacional del arbitraje a las áreas de actividad económica fuertemente impregnada con la noción de política pública<sup>328</sup>, como ocurre con la PI. En este sentido YOUSSEF remarca: “First, U.S. courts, with their explicit sensibility to international commerce, have supplied a fundamental policy *rationale* for the expansion of arbitrability in international matters (...) Second, the U.S. is a model of a legal system, which solves arbitrability issues by reference to general principles governing arbitration in general. They include the treatment of arbitration agreements as ordinary contracts”<sup>329</sup>.

En términos generales la arbitrabilidad en EE.UU. participa de una regulación legal similar a la que se observa en otras legislaciones nacionales, respondiendo al consenso internacional sobre el reconocimiento del arbitraje<sup>330</sup>.

---

<sup>327</sup> Sobre los diversos usos del concepto de arbitrabilidad y la confusión generada por la jurisprudencia en este sentido, ver PAULSSON, Jan, *The idea of arbitration*, Oxford University Press, Nueva York, 2013, pp.73-78.

<sup>328</sup> YOUSSEF, *op. cit.*, p. 57.

<sup>329</sup> YOUSSEF, *op. cit.*, pp. 57-58. Sobre este punto, CARBONNEAU señala: “In its remaking of American arbitration law, the U.S. Supreme Court has developed its own doctrinal thinking on arbitrability. The Court's originality, tied like all of its other rulings to accomplishing the objectives of the underlying policy on arbitration, resulted in a *sui generis* terminology that reduces the role of arbitrability in the U.S. legal regulation of arbitration”. CARBONNEAU, Thomas, “Liberal Rules of Arbitrability and the autonomy of Labor Arbitration in the United States”, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS, Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, p. 143.

<sup>330</sup> Aunque no se profundizará en este punto, se debe hacer presente que, en la doctrina, se han planteado ciertas críticas al cuerpo normativo que regula el arbitraje en general, señalándose que: “The governing statute is truncated; it is not a comprehensive regulatory enactment on arbitration. It lacks significant doctrinal content; it is neither rigorous nor systematic. In some respects, it has failed to develop the

La ley que regula el arbitraje en EE.UU. es la FAA, sin perjuicio de los estatutos propios de cada Estado en materia de arbitraje. Esta ley es aplicable tanto a los arbitrajes nacionales como internacionales, según lo dispone expresamente el *United State Code* (en adelante, U.S.C.) 9 §1<sup>331</sup>.

La FAA no contiene ninguna referencia al concepto de arbitrabilidad. La única exclusión explícita de arbitrabilidad en el 9 U.S.C §1 es la siguiente: “nothing herein contained shall apply to contracts of employment of seamen, railroad employees, or any other class of workers engaged in foreign or interstate commerce”. Fuera de esta excepción, reconoce a los acuerdos de arbitraje el mismo efecto que a los demás contratos y pretende favorecer los mismos. El 9 U.S.C. §2 dispone expresamente que los convenios de arbitraje: "(...) shall be valid, irrevocable, and enforceable, save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any contract”.

Esta ley se originó como un proyecto restringido, limitado a acuerdos de arbitraje en asuntos comerciales específicos, siendo la jurisprudencia, por medio de sus decisiones, la que ha ampliado su aplicación a otras materias<sup>332</sup>.

Fuera de estas normas no existe otra regulación específica sobre arbitrabilidad, de modo que la arbitrabilidad es, predominantemente, una cuestión que depende de la interpretación judicial<sup>333</sup>.

Hasta la década de 1980, la ley federal consideraba como no arbitrables un sustancial número de disputas<sup>334</sup>. Así, en un principio se establecieron limitaciones a la libertad de las partes para arbitrar disputas en determinadas áreas, en particular aquellas que envuelven un fuerte interés público, las que fueron consideradas no arbitrables<sup>335</sup>. Sin

---

intellectual discipline and cohesion characteristic of significant legislative frameworks”. CARBONNEAU, *op. cit.*, p. 143.

<sup>331</sup> 9 U.S.C. § 1 *et seq.* Chapter 1 (§ 1-16) governs domestic arbitrations, and international cases in so far as they are not covered by the implementation of the New York Convention in Chapter 2 (§§ 201-08).

<sup>332</sup> CARBONNEAU, *op. cit.*, p. 145.

<sup>333</sup> BARON, Patrick y LINIGER, Stefan, “A second look at Arbitrability. Approaches to arbitration in the United States, Switzerland and Germany”, en *Arbitration International*, vol. 19, n° 1, 2003, p. 28.

<sup>334</sup> BORN, vol. I, *op. cit.*, p. 965.

<sup>335</sup> BARON y LINIGER, *op.cit.*, p. 28.

embargo, durante las últimas décadas, la doctrina de la jurisprudencia norteamericana se ha inclinado poco a poco a favor de la arbitrabilidad más amplia. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha sido consistente en declarar la existencia de una política federal que favorece el arbitraje<sup>336</sup>, limitando la inarbitrabilidad en una gran cantidad de áreas<sup>337</sup>. En “Moses H. Cone Memorial Hospital v. Mercury Construction Corp.”, expresamente ha señalado: “The Arbitration Act establishes that, as a matter of federal law, any doubts concerning the scope of arbitrable issues should be resolved in favor of arbitration, whether the problem at hand is the construction of the contract language itself or an allegation of waiver, delay, or a like defense to arbitrability”<sup>338</sup>. Reconociéndose así una verdadera presunción a favor de la arbitrabilidad.

Siguiendo este criterio, las decisiones de la Corte Suprema se han manifestado claramente en torno al favorecimiento del arbitraje como alternativa de resolución de conflictos comerciales<sup>339</sup>. En efecto, en el caso “Mitsubishi Motors” la Corte planteó un

---

<sup>336</sup> SHELL, Richard, “*Res judicata* and Collateral Estoppel Effects of Commercial Arbitration”, en *UCLA Law Review*, vol. 35, 1988, p. 638.

<sup>337</sup> La expresión más importante a nivel jurisprudencial de este cambio, tiene lugar en el caso “Mitsubishi Motors”, en el cual la Corte Suprema sostuvo que las demandas federales antimonopolio eran arbitrables. Supreme Court of the United States, “Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.”, N° 83-1569, 473 U.S. 614, de 02.07.1985.

<sup>338</sup> Supreme Court of the United States, “Moses H. Cone Memorial Hospital v. Mercury Construction Corp.”, N°81-1203, 460 U.S. 1; 24-26, de 23.02.1983.

<sup>339</sup>Ver: “A T & T Tech., Inc. v. Communications Workers of America”: “Where the contract contains an arbitration clause, there is a presumption of arbitrability in the sense that an order to arbitrate the particular grievance should not be denied unless it may be said with positive assurance that the arbitration clause is not susceptible of an interpretation that covers the asserted dispute. Doubts should be resolved in favor of coverage”. Supreme Court of the United States, “A T & T Tech., Inc. v. Communications Workers of America”, N° 84-1913, 475 U.S. 643, de 07.03.1986; Supreme Court of the United States, “Litton Financial Printing Division v. National Labor Relations Board”, N° 90-285, 501 U.S. 190, de 13.06.1991; Supreme Court of the United States, “Shearson/American Express Inc. Et. Al. v. McMahon Et. Al.”, N°86-44, 482 U.S. 220, de 8.06.1987; Supreme Court of the United States, “Perry Et. Al. v. Thomas”, N°86-566, 482 U.S. 483, de 15.06.1987. Recientemente: United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, “Houston Refining., L.P. v. United Steel, Paper & Forestry, Rubber, Mfg., Energy, Allied Indus. & Serv. Workers Int'l Union”, N° 13-20384, 765 F.3d 396, de 25.08.2014; Supreme Court of the United States, “BC Group plc. v. Republic of Argentina”, N° 12- 138, 134 S. Ct. 1198, de 05.03.2014. A nivel de circuito federal, ver: United States Court of Appeals for the Second Circuit, “S.A. Mineracao da

estándar exigente para estimar no arbitrable una demanda, señalando, además que las reclamaciones deben considerarse arbitrables a menos que el Congreso exprese directamente un resultado en contrario<sup>340</sup>.

### *b. Patentes*

Esta materia se encuentra regulada por el Título 35 U.S.C. En el plano federal, el sistema de patentes se regula en el Título 37 del Código de Reglamentos Federales. Las patentes se rigen exclusivamente por el Derecho federal<sup>341</sup>.

La arbitrabilidad en materia de patentes se encuentra zanjada con claridad en el derecho norteamericano con la entrada en vigor de la disposición legislativa 35 U.S.C. § 294.

Con la promulgación en 1982 de una disposición legal específica en el U.S.C. (35 U.S.C. § 294), se declara expresamente que las disputas relativas a contratos en materia de patentes o sobre derechos de patentes<sup>342</sup>, incluso cualquier otro asunto que involucre la validez e infracción de los mismos pueden ser sometidas a arbitraje<sup>343</sup>. La amplitud de esta disposición ha permitido, a su vez, una amplia interpretación judicial -en al menos un caso- para incluir otros asuntos no reconocidos expresamente<sup>344</sup>. Estableciéndose así un principio a favor de la arbitrabilidad de estas disputas. De este

---

Trinidad-Samitri v. Utah International Inc.”, N° 84-7163, 84-7355, 745 F.2d 190, de 1.10.1984; United States Court of Appeals for the Second Circuit, “International Association of Machinists and Aerospace Workers, AFL-CIO et al. v. General Electric Co.”, N° 180, 32399, 406 F.2d 1046, de 27.01.1969.

<sup>340</sup> Supreme Court of the United States, “Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth Inc.”, N° 83-1569, 473 U.S. 639-40, de 02.07.1985.

<sup>341</sup> WIPO, “Reseña del marco jurídico y reglamentario de propiedad intelectual en los Estados Unidos de América”, disponible electrónicamente en <http://www.wipo.int/wipolex/es/outline/us.html>, última visita 18.01.2016.

<sup>342</sup> Para más detalles sobre la evolución legislativa del arbitraje en materia de patentes en EE.UU. ver KILB, *op. cit.*, pp. 604-606.

<sup>343</sup> MCLAUGHLIN, Joseph, “Arbitrability: current trends in the United States”, en *Albany Law Review*, vol. 59, 1996, pp. 2-3.

<sup>344</sup> CERTILMAN, Steven y LUTZKER, Joel, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”, en HALKET, Thomas (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, p.89.

modo, prácticamente cualquier disputa en materia patentes puede ser sometida a arbitraje por acuerdo de las partes.

La referida norma agrega ciertas especificaciones en cuanto a su efecto. Así, mientras los juzgamientos en materia de validez de un derecho de patente tienen, en EE.UU., un efecto *erga omnes*, la sección 294 reconoce un efecto relativo del laudo arbitral, disponiendo que éste sólo tiene efecto entre las partes<sup>345</sup>. La norma agrega, además, que es preciso notificar del laudo arbitral a la *United States Patent and Trademark Office*<sup>346</sup>; y, que hasta que la notificación referida no se realice, el laudo no puede ser ejecutado<sup>347</sup>.

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la disposición 35 U.S.C. § 294 en 1983, la jurisprudencia federal consideraba que las cuestiones relativas a la infracción y validez de patentes no eran arbitrables atendido el interés público comprometido en estas disputas que las hacía inapropiadas para su determinación en un procedimiento arbitral<sup>348</sup>. La respuesta legislativa vino a enfrentar una posición fuertemente rígida de la jurisprudencia.

Con posterioridad a la entrada en vigencia de la disposición referida, la Corte a nivel federal se muestra, en general, favorable al arbitraje. En “*In re Medical Engineering Corporation*”<sup>349</sup>, la Corte de Apelaciones, en una disputa de infracción de patentes, denegó la petición de Medical Engineering Corporation (MEC), manteniendo la decisión de la Corte del distrito a favor del arbitraje. En “*Rhone-Poulenc Specialties Chimiques v. SCM Corporation*”, la Corte del distrito había determinado que la controversia involucraba temas que supuestamente no formaban parte del contrato de licencia de patente: “el alcance, la validez y la violación” de la reivindicación de la patente, y que las partes no tenían la intención de presentar estas cuestiones a arbitraje. En consecuencia, la Corte Federal debió determinar si las partes acordaron arbitrar

---

<sup>345</sup> 35 U.S.C. § 294(c)

<sup>346</sup> 35 U.S.C. § 294(d)

<sup>347</sup> 35 U.S.C. § 294(e)

<sup>348</sup> Lécuyer-Thieffry, Christine, “L’arbitrabilité des litiges de propriété industrielle. II. En droit comparé: États-Unis”, en *Arbitrage et propriété intellectuelle*, Librairies Techniques, Paris, 1994, p. 84.

<sup>349</sup> United States Court of Appeals for the Federal Circuit, “*In Re Medical Engineering Corporation*”, 976 F. 2d 746, de 12.06.1992.

dicha diferencia. En este sentido, interpretó la cláusula de arbitraje en el sentido de incluir cuestiones sobre el alcance de las reivindicaciones de la patente bajo licencia, así como cuestiones de infracción, atendido la amplitud en la redacción del acuerdo, afirmando que la Corte del distrito erró al sostener que la controversia no surgió del referido acuerdo<sup>350</sup>.

### *c. Marcas*

Hoy en día, las marcas están protegidas en el sistema federal de registro, codificado como Ley Lanham (Título 15, capítulo 22 del U.S.C.). A diferencia de otras formas de PI, en lo referente a las marcas sí hay una coexistencia substancial entre las leyes federales y las estatales. Además de lo estipulado en la Ley Lanham, cada Estado tiene una legislación completa sobre las marcas, válida dentro de sus fronteras<sup>351</sup>.

En materia de arbitrabilidad, no existe ninguna disposición legal a nivel federal que reconozca explícitamente el arbitraje vinculante en materia de marcas. No existe un marco regulatorio que coincida con el establecido para las disputas de patentes<sup>352</sup>. Con todo, una Corte del Distrito de Illinois ha declarado que la ausencia de una disposición de arbitraje voluntario en la Ley de Marcas no era reflejo de la intención del Congreso de impedir el arbitraje de conflictos de marcas<sup>353</sup>.

---

<sup>350</sup> United States Court of Appeals for the Federal Circuit, “Rhone-Poulenc Specialties Chimiques v. SCM Corporation”, 769 F.2d 1569, 1571-72, de 06.08.1985.

<sup>351</sup> WIPO, “Reseña del marco...”, *op. cit.*

<sup>352</sup> GRANTHAM, William, “The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes”, en *Berkeley Journal of International Law*, vol. 14, 1996, p. 215.

<sup>353</sup> “Alexander Binzel Corporation v. NU- Tecsyc Corporation and Karl- Heinz Binzel”: “ABC maintains that the existence of a voluntary arbitration provision in the Patent Law and the absence of such provision in the Trademark Law indicate Congress' intent not to allow arbitration of Trademark Law claims. In response to this argument, the court agrees with defendants: It is not, as ABC would have it, the absence of Congressional authorization to arbitrate that controls;” United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, “Alexander Binzel Corporation v. NU- Tecsyc Corporation and Karl- Heinz Binzel”, N° 91 C 2092, 1992 U.S. Dist. LEXIS 1507, de 11.02.1992.

Por esta razón, debemos centrar la atención en el análisis de las decisiones de la Corte Federal en cuanto a la interpretación de las cláusulas de arbitraje. Las Cortes tienden a defender la arbitrabilidad de los reclamos en materia de marcas derivadas de un acuerdo de licencia o respecto de aquellas cuestiones que plantean una disputa sin una cláusula de arbitraje previa<sup>354</sup>. En “Givenchy S.A. v. William Stuart Industries (Far East) Ltd.”<sup>355</sup>, la Corte señaló expresamente: “*Under the law of the Second Circuit, claims of trademark infringement and termination of an agreement are amenable to arbitration*”<sup>356</sup>. En “Saucy Susan Products, Inc. v. Allied Oil English, Inc.”<sup>357</sup> -una disputa entre las partes de un contrato por el uso no autorizado de una marca- la Corte, haciendo una interpretación de la cláusula de arbitraje, que denominó como “razonable”, concluye que la controversia surge o estaba en conexión con el acuerdo de arbitraje suscrito por las partes y que, por tanto, era arbitrable. En “Necchi Sewing Machine Sales Corp. v. Necchi, S. P. A.”<sup>358</sup> -una disputa entre las partes de un contrato, sobre la arbitrabilidad de las reclamaciones del uso de una marca registrada- el apelante solicitó la revisión de una orden de una Corte de Distrito de los Estados Unidos que negó su moción para obligar el arbitraje de su contrademanda contra el apelado. La Corte de Apelaciones revocó la orden de la Corte del distrito, que denegó la petición recurrente, reconociendo que dentro del alcance del acuerdo arbitral las reclamaciones eran arbitrables.

---

<sup>354</sup> PLANT, David W., *Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States*, disponible electrónicamente en: <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/plant.html>, última visita 19.01.2016.

<sup>355</sup> United States District Court for the Southern District of New York, “Givenchy S.A., Givenchy Gentlemen SARL, Givenchy INC. and Hubert Givenchy v. William Stuart Industries (Far East) Ltd.”, 85 Civ. 9911 (PKL), 1986 U.S. Dist. LEXIS 28403, de 10.03.1986.

<sup>356</sup>En el mismo sentido, ver: United States Court of Appeals for the Second Circuit, “Rochdale Village, Inc. v. Public Service Employees”, N° 1052, 1394, Dockets 79-7200, 79-7440, 605 F.2d 1290, de 24.09.1979; United States District Court for the Southern District of New York, “Kamakazi Music Corp. Barry Manilow and Warner Bros. Publications v. Robbins Music Corp. and Vicks Lithograph”, N° 80 Civ. 2877, 522 F. Supp. 125, de 03.08.1981.

<sup>357</sup> United States District Court for the Southern District of New York, “Saucy Susan Products, Inc. v. Allied Oil English, Inc. and Harold Ross”, 200 F. Supp. 724, de 21.12.1961.

<sup>358</sup> United States Court of Appeals for the Second Circuit, “Necchi Sewing Machine Sales Corp., Petitioner-appellee, v. Necchi, S. P. A.”, N° 33, 369 F.2d 579, de 1.12.1966.



En EE.UU. se resuelve regularmente por medio de arbitraje las disputas relativas a infracción en materia de marcas<sup>359</sup>.

Asimismo, la respuesta afirmativa dada en materia de patentes por parte de la doctrina, se hace extensiva respecto a la arbitrabilidad de las disputas en materia de marcas<sup>360</sup>.

## **B. España**

### *a. La arbitrabilidad en la ley 60/2003 de Arbitraje*

La actual legislación sobre arbitraje en España regula en términos positivos las materias objeto de arbitraje, sin incluir una enunciación de aquellas materias que pueden o no ser objeto de arbitraje, ni siquiera a modo de ejemplo. La ley se limita a enunciar el criterio general de arbitrabilidad, sin referirse a aquellas materias que no lo son conforme al derecho, ni tampoco a aquellas que siéndolo se excluyen del régimen general<sup>361</sup>.

Esta decisión legislativa no estuvo exenta de discusión en los trabajos parlamentarios, en donde se plantearon enmiendas que pretendían agregar listas de materias excluidas explícitamente del arbitraje, apoyándose en razones de seguridad jurídica<sup>362</sup>.

---

<sup>359</sup> ADAMO, *op. cit.*, p. 18. Para un análisis jurisprudencial respecto a la tendencia a declarar la arbitrabilidad en materia de marcas puede consultarse: SEIGEL KAPLAN, *op. cit.*, pp. 812-815.

<sup>360</sup> CERTILMAN y LUTZKER, *op. cit.*, pp. 89-90; YOUSSEF, *op. cit.*, p. 52; MANTAKOU, Anna, "Part II Substantive Rules on Arbitrability, Chapter 13 Arbitrability and Intellectual Property Disputes", en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS, Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, p. 267; PLANT, *op. cit.*.

<sup>361</sup> Ver OLIVENCIA RUIZ, Manuel, "Materias Objeto de arbitraje", en GONZÁLEZ SORIA, Julio, *Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje: Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 2ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Navarra, 2011, p. 58.

<sup>362</sup> Para más detalles sobre las enmiendas propuestas en los trabajos parlamentarios, véase YAÑEZ VELASCO, Ricardo, *Comentarios a la Nueva Ley de Arbitraje*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 155-158. La negativa a incluir estas enmiendas se razonó en apoyo a la decisión de la Comisión General de Codificación, estimándose que correspondía a una técnica más correcta establecer una sola formulación en términos positivos, evitando los problemas interpretativos de un listado de supuestos.

Según se ha expresado en la exposición de motivos, en su considerando II, refiriéndose al artículo 2: “(...) se reputa innecesario que esta ley contenga ningún elenco, siquiera ejemplificativo, de materias que no son de libre disposición. Basta con establecer que la arbitrabilidad de una controversia coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes. En principio, son cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles. Es concebible que por razones de política jurídica haya o pueda haber cuestiones que sean disponibles para las partes y respecto de las que se quiera excluir o limitar su carácter arbitrable. Pero ello excede del ámbito de una regulación general del arbitraje y puede ser objeto, en su caso, de disposiciones específicas en otros textos legales”<sup>363</sup>.

De este modo, la ley ha elegido dar una mayor amplitud a las materias susceptibles de ser sometidas a arbitraje, incluyendo una regla que constituye una presunción favorable a la disponibilidad arbitral<sup>364</sup>. De esta manera, se consagra como regla la arbitrabilidad, pero a su vez se establece un límite, cual es, la disponibilidad de la materia. La LA contiene, en su artículo 2, un criterio general de arbitrabilidad, que se estima encierra un principio favorecedor del arbitraje<sup>365</sup>. El criterio elegido por el legislador para definir aquello que es arbitrable es la disponibilidad, es decir, arbitrabilidad = disponibilidad, de modo que este debe ser el criterio que nos permita en definitiva definir el alcance de las excepciones referidas por el legislador, sin perjuicio de las normas que expresamente regulen la cuestión. Este es un criterio que ha sido celebrado por alguna parte de la doctrina por su claridad<sup>366</sup>.

---

<sup>363</sup> LA 60/2003, Exposición de Motivos.

<sup>364</sup> CHILLÓN MEDINA, José M. y MERINO MERCHÁN, José F., “Valoración crítica de la nueva ley de arbitraje”, en *Diario La Ley*, N° 5945, 2004, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>, p. 8.

<sup>365</sup> OLIVENCIA RUIZ, *op. cit.*, p. 58. Puede consultarse también: YAÑEZ VELASCO, *op. cit.*, pp. 155-158; CHILLÓN MEDINA y MERINO MERCHÁN, “Valoración crítica de...”, *op. cit.*, p. 8; HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZ CIENFUEGOS, Antonio, “Disposiciones generales (Arts. 1, 2, 3-8)”, en DE MARTÍN MUÑOZ, Alberto y HIERRO ANTIBARRO, Santiago (coords.), *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 115-119.

<sup>366</sup> CHILLÓN MEDINA y MERINO MERCHÁN, “Valoración crítica de...”, *op. cit.*, p. 9. Por el contrario, hay quienes observan una tremenda dificultad para identificar las materias disponibles por la indeterminación e inseguridad del concepto. En este sentido: NIEVA FENOLL, Jordi, *Jurisdicción y Proceso*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 837-840.

Por tratarse de un criterio que necesariamente varía en el tiempo y que depende de las calificaciones político-legislativas de un momento dado, resulta conveniente que el legislador haya optado por no incluir un catálogo de materias indisponibles, pues por más exhaustivo que fuese en su análisis no las podría prever completamente<sup>367</sup>. Prueba de ello es que muchas cuestiones o materias que se entendieron en algún momento excluidas del arbitraje, hoy no lo son.

No obstante lo anterior, la determinación de la disponibilidad de la materia no está exenta de dificultades. La LA no contiene un pronunciamiento en concreto sobre la disponibilidad de la materia, tampoco existe una norma en concreto que regule de un modo general la indisponibilidad. Por ello, será el intérprete quien deberá determinar las normas jurídicas que, de forma específica, proporcionan la respuesta sobre las materias disponibles, con toda la dificultad que esto significa en torno a la determinación de la materia y aspectos específicos que pueden ser o no disponibles. En un intento por determinar el sentido de lo “disponible”, para los efectos del arbitraje, se ha señalado que pueden someterse a arbitraje todas aquellas cuestiones que no precisen del pronunciamiento de un juez, según disposición de la ley<sup>368</sup>. En un sentido similar, se ha afirmado que, no son susceptibles de arbitraje las consecuencias jurídicas que sólo pueden obtenerse por medio de una sentencia, por el contrario, si los particulares pueden alcanzar esa consecuencia jurídica por ellos mismos, nada impide el arbitraje<sup>369</sup>.

Por su parte, también se ha intentado limitar el concepto según la posible afectación del interés y orden público. En este sentido, la Audiencia Provincial de Madrid citando la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya 373/2005, de 17 de mayo, ha señalado: “Según esta sentencia: El arbitraje no es materia de libre disposición cuando la decisión que recaiga no afecta exclusivamente a las partes del Convenio Arbitral, celebrado en el

---

<sup>367</sup> Sobre la indisponibilidad de las materias se ha dicho: “son civilmente indisponibles las materias que no estén en el comercio de los hombres y las referentes a una sucesión futura”, SANCIÑENA ASURMENDI, Camino, “Artículo 2.1. Materias objeto de arbitraje”, en GUILARTE GUTIERREZ, Vicente (dir.), *Comentarios Prácticos a la Ley de Arbitraje*, 1ª ed., Lex Nova, Valladolid, 2004, p.72.

<sup>368</sup> NIEVA FENOLL, *Jurisdicción y Proceso*, op. cit., p. 843.

<sup>369</sup> MONTERO AROCA, Juan y ESPLUGES MOTA, Carlos, “Artículo 2. Materias objeto de arbitraje”, en BARONA VILAR, Silvia (coord.), *Comentarios a la Ley de arbitraje: Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, p. 122.

ámbito de la autonomía de la voluntad negocial (art. 1255 del Código Civil), sino a terceros, o al interés o al orden público. No obstante, el interés y el orden público no deben identificarse con regulación de derecho público ni imperativo, porque existen materias que, aún participando de este carácter, pueden ser objeto de libre disposición de las partes<sup>370</sup>. Por el contrario, también se afirma, que el interés público no debe identificarse con la regulación del derecho público ni con las normas de carácter imperativas, porque hay normas que, aun participando de este carácter, pueden ser objeto de libre disposición por las partes<sup>371</sup>.

Atendida la falta de certeza en cuanto a los contornos del criterio de la disponibilidad, la revisión de las leyes sectoriales es clave en la determinación de las materias que se pretendan excluir del arbitraje. Las que en todo caso, como destaca RAMOS MÉNDEZ, deben ser interpretadas con carácter restrictivo<sup>372</sup>.

#### *b. Marcas*

El arbitraje en la LM está expresamente regulado en sus arts. 28 y 40, según se mostrará a continuación.

##### *b.1. El arbitraje con ocasión del procedimiento para el registro de la marca*

La LM regula de forma particular la posibilidad de someter a arbitraje las disputas que digan relación con los actos administrativos que hayan puesto término al procedimiento de registro de una marca<sup>373</sup>. Ahora bien, el procedimiento administrativo de concesión o denegación en si mismo, no es susceptible de arbitraje, cuyas actuaciones están reservadas a la OEPM. En cambio, una vez finalizado el procedimiento administrativo,

---

<sup>370</sup> SAP Madrid, N° 1973/2010, Sección 25, 19.02.2010, ponente: Delgado Rodríguez.

<sup>371</sup> OLIVENCIA RUIZ, *op. cit.*, p. 59.

<sup>372</sup> RAMOS MÉNDEZ, Francisco, *Enjuiciamiento civil: cómo gestionar los litigios civiles*, Atelier, Barcelona, 2008, p. 462.

<sup>373</sup> En la exposición de motivos de la LM se manifiesta este propósito. Exposición de Motivos en su apartado IV párrafo 4º cuyo tenor literal es el siguiente: “el cuerpo normativo que ahora se aprueba contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro de marca”.

tras la concesión o denegación del registro y antes de que el acto administrativo gane firmeza, podrán pactarse convenios arbitrales para la resolución de determinadas disputas. Así se infiere del art. 28.4.

En el art. 28 se precisa el ámbito de aplicación de este arbitraje, prescribiendo expresamente la posibilidad de someter a arbitraje las cuestiones que surjan con ocasión del procedimiento para el registro de la marca.

Para la determinación del objeto del arbitraje aquí enunciado, es preciso revisar la regla general contenida en el art. 28.1. Conforme a este número son arbitrables las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca. Por tanto, el arbitraje puede pactarse tras la resolución de la OEPM por la que concede o deniega el registro de marca<sup>374</sup>.

Esta regla general debe complementarse con la disposición contenida en el número siguiente. No todas las cuestiones surgidas con ocasión del procedimiento de marcas pueden ser sometidas al arbitraje específico, ya que el art. 28 en su número 2, señala que sólo son arbitrables algunas de las prohibiciones relativas de los arts. 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la LM<sup>375</sup>. Asimismo, en términos negativos la ley excluye del arbitraje específico las cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales y las prohibiciones absolutas<sup>376</sup>, pues éstas son cuestiones respecto de las cuales se han entendido que los interesados no tienen libre disposición pues involucran un fuerte interés público<sup>377</sup>. Surge así, la primera manifestación del interés público como límite a la arbitrabilidad en materia de marcas.

---

<sup>374</sup> PERALES VISCASILLAS, María del Pilar, “Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, nº6, 2005, p. 15.

<sup>375</sup> Para un análisis detallado de estas exclusiones ver: OTERO IGLESIAS, Ana, “El arbitraje en la nueva Ley de Marcas”, en *Diario La Ley*, nº 5717, 2003, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>, p. 3 y OTERO LASTRES, José M., “Arbitraje y propiedad industrial”, en DE MARTÍN MUÑOZ, Alberto y HIERRO ANTIBARRO, Santiago (coords.), *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 900-902.

<sup>376</sup> NADAL ARCE y GONZÁLEZ SILVA, *op. cit.*, p. 203.

<sup>377</sup> OTERO IGLESIAS, *op.cit.*, p. 5.

Interesante resulta destacar en este punto, que el arbitraje prescrito en el art. 28 es un arbitraje entre privados con exclusión de la participación de la Administración<sup>378</sup>. Básicamente, entre el solicitante de la marca y quienes se mencionan en el art.28.3 LM y no entre el solicitante y el órgano de quien emana el acto, la OEPM. Esto es así en consideración a lo dispuesto en el art. 28.4. del cual se deduce el elemento subjetivo del convenio arbitral, que se debe notificar a la OEPM<sup>379</sup>.

## b.2. El arbitraje tras la concesión o denegación del derecho

El art. 40 de la LM, prevé en términos generales una referencia a la arbitrabilidad respecto de las acciones que pretendan resguardar o exigir el cumplimiento de los derechos derivados de una marca registrada, señalando la posibilidad de sumisión a arbitraje “si fuere posible”. Se ha entendido<sup>380</sup> que, pese a que esta norma parecería contener un principio general sobre la arbitrabilidad de los derechos en materia de marcas, no se habrían definido los alcances de esta excepción y posible sumisión a arbitraje en estas materias.

Pese a compartir esta opinión, en cuanto a que los términos de la disposición no son claros en relación a sus alcances, parece ser que esta norma debe entenderse en los términos previstos en la LA. Es decir, que la disposición del art. 40 no haría más que reiterar el criterio general de arbitrabilidad que hace que ésta dependa de la disponibilidad de la materia.

### b.2.1. Cuestiones contractuales

El art. 40 de la LM prevé el arbitraje para la defensa del derecho de marca, al margen o no de una relación contractual. Si bien la LM no se pronuncia expresamente respecto de las disputas en torno a un contrato, de acuerdo a lo dispuesto en la LA no se ve ninguna limitación para someter a arbitraje las disputas que afecten a la marca como derecho de

---

<sup>378</sup> NADAL ARCE y GONZÁLEZ SILVA, *op. cit.*, p. 204.

<sup>379</sup> ÍÑIGUEZ ORTEGA, *op. cit.*, p. 27; MERINO MERCHÁN, José F., “El arbitraje en la nueva Ley de Marcas” en *Diario La Ley*, N° 5518, 2002, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>, p. 4.

<sup>380</sup> RAMOS ROMEU, *op. cit.*, pp.536-544.

propiedad, en la relación entre particulares. Entendiéndose, tal como se ha expresado, que el único límite aquí es el criterio de disponibilidad contenido en la LA.

#### b.2.2. Nulidad

Pese a la opinión más o menos generalizada respecto a la innecesaria restricción del ámbito de aplicación del arbitraje específico del art. 28 LM, llama la atención la falta de profundización respecto de algunas materias problemáticas como por ejemplo el cuestionamiento a la validez de la marca, cuyo estudio merece una dedicación particular.

Con menos certezas se enfrenta este punto, toda vez que no existe un pronunciamiento específico en la LM ni tampoco estudios que aborden en profundidad el tema en materia de marcas. Por ello conviene determinar si en el sistema español, concretamente en materia de marcas, se excluye del arbitraje las cuestiones relativas a la nulidad del derecho y en qué términos.

Entre quienes se han pronunciado sobre este aspecto, se ha planteado la posible aplicación por analogía de las limitaciones prescritas en el art. 28 LM, a propósito del arbitraje con ocasión del registro de la marca. En este sentido, en virtud del art. 28.2, se ha planteado que se podrían arbitrar las controversias respecto a la nulidad relativa del derecho y no las controversias relativas a la nulidad absoluta del mismo<sup>381</sup>, las cuales coinciden con las prohibiciones absolutas. La limitación se impondría sólo respecto de las causas de nulidad absoluta (art.51 LM), por la afectación del interés público o general. PERALES VISCASILLAS va incluso más allá y plantea como posible la arbitrabilidad de la cuestiones relativas a la nulidad absoluta<sup>382</sup>.

Si bien, esta interpretación podría ser correcta en atención a la coincidencia entre las prohibiciones y causas de la nulidad, entiendo, que la arbitrabilidad de la materia, en estos supuestos y fuera de los casos de exclusión expresamente previstos, debe ser determinado conforme al criterio de arbitrabilidad contenido en la LA. La LM en esta parte, no ha incorporado ninguna norma específica por medio de la cual excluya las

---

<sup>381</sup> PERALES VISCASILLAS, *op. cit.*, p. 35.

<sup>382</sup> PERALES VISCASILLAS, *op. cit.*, p. 35.

disputas relativas a la nulidad del derecho en procedimientos de defensa del derecho. Las normas contenidas en el art. 28 regulan las materias susceptibles de este arbitraje específico, de modo que, todas aquellas materias de derechos de marca que no se hayan incluido en esta norma podrán someterse a arbitraje de acuerdo a los términos previstos en la LA. Cuando la ley ha querido excluir una materia lo ha hecho expresamente, en este caso simplemente se ha remitido al criterio general.

En el mismo sentido -entendiendo que la arbitrabilidad de la materia es ampliamente aceptada- se ha afirmado que, conforme a la actual legislación, son arbitrables las acciones sobre la violación de la marca<sup>383</sup>.

Ya se profundizará sobre las conclusiones a las que es posible arribar conforme al criterio de la disponibilidad, el interés público como límite y las disputas relativas a la nulidad de los derechos sometidos a registro, pero lo cierto es que, en esta materia, en España, la cuestión de la validez de la marca, una vez concedido y registrado el derecho, no está expresamente excluida.

### *c. Patentes*

En materia de patentes, hasta antes de la nueva LP (con entrada en vigor el 1 de abril 2017) la situación era diversa a la que ocurre en materia de marcas. En la LP 1986, no existía una norma especial que regulara el arbitraje, esta ley tampoco contenía una norma específica sobre arbitrabilidad.

Hasta ahora, se había sostenido que la razón por la cual no era posible prever una regulación específica sobre arbitraje en esta materia, contrario a lo que ocurre en la ley de marcas, se debía a que en el sistema de patentes existiría un especial interés general o público que implicaría que no existen, en este ámbito, conflictos de intereses puramente privados<sup>384</sup>. Pero, aún en ese escenario quedaban una serie de materias, reguladas por la

---

<sup>383</sup> GÓMEZ JENE, Miguel, “Materias objeto de arbitraje”, en ARIAS LOZANO, David (coord.), *Comentarios a la Ley de Arbitraje de 2003*, Aranzadi, Navarra, 2004, pp. 33-34.

<sup>384</sup> OTERO LASTRES, “Arbitraje y propiedad...”, *op. cit.*, p. 893.



ley de patentes, que podían ser susceptibles de arbitraje según su disponibilidad conforme a derecho<sup>385</sup>.

Sin perjuicio de lo que se ha sostenido doctrinariamente es preciso analizar la propia legislación.

Prueba del cambio experimentado a nivel legislativo, como una muestra de la tendencia expansiva del arbitraje y de la consecuente necesidad de definir con mayor claridad las materias que se pueden someter a arbitraje, la LP incorpora una nueva norma que regula expresamente el arbitraje en esta materia.

El art. 136 de la LP viene a llenar un vacío que existía en la antigua regulación de la materia, confirmando la posibilidad de acudir a arbitraje en estas materias. Desde este punto de vista debe celebrarse la iniciativa legal, ya que su incorporación contribuye a otorgar certezas y confianza para el usuario que piensa en acudir a arbitraje. Y, en este sentido, se espera que facilite o promueva su utilización. Sin embargo la redacción de la norma relativa a la arbitrabilidad podría haber sido mejor, según se observará.

#### c.1. Reconocimiento general de la viabilidad del arbitraje

En su primera parte el art. 136 prescribe la arbitrabilidad de la materia en términos generales, excluyendo sólo aquellas que no sean de libre disposición. Aquí el legislador sigue el criterio ya expresado en la LA. De hecho, ya se reconocía al menos doctrinariamente, con anterioridad a la regulación del actual art. 136, que la circunstancia de que la LP 1986 no contemplara un arbitraje específico, no debía entenderse como una limitación absoluta al arbitraje<sup>386</sup>, sino por el contrario, debía recurrirse al criterio general de arbitrabilidad contenido en la LA, es decir, se deberá analizar si la materia objeto de la controversia es o no disponible conforme a Derecho.

“Artículo 136. Arbitraje y mediación.

---

<sup>385</sup> Una breve referencia a las materias reguladas en la Ley 11/1986 que se entendían susceptibles de someterse a arbitraje, en OTERO LASTRES, “Arbitraje y propiedad”, *op. cit.*, pp. 894 - 899.

<sup>386</sup> RAMOS ROMEU, *op. cit.*, p. 894.

- 1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho”.

Interesante resulta en este punto el planteamiento puesto de relieve por la Audiencia Provincial de Barcelona respecto al criterio de la libre disposición y el derecho de patente: “(...) debe partirse de la admisibilidad del arbitraje para resolver las cuestiones que se suscitan al amparo de la legislación del derecho de patente, que está en función directa de la libre disposición de las partes sobre la materia objeto de la controversia o conflicto. Como sea que la libre disposición sobre el derecho de patente es uno de los principios que inspiran la Ley de Patentes, el recurso convencional al arbitraje no resulta inapropiado para hacer valer el derecho de exclusiva del titular y, consecuentemente, no se impide el conocimiento, por un árbitro, de la violación de una patente o/y del resarcimiento por ello”<sup>387</sup>.

Por su parte, tal como se ha desarrollado en el Capítulo I, el art. 118.2. de la LP atribuye a los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de los asuntos en materia de patentes. Esta norma debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de las partes de someterse a un arbitraje<sup>388</sup>. La competencia para conocer de estos asuntos recaería en los Tribunales mercantiles, salvo que las partes decidan someter el conocimiento de este asunto a arbitraje. Esto es así, porque la norma aludida no determina la arbitrabilidad ni la disponibilidad de la materia.

## c.2. Materias excluidas del arbitraje

---

<sup>387</sup> SAP Barcelona, N° 9230/2009, Sección 15, 15.06.2009, ponente: Forgas Folch.

<sup>388</sup> No obstante la modificación legislativa y el reconocimiento expreso de arbitraje en la materia, la referida interpretación ya era sostenida antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de patentes, ver: DEL VALLE, Javier; RUIZ DE VELASCO, Victoria y SELAS COLORADO, Antonio, “Aspectos procesales civiles en materia de propiedad industrial”, en O’CALLAGHAN MUÑOZ, Javier, et al, *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p. 392; OTERO LASTRES, “Arbitraje y propiedad...”, *op. cit.*, p. 898.

El art. 136 en su número 2, además, señala las cuestiones que no son de libre disposición y por tanto, que deben entenderse excluidas del arbitraje.

“Art. 136. Arbitraje y Mediación

2. No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez”.

En la segunda parte, en una redacción que se ha calificado como mejorable<sup>389</sup>, se aclara cuáles son las materias no disponibles para las partes. Es en este punto donde se plantean algunas dificultades en cuanto a su interpretación.

La primera dificultad deriva de la propia redacción de la norma, pues al precisar las materias excluidas parece referirse únicamente a las controversias que surjan con ocasión del procedimiento administrativo de concesión, a la oposición y los recursos en torno al mismo, cuando la disputa discorra sobre los requisitos de concesión, mantenimiento y validez. En circunstancias que, casi de manera unívoca en la doctrina se plantea excluir del arbitraje las disputas que surjan con ocasión del procedimiento de concesión del derecho de patente, antes de la concesión definitiva del mismo.

Al margen de esta interpretación, entre los aislados trabajos que se han pronunciado sobre este aspecto a la fecha, se ha entendido que, entre las materias excluidas se encuentran todas aquellas que se refieran al procedimiento de concesión, mantenimiento o validez de la patente<sup>390</sup>, con ocasión del procedimiento o con posterioridad a la concesión y registro del derecho. De este modo, la cuestión relativa a la validez de la patente, se entiende excluida del arbitraje. Al menos, cuando la controversia principal discorra sobre ella. Pero, claramente, se trata de una cuestión que en mi opinión no ha

---

<sup>389</sup> MASSAGUER FUENTES, *op. cit.*, p. 143.

<sup>390</sup> MASSAGUER FUENTES, *op. cit.*, p. 143; GANDÍA SELLENS, María A., “La arbitrabilidad de la validez de los derechos de patente: desencuentros paralelos en la legislación española y europea”, en ALCAIDE FERNÁNDEZ, Joaquín y PETIT DE GABRIEL, Eulalia W. (eds.), *España y la Unión Europea en el orden internacional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 1408.

quedado completamente zanjada, debiendo seguir profundizándose sobre su razonabilidad y justificación.

Hasta ahora se había señalado que el interés público comprometido en materia de patentes constituía una de las razones por las cuales no se regulaba un arbitraje específico, y por ello, se entendía que las cuestiones relacionadas con la concesión de estos derechos habrían de entenderse fuera del ámbito de disposición y, por tanto, no sería posible su sometimiento a arbitraje. Toda vez que la actual legislación opta por definir expresamente las materias excluidas del arbitraje, pero dejando abiertas algunas preguntas, se mantiene la necesidad de preguntarse por el interés público protegido con esta decisión legislativa y su justificación como límite a la arbitrabilidad. El análisis crítico de este aspecto se abordará separadamente.

El segundo problema que surge de la actual disposición legal, es que la cuestión de la validez de la patente usualmente se plantea en los litigios por infracción de los derechos de patentes, como defensa o por vía de reconvención. Sobre el planteamiento de esta cuestión, persiste la incertidumbre toda vez que la ley no aclara este punto. Manteniéndose plenamente vigente aquella interpretación doctrinal que se ha sostenido hasta ahora, en orden a aceptar que el árbitro se pronuncie, con carácter incidental acerca de la validez del derecho, en supuestos en que se invoque la nulidad como excepción. DE MIGUEL ASENSIO, justifica esta interpretación en los siguientes términos: “(...) si la alegación de nulidad se estima como excepción su eficacia se limita básicamente a la desestimación de la pretensión principal (de incumplimiento contractual o infracción del derecho) y se ciñe, por lo tanto, al propio litigio, con un alcance subjetivo inter partes y sin repercusión registral alguna (...)”<sup>391</sup>. Interpretación que, además, se ha sostenido a nivel jurisprudencial. En España (aunque no con motivo de un arbitraje), a propósito del art. 126 de la LP 1986<sup>392</sup>, en virtud del cual se faculta a la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente para alegar, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad

---

<sup>391</sup> DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial”, en *Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. VII, n°1, 2014, p. 91.

<sup>392</sup> Actualmente regulado en el art. 120.1 de la LP.

total o parcial de la patente del actor, la Audiencia Provincial de Barcelona ha sostenido:

“Si el demandado opta por la segunda vía, el éxito de la defensa limita sus efectos a enervar la acción de violación ejercitada por la demandante, con un alcance subjetivo inter partes y sin repercusión registral alguna. Se trata, al fin, de un medio de defensa excluyente, por el que la parte demandada ataca el derecho de la actora, sólo en la medida estrictamente necesaria para lograr su absolución”<sup>393</sup>.

Igualmente, en Francia, la Corte de Apelaciones de París ha considerado arbitrable la cuestión de la validez de una patente, permitiendo al árbitro pronunciarse sobre la misma cuando se plantee a título incidental<sup>394</sup>.

Avanzando un poco más el argumento, alguien podría sostener que el legislador en este punto ha querido excluir todos los supuestos en que se plantee la validez de la patente, sea como acción o como excepción<sup>395</sup>, pero como no se aclara expresamente, no parece razonable descartar la posición sostenida hasta ahora tanto por su justificación argumentativa como por las consecuencias prácticas que implica.

### c.3. Consecuencias de esta decisión política legislativa

De confirmarse la interpretación en virtud de la cual se excluyen del arbitraje las cuestiones relativas a la validez del derecho, España se ubicaría en el escenario

---

<sup>393</sup> SAP Barcelona, N° 4744/2003, Sección 15, de 17.09.2003, ponente: Ferrandiz Gabriel. En el mismo sentido, pueden consultarse también: SAP Barcelona, N° 11443/2011, Sección 15, de 4.05.2011, ponente: Garnica Martín y SAP Barcelona, N° 12627/2000, Sección 15, de 23.10.2000, ponente: Gimeno-Bayon Cobos.

<sup>394</sup> *Cour D'Appel de París*, “Liv Hidravlika D.O.O v S.A. Diebolt”, N° 05/10577, *1<sup>ère</sup> Chambre, section C*, de 28.02.2008. Para un análisis detallado de la arbitrabilidad en Francia ver: FORTUNET, Edouard, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, en *Arbitration International*, vol. 26, n° 2, 2010, pp. 281-300; HANOTIAU, Bernard, “L’arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle”, en DE WERRA, Jacques (ed.), *La résolution des litiges de propriété intellectuelle. Actes de la Journée de droit de la propriété intellectuelle du 8 février*, Schulthess Médias Juridiques, Genève -Zurich- Bâle, 2010, pp. 155- 174.

<sup>395</sup> GANDÍA SELLENS, “La arbitrabilidad de...”, *op. cit.*, p. 1408.

internacional como uno de los pocos países que ha incluido por medio de una norma expresa la inarbitrabilidad de la validez de los derechos de patentes.

Como consecuencia de lo anterior, se observa aquí -contrariamente a lo esperado- un obstáculo al desarrollo del arbitraje, que desde mi punto de vista no se justifica por dos razones principales. La exclusión de la validez de una patente del ámbito del arbitraje, en primer lugar, podría frustrar la intención de las partes de arbitrar sus disputas si el tribunal arbitral sólo tiene competencia para conocer de las demandas basadas en aspectos contractuales mientras que los Juzgados nacionales tienen jurisdicción sobre demandas fundadas en la validez y propiedad. En segundo lugar, y por ello, la tendencia creciente, a nivel internacional, a reconocer la arbitrabilidad de la validez de la patente al menos con efectos *inter partes*, aun cuando la cuestión de la validez no sea directamente impugnada por una parte, pueden indirectamente pasar a ser un problema en una gran variedad de escenarios, como en una disputa sobre licencia o en conexión con una demanda por infracción de garantías. Los derechos del demandado pueden ser restringidos dentro del esquema del arbitraje si la invalidez de un derecho supuestamente infringido no puede ser ejercida como una defensa en supuestos de violación del derecho.

## **C. Alemania**

### *a. Ley de arbitraje*

La primera codificación de la ley de arbitraje Federal en el 10° Libro del Código de Procedimiento Civil (*Zivilprozessordnung* - ZPO) (§§ 1025 y siguientes ZPO) en 1879, adoptó un enfoque amigable hacia el arbitraje, pero no suficientemente liberal para el favorecimiento del arbitraje internacional. Por esta razón, con el pasar del tiempo se sostuvo que las disposiciones incompletas, y a veces anticuadas, de la antigua ley de arbitraje, independientemente de su amabilidad hacia el arbitraje, disminuían

considerablemente el atractivo de Alemania como lugar para arbitrajes internacionales<sup>396</sup>. Invocándose fuertemente la necesidad de reforma de la misma.

Los esfuerzos por modernizar la legislación alemana sobre arbitraje comenzaron poco después de la adopción de la Ley Modelo, en diciembre de 1985. Proceso que finaliza con la reforma del ZPO en 1998.

El núcleo de la ley alemana de arbitraje está integrado en el Código de Procedimiento Civil alemán. Se complementa con algunas disposiciones específicas de arbitraje en otros estatutos que se refieren principalmente a la no arbitrabilidad de ciertas controversias.

### *b. Arbitrabilidad*

La nueva ley de arbitraje sigue muy de cerca la redacción y estructura de la Ley Modelo<sup>397</sup>. No obstante la Ley Modelo no contiene una norma sobre arbitrabilidad, como se ha destacado al inicio de este capítulo, mas la ley de arbitraje alemana sí contiene una provisión especial sobre arbitrabilidad.

La regla general sobre la arbitrabilidad de una materia está contenida en la sección § 1030 ZPO:

#### “§1030 Schiedsfähigkeit

(1) Jeder vermögensrechtliche Anspruch kann Gegenstand einer Schiedsvereinbarung sein. Eine Schiedsvereinbarung über nichtvermögensrechtliche Ansprüche hat insoweit rechtliche Wirkung, als die Parteien berechtigt sind, über den Gegenstand des Streites einen Vergleich zu schließen.

---

<sup>396</sup> BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz; KRÖLL, Stefan M. y NACIMIENTO, Patricia, “Part I Germany as a Place for International and Domestic Arbitrations – General Overview”, en BÖCKSTIEGEL Karl-Heinz, KRÖLL, Stefan, NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model Law in Practice*, 2ª ed., Wolter Kluwer Law and Business, Austin, 2014, p. 5.

<sup>397</sup> Para una mayor referencia sobre la estructura y principales delineamientos del proyecto de ley, ver: PETER BERGER, Klaus, “The New German Arbitration Law in International Perspectives”, en *Forum Internationale*, n° 26, 2000, pp. 2-6.

(2) Eine Schiedsvereinbarung über Rechtsstreitigkeiten, die den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum im Inland betreffen, ist unwirksam. Dies gilt nicht, soweit es sich um Wohnraum der in § 549 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmten Art handelt.

(3) Gesetzliche Vorschriften außerhalb dieses Buches, nach denen Streitigkeiten einem schiedsrichterlichen Verfahren nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen unterworfen werden dürfen, bleiben unberührt”.

La noción de arbitrabilidad contenida en la ley se encuentra en la línea de las más liberales, combinando un criterio exclusivamente material con uno basado en la libertad de las partes para disponer de sus derechos<sup>398</sup>. La sección § 1030 (1) ZPO contiene una cláusula general sobre arbitrabilidad, en virtud de la cual todas las demandas que involucren un interés económico son arbitrables, sin perjuicio de si ellos se encuentran regulados por disposiciones imperativas de la ley alemana.

Siguiendo con el objetivo inicial de promoción del arbitraje, el legislador alemán pretendía una interpretación amplia del “interés económico” expresado en la norma. En este sentido, las demandas que involucren un interés económico no son sólo demandas referentes al pago de una suma de dinero, sino que también aquellas demandas y acciones declarativas del cambio de una relación jurídica (*Gestaltungsklagen*)<sup>399</sup>. Las *prohibitory actions* (*Unterlassungsklagen*) y las *actions for revocations* (*Widerrufsklagen*) igualmente comprenden un interés económico si son ejercidas para proteger intereses comerciales<sup>400</sup>.

Conforme a esta regla general, prácticamente todas las disputas relevantes en materia comercial se consideran arbitrables. Como fue establecido en la reforma a la ley alemana de arbitraje, fue la intención del legislador permitir el arbitraje en todos los

---

<sup>398</sup> POUURET, Jean Francois y BESSON, Sébastien, *Comparative Law of International Arbitration*, 2ª ed., Sweet and Maxwell, London, 2007, p. 290.

<sup>399</sup> TRITTMANN, Rolf y HANEFELD, Inka, “Part II – Commentary on the German Arbitration Law (10th Book of the German Code of Civil Procedure), Chapter II – Arbitration Agreement, § 1030 – Arbitrability”, en BÖCKSTIEGEL, Karl- Heinz; KRÖLL, Stefan, y NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model Law in Practice*, 2ª ed., Wolter Kluwer Law and Business, Austin, 2014, p. 98.

<sup>400</sup> TRITTMANN y HANEFELD, *op. cit.*, p. 98.



casos en que éste puede ser considerado como un mecanismo equivalente para la resolución de una disputa. El arbitraje deberá ser únicamente excluido sólo si es esencial que la disputa sea conocida por un tribunal ordinario, atendido el interés público en juego<sup>401</sup>.

### *c. Marcas y Patentes*

El objetivo de promoción del arbitraje parece haberse alcanzado ya que se reconoce, actualmente, que el arbitraje es ampliamente utilizado en disputas contractuales, al mismo tiempo que los tribunales reconocen y respetan la elección de las partes de sustraer el asunto del conocimiento de la justicia ordinaria para someterlo a arbitraje, reconociéndose una clara tendencia en ese sentido a nivel jurisprudencial<sup>402</sup>.

Las únicas demandas que se consideran fuera del ámbito de lo arbitrable constituyen aquellas materias que han sido reservadas por la legislación especial a la competencia judicial de las Cortes estatales. Con todo, se entiende que para que esta exclusión del arbitraje tenga lugar es preciso algo más que la prescripción formal establecida en la ley, en este sentido: “In order to exclude these claims from arbitration, it has to be ascertained with sufficient certainty that the legislator wanted to go beyond this formal aspect, in that it wanted to ensure in the interest of legal values that deserve particular legal protection that only the state judiciary shall be authorized to judge on these claims”<sup>403</sup>.

Lo mismo podría sostenerse en materia de PI, las disputas que implican el uso de PI, disputas de marcas y patentes deberían considerarse arbitrables, ya que involucran un interés económico. Por ello se afirma que las disputas en contextos de acuerdos de licencia o *know-how* son arbitrales, porque involucran un interés económico<sup>404</sup>. Y sus acuerdos de arbitraje serán, entonces, válidos de conformidad al §1030 (1) ZPO.

---

<sup>401</sup> TRITTMANN y HANEFELD, *op. cit.*, p. 96.

<sup>402</sup> BÖCKSTIEGEL, KRÖLL, NACIMIENTO, “Part I Germany as a Place...”, *op. cit.*, p. 6.

<sup>403</sup> PETER BERGER, *op. cit.*, p.7.

<sup>404</sup> TRITTMANN y HANEFELD, *op. cit.*, p. 99.

No obstante, se ha señalado como único aspecto desafortunado de la posición alemana, la falta de pronunciamiento expreso en relación a las disputas por medio de las cuales se pretende directa o indirectamente declarar la nulidad de una patente u obtener su revocación con efecto retroactivo, cuestión que está tradicionalmente reservado a las Cortes nacionales de Patentes<sup>405</sup>.

En efecto, resulta, al menos controversial en Alemania, la arbitrabilidad de las disputas sobre validez de la patente, ya que aún subsiste un sector de la doctrina que niega la arbitrabilidad de la materia atendida la competencia exclusiva del *Bundespatentsgericht*<sup>406</sup>.

Concretamente, se muestra una diferencia en el tratamiento de las cuestiones en materia de infracciones y validez del derecho. Así, los asuntos relativos a infracciones de patentes son arbitrables sin restricciones, sin embargo, la arbitrabilidad de acciones de nulidad (*Löschungsverfahren*), de acciones sobre el desistimiento de un derecho de propiedad intelectual (*Klage auf Rücknahme*) y de acciones sobre licencias obligatorias son controvertidas (*Zwangslizenzen*).

Esta situación se ha explicado por la dicotomía en el tratamiento de unas y otras demandas, considerándose las infracciones como una cuestión de derecho privado y las demandas sobre validez del derecho una cuestión de derecho público.

Se explica esta dicotomía en la división de jurisdicción en el sistema judicial relativo a asuntos de patentes. Las cuestiones sobre infracción son conocidos por una Corte de primera instancia encargada del conocimiento de las acciones civiles, como también por una sala especial, mientras que, la validez de una patente, no obstante, es determinada, inicialmente por el *Bundespatentamt*, u Oficina Federal de Patente, la jurisdicción sobre

---

<sup>405</sup> SIMMS, Daniel Paul, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany”, en *Arbitration International*, vol. 15, n°2, 1999, p. 196.

<sup>406</sup> PERRET, François, “L’arbitrabilité des litiges de propriété industrielle. II. En droit comparé: Suisse/Allemagne/Italie”, en *Arbitrage et Propriété Intellectuelle*, Librairies Techniques, Paris, 1994, p. 78. Ver también, JANSSON, Therese, “Arbitrability regarding patent law - an international study”, en *Juridisk Publikation*, n° 1, 2011, p. 62; PAGENBERG, Jochen, “The arbitrability of intellectual property disputes in Germany”, en *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, March 3-4, 1994, p.5; GRANTHAM, *op. cit.*, p. 207.

casos judiciales que involucran cuestiones sobre la validez de una patente está limitado al *Bundespatentgericht*, o Corte Federal de Patentes<sup>407</sup>. Así, los tribunales no tienen competencia para pronunciarse sobre la validez. De modo que, si se formula una objeción en cuanto a la validez mientras se conoce de un asunto sobre infracción del derecho, esa parte tendría que presentar una petición para suspender la acción por infracción hasta que se llegara a un resultado respecto de la validez<sup>408</sup>.

La Corte Federal de patentes en Alemania, a pesar de revisar decisiones fundadas en derecho público, incluyendo la emisión de patentes, es considerada una Corte de derecho privado, pues sus decisiones pueden ser apeladas ante la Corte Suprema alemana para asuntos civiles, el *Bundesgerichtshof*, y no por la Corte superior administrativa, *Bundesverwaltungsgericht*. Esta dualidad de la Corte Federal de patentes, se refleja en la concepción, a la vez pública y privada de la validez de una patente en Alemania<sup>409</sup>.

Ahora bien, antes de la reforma de la ley de arbitraje en 1998 las disputas en materia de validez de patentes eran consideradas no arbitrables. Esta corresponde a la visión tradicional en la materia, en virtud de la cual las disputas sobre derechos de PI no debían ser objeto de procedimientos arbitrales en cuanto éstas son atribuidas a la competencia exclusiva de una rama separada de la judicatura e involucran un interés público. Después de los cambios introducidos a la ZPO en 1998, se confirma la arbitrabilidad de las demandas sobre infracción de patentes, sin embargo, según la visión tradicional, poco se hizo respecto a cambiar el estatuto jurídico de las demandas sobre validez<sup>410</sup>.

Junto con esta visión tradicional, existe una fuerte opinión en contrario, favorable al reconocimiento de la arbitrabilidad de la materia, generándose un interesante debate doctrinario en torno al tema. Esta posición está alineada con el propósito general -ya sostenido- de la reforma de 1998 en favor del arbitraje y el reconocimiento de éste como

---

<sup>407</sup> SMITH M.A.; COUSTÉ M. y HIELD T., et al, “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, en *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 19, n° 2, 2006, p. 334.

<sup>408</sup> SMITH *et al*, *op. cit.*, p. 334.

<sup>409</sup> SMITH *et al*, *op. cit.*, p. 334.

<sup>410</sup> SMITH *et al*, *op. cit.*, p. 335.

un método de resolución de conflictos equivalente con el de los tribunales estatales. Así lo establece el informe de la comisión de reforma al ministerio de justicia en 1991, que declara las disputas de patente son arbitrables bajo la nueva ley<sup>411</sup>.

Sobre la posición favorable a la arbitrabilidad TRITTMAN y HANEFELD sostienen:

“As a result of this, the provisions establishing exclusive jurisdiction of specialized courts do not restrict the arbitrability of intellectual property disputes. They are applicable only if the state courts have jurisdiction in the first place. Although the execution of an award needs to be effected by the Patent and Trademark Register, the decision on whether an intellectual property right needs to be avoided may be delegated to an arbitral tribunal. There are not any predominant issues of public policy at stake which could justify a limitation of the arbitrability”<sup>412</sup>.

En el mismo sentido, se sostiene que la atribución de jurisdicción exclusiva de un tribunal estatal, como tal, ya no puede ser considerada como el argumento decisivo contra la arbitrabilidad, según esta posición:

“s’il est vrai que le Bundespatentesgericht jouit d’une compétence exclusive pour statuer sur les problèmes afférents à la validité du titre de propriété industrielle, il n’a pas toutefois pas d’une compétence dite impérative, de sorte que de tels litiges pourront être portés devant un tribunal arbitral, certes avec cette restriction que la décision des arbitres n’aura d’effet qu’entre les parties”<sup>413</sup>.

SCHÄFER, basándose en el análisis de la sección explicativa de la ley alemana de arbitraje (donde se afirma que la mera existencia de una jurisdicción exclusiva de los tribunales ya no debe considerarse un argumento decisivo para declarar la inarbitrabilidad) sostiene que esto parece indicar que todas las cuestiones relativas a la existencia y la validez de los derechos de PI que pueden, también, ser decididos por un Tribunal Regional, son arbitrables<sup>414</sup>.

---

<sup>411</sup> PETER BERGER, *op. cit.*, p. 7.

<sup>412</sup> TRITTMANN y HANEFELD, *op. cit.*, pp. 99-100.

<sup>413</sup> PERRET, *op. cit.*, p. 79.

<sup>414</sup> SCHÄFER, Erik, “Part IV – Selected Areas and Issues of Arbitration in Germany, Arbitration of Intellectual Property Law Disputes in Germany”, en BÖCKSTIEGEL, Karl- Heinz, KRÖLL, Stefan y

En este contexto, se afirma que la validez o la nulidad de un derecho de PI debería ser objetivamente arbitrable en todos los casos<sup>415</sup>. Toda vez que, ni el § 1030 ZPO ni las leyes de patentes, marcas y otras que sean aplicables, establecen expresamente una disposición declare la inarbitrabilidad. La jurisprudencia, por su parte, tampoco dispone ninguna directriz en tal dirección.

Como es evidente, la situación continúa siendo controvertida.

#### 4. Una mirada general por sobre las particularidades

Sin perjuicio de la relevancia del análisis pormenorizado de los sistemas legales recién estudiados, por la perspectiva que cada uno ofrece y la profundización de los argumentos que la sostienen, es también útil para los fines de esta investigación, una revisión general de la arbitrabilidad de las principales controversias en diferentes sistemas legales. Para ello se ofrece un cuadro meramente referencial de la situación que acontece a nivel global:

Tabla 1. Tratamiento de la Arbitrabilidad a nivel global

País	Controversias Infracción PI	Controversias Validez PI	Información adicional
Argentina	Sí	Sí <sup>416</sup>	
Austria	Sí <sup>417</sup>	No <sup>418</sup>	
Bélgica	Sí	Sí	En materia de patentes, el laudo puede ser registrado ante la autoridad

NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model Law in Practice*, 2ª ed., Wolter Kluwer Law and Business, Austin, 2014, p. 915.

<sup>415</sup> SCHÄFER, “Part IV – Selected...”, *op. cit.*, p. 916.

<sup>416</sup> COOK y GARCÍA, *op. cit.*, p. 51. Si bien no existe una regulación específica sobre la materia, en opinión de los abogados que operan en este sistema legal no habría prohibición de someter a arbitraje estas disputas.

<sup>417</sup> Austrian Code of Civil Procedure §582.

<sup>418</sup> No se señala expresamente en la ley, sino que responde a una interpretación de la legislación. CHROCZIEL *et al*, *op. cit.*, p. 19.

País	Controversias Infracción PI	Controversias Validez PI	Información adicional
Canadá	Sí	Sí	estatal. La declaración de nulidad sólo tiene efectos inter partes <sup>419</sup> .
Chile	Sí <sup>420</sup>	No <sup>421</sup>	El conocimiento de las cuestiones de validez de la patente está entregado al conocimiento exclusivo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
China	Sí <sup>422</sup>	No <sup>423</sup>	
Reino Unido	Sí	Sí <sup>424</sup>	La declaración de nulidad sólo con efectos inter partes <sup>425</sup> .
Francia	Sí <sup>426</sup>	Sí <sup>427</sup>	<i>Liv Hidravlika D.O.O v S.A. Diebolt</i> , 28.02.2008.

<sup>419</sup> SMITH *et al*, *op. cit.*, p. 330.

<sup>420</sup> Puede consultarse en este sentido los siguientes laudos arbitrales: CAM Santiago Rol 943, de 12.08.2009; CAM Santiago Rol 529, de 27.01.2006; CAM Santiago Rol 404, de 02.09.2004.

<sup>421</sup> No existe una norma que lo señale expresamente, pero así se ha interpretado por la escasa literatura que existe al respecto y opinión de los expertos en el área. COOK y GARCÍA, *op. cit.*, p. 52.

<sup>422</sup> Patent Law of the People's Republic China, art. 60.

<sup>423</sup> Patent Law of the People's Republic China, arts. 3 y 46.

<sup>424</sup> CERTILMAN y LUTZKER, *op. cit.*, p. 90.

<sup>425</sup> POUURET y BESSON, *op. cit.*, p. 73; ADAMO, *op. cit.*, p. 18.

<sup>426</sup> *Code de la propriété intellectuelle*, art. L 615-17 en materia de patentes y el art. L-716-4 en materia de marcas.

<sup>427</sup> FORTUNET, *op. cit.*, pp. 281 y 285.

País	Controversias Infracción PI	Controversias Validez PI	Información adicional
Alemania	Sí	Posible <sup>428</sup>	Doctrina dividida
Italia	Sí	Parcialmente <sup>429</sup>	Las disputas de patentes no son arbitrables <sup>430</sup> . Pero las disputas relativas a las marcas no están expresamente excluidas <sup>431</sup> .
Sud África	Parcialmente	No	Las disputas de patentes no son arbitrables <sup>432</sup> . Pero las disputas relativas a las marcas no están expresamente excluidas <sup>433</sup> .
Suiza	Sí	Sí	El laudo puede servir de base para la modificación o cancelación del registro de patente
EE.UU	Sí	Sí	La declaración de nulidad sólo tiene efectos inter partes
España	Sí	Parcialmente	

Así las cosas, a nivel global, mientras las disputas contractuales y comerciales son generalmente arbitrables (infracción de derechos de PI y otras cuestiones contractuales

<sup>428</sup> Sobre una consideración afirmativa respecto a la arbitrabilidad de la materia se ha sostenido: “The former limitation under § 91 (1) Antitrust Law (*Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* – ‘GWB’) has been revoked by the new German arbitration law. The same applies, in general, for disputes related to intellectual property and company law matters, in particular, disputes as to the validity of decisions of shareholder meetings. Despite the possible effects on third parties such disputes should be considered to be arbitrable”. BÖCKSTIEGEL; KRÖLL y NACIMIENTO, “Part I Germany as a Place...”, *op. cit.*, p. 17. SCHÄFER en la misma línea ha explicado: “The above considerations lead to the conclusion that, irrespective of the IPR concerned, the validity or the nullity of IPR should be objectively arbitrable in all respects. As set forth above, neither § 1030 ZPO nor the Patent-, Trademark-, and other applicable Acts explicitly address the issue of objective (non-) arbitrability. Recent authoritative case law does also not provide guidance in either direction”, SCHÄFER, “Part IV – Selected...”, *op.cit.*, p. 916.

<sup>429</sup> POUURET y BESSON, *op. cit.*, p.17.

<sup>430</sup> MOURA VICENTE, Dário, “Arbitrability of intellectual property disputes: a comparative survey”, en *Arbitration International*, vol. 31, 2015, p. 153.

<sup>431</sup> CHROCZIEL *et al*, *op. cit.*, p. 23.

<sup>432</sup> MOURA VICENTE, *op. cit.*, p. 153.

<sup>433</sup> CHROCZIEL *et al*, *op. cit.*, p. 23.

relativas al desarrollo, uso, marketing o transferencia de derechos de PI, demandas por compensación de daños causados por la infracción de derechos), la arbitrabilidad de las controversias relativas a derechos de PI registrados, se vuelve más compleja, en particular la cuestión en materia de validez del derecho.

Las consideraciones y aproximaciones legales recién vistas reflejan poco a poco, pese a algunas diferencias, la tendencia a permitir la arbitrabilidad de la materia en general y de las cuestiones de validez, al menos, con efectos *inter partes*. Esta decisión política-legislativa tiene implicancias tanto cuando se plantea la validez como acción o como defensa en demandas por infracción del derecho, por la frecuencia con que surgen en esta clase de disputas y por la importancia asociada a la misma. Por ello, adquiere especial relevancia preguntarse por las justificaciones teóricas que han conducido a limitar el arbitraje en esta materia, para así adherir o repensar posiciones como la estudiada, por ejemplo, en España y otros países, que restringen la arbitrabilidad en materia de validez de los derechos de patente.

## **5. Más allá del tratamiento legislativo, ¿por qué es un problema la arbitrabilidad en materia de PI?**

El uso más amplio del arbitraje como medio de resolución de conflictos en materia de patentes y/o marcas, se ha visto dificultada por el planteamiento de obstáculos legales y zonas de incertidumbre en materia de arbitrabilidad. Se puede afirmar que hay principalmente dos barreras para el arbitraje de controversias relacionadas con derechos de PI:

(1) Razón legal. Algunos derechos o aspectos de estos derechos, como la declaración de nulidad, a menudo forman parte de la competencia exclusiva del Estado, ya sea por medio de los Tribunales nacionales o de las Oficinas de registro de los respectivos derechos, de ahí que la razón de poner esta categoría fuera del alcance de arbitraje responde a una razón legal<sup>434</sup>.

---

<sup>434</sup> Sobre los límites o áreas de posible restricción a la arbitrabilidad en materia de PI, ver también: BETANCOURT, *op. cit.*, p. 227; MANTAKOU, *op. cit.*, p. 265; CELLI y BENZ, *op. cit.*, pp. 593-610.



(2) Razón de política pública. Los asuntos de PI pueden involucrar algunos aspectos que no son de libre disposición para las partes por considerarse que puede afectar cuestiones relativas a política pública<sup>435</sup>.

## **A. Razón legal**

### *a. Atribución de competencia exclusiva*

En algunos países, las leyes encomiendan a un tribunal u órgano estatal la jurisdicción exclusiva sobre ciertas materias de derecho sustantivo, como en materia de patentes o marcas; o bien respecto de ciertas disputas en concreto, como en materia de infracción o validez de estos mismos derechos. Consecuentemente, se plantea que todos los asuntos que digan relación con la concesión o validez de los derechos de PI, concretamente en materia de patentes y marcas, están fuera del dominio del arbitraje<sup>436</sup>. Argumentación que se ve reforzada, en primer lugar, por la atribución de competencia exclusiva que poseen ciertos órganos para tratar estos temas, puesto que, de conocerse estos asuntos por medio de arbitraje se estaría derogando esa jurisdicción exclusiva.

En términos generales, la justificación de la competencia exclusiva descansa en, al menos, tres argumentos: “i) la fuerte presencia de intereses públicos materiales, ii) la repercusión sobre la seguridad del tráfico jurídico, y iii) la estrecha relación entre los aspectos declarativos y ejecutivos en el tipo de litigio en cuestión”<sup>437</sup>.

Concretamente en materia de PI, este argumento constituye una de las razones sobre la cual se argumenta la inarbitrabilidad de la materia. La idea detrás de estas exclusiones consiste en que, desde que la autoridad estatal ha participado en la creación del derecho

---

<sup>435</sup> En la doctrina se utilizan diferenciadamente los conceptos de orden público y políticas públicas. En este trabajo se utilizarán ambos términos con el mismo significado en lo que concierne al arbitraje y arbitrabilidad: "public policy reflects the fundamental economic, legal, moral, political religious and social standards of every state or extra-national community", GRANTHAM, *op. cit.*, p. 178.

<sup>436</sup> REDFERN, Alan y HUNTER, Martin, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 3ª ed., Sweet & Maxwell, London, p. 149.

<sup>437</sup> VIRGÓS SORIANO, Miguel y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco, *Derecho procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007, p. 324.

de PI, como en materia de patentes y marcas, es la misma autoridad la que debe determinar su extinción y debe decidir y regular el procedimiento en que se discuta la validez de ese derecho<sup>438</sup>. De este modo, las atribuciones de competencia exclusiva entregada a los Tribunales estatales impedirían a las partes disponer del procedimiento conforme al cual resuelven las controversias que involucren estos derechos.

Inevitablemente surge el primer cuestionamiento a la razonabilidad de estas exclusiones. Los derechos de PI son derechos que se conceden en interés del titular, otorgándose ciertos privilegios en relación a otros competidores. El titular de estos derechos puede disponer de ellos, como, por ejemplo, a través de un contrato de licencia, e incluso puede renunciar a los mismos.

Entonces se produce un desencuentro entre este argumento y las facultades reconocidas a los titulares de los derechos de patentes por la propia legislación. La solución de la inarbitrabilidad basada en la atribución de competencia exclusiva contrasta con las facultades otorgadas a los titulares de los derechos de patentes<sup>439</sup>. Me refiero a la posibilidad de *solicitar protección jurídica* para su invención (y determinar por tanto el comienzo de su invención) y la de *revocar el derecho* de patente concedido y de *renunciar* a la patente. La legislación española reconoce la iniciativa del interesado para solicitar la protección jurídica mediante patente, conforme al art. 3.1 LP. Es decir, el derecho de patente no se otorga de oficio, sino que se inicia por medio de un procedimiento de concesión a instancia de parte. Ahora bien, en este sistema legal, la concesión supone un examen de patentabilidad (art. 35 LP), por tanto, no es un examen meramente formal el que realiza la OEPM, dependiendo el resultado, entonces, de un organismo administrativo. Sin embargo existe todavía la facultad de la que goza el titular de la patente de revocar voluntaria y unilateralmente el derecho concedido (art. 105 LP).

Igualmente, se ha argumentado que si un poseedor de un derecho de PI puede renunciar a su derecho, debe asumirse que puede también hacerlo en el contexto de un arbitraje.

---

<sup>438</sup> BÖCKESTIEGEL, Karl-Heinz, “Public Policy and Arbitrability”, en SANDERS Pieter (ed.), *Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration*, Kluwer Law International, Deventer, 1987, p.197; COOK y GARCÍA, *op.cit.*, p. 65.

<sup>439</sup> GANDÍA SELLENS, “La arbitrabilidad de...”, *op. cit.*, p. 1412.

Consecuentemente, podría ser posible que un Tribunal arbitral ordenara al propietario transferir, revocar o restringir su derecho, siempre que las partes expresamente faculten al tribunal para hacerlo<sup>440</sup>. Alternativamente se ha sugerido que, desde que los derechos de una patente pueden ser objeto de una transacción comercial o de un contrato, pudiendo el titular del derecho libremente disponer de los mismos y transferir sus derechos, consecuentemente, el titular de la patente que es parte de un arbitraje, puede transferir el título al tribunal arbitral dándole el poder para revocar el derecho en cuestión<sup>441</sup>. En este sentido, sobre la base que el titular del derecho de PI tiene la atribución de disponer contractualmente de este derecho, un tribunal de la ICC determinó que podía decidir sobre la validez de un derecho de patente alemán en un caso de incumplimiento contractual e infracción de patente, aún cuando de acuerdo a los criterios de la ley alemana un tribunal arbitral no podía invalidar una patente<sup>442</sup>.

¿Por qué, entonces, no podrá el titular del derecho disponer del mecanismo procesal que estime adecuado a fin de resolver una controversia que involucre este derecho? Al respecto, se ha señalado -reconociendo la potestad inherente al Estado sobre la extinción de los derechos que han sido creados en ejercicio de su propia autoridad- que el Estado, al permitir el arbitraje de disputas sobre patentes “must be willing to cede a certain part of its decision-making power to arbitral tribunals and to cooperate with tribunals to enforce the result”<sup>443</sup>. Asimismo, es inevitable preguntarse porqué no podría la autoridad estatal reconocer, bajo ciertas circunstancias, el valor de un laudo que declara la nulidad de una patente.

Las razones van más allá de un argumento legal, como se intentará demostrar. Se debe profundizar en esta razón legal de la atribución de competencia exclusiva en busca de un argumento diferente que permita identificar el verdadero impedimento para declarar la arbitrabilidad o inarbitrabilidad de la materia.

Siguiendo con el análisis comparativo realizado más arriba, se analizará el tratamiento de la atribución de jurisdicción exclusiva en EE.UU., España y Alemania.

---

<sup>440</sup> CHROCZIEL et al, *op.cit.*, p. 16.

<sup>441</sup> ICC case 6097/1989, disponible en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 4, n° 2.

<sup>442</sup> ICC case 6097/1989, disponible en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 4, n° 2.

<sup>443</sup> SMITH et al, *op. cit.*, p. 306.

La situación en España se plantea de la siguiente manera. En el Título I de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 (en adelante, LOPJ), se establecen los límites de la jurisdicción, concretamente, en el art. 22 donde se trata la competencia exclusiva entregada a los Juzgados y Tribunales españoles<sup>444</sup>. Por su parte, el art. 86 ter 2. a) de la LOPJ, establece que los Juzgados de lo Mercantil conocerán, entre otras, de las demandas ejercidas en materia de propiedad industrial e intelectual. Paralelamente tanto la LP como la LM, han reconocido expresamente la arbitrabilidad de las materias que ellas regulan, salvo las excepciones allí expresadas.

En EE.UU., tal como se ha dicho más arriba, se prevé expresamente la arbitrabilidad en materia de patentes y así se ha reconocido a nivel de la Corte Suprema. Con todo, en el Título 28 U.S.C. § 1338 se entrega la jurisdicción de todas las acciones relativas a las leyes de patente, derechos de autor y marcas, a las Cortes de Distrito.

En Alemania, tal como se ha desarrollado en extenso en algunos párrafos más arriba a propósito del tratamiento de la arbitrabilidad en el sistema alemán, la atribución de competencia exclusiva de una rama separada de la judicatura ha constituido uno de los argumentos decisivos, tradicionalmente planteados, para negar la arbitrabilidad de algunas materias de PI. Sin embargo, y aunque en discusión al menos doctrinariamente, con posterioridad a la última reforma legislativa que regula la arbitrabilidad en Alemania, se ha sostenido que el argumento de la jurisdicción exclusiva no puede ser determinante para negar la arbitrabilidad en materia de derechos de PI.

En todos estos casos, es necesario preguntarse cuál es el alcance de la competencia declarada a nivel legislativo, pues es perfectamente posible encontrarnos con materias que sean de competencia exclusiva que pueden ser, a su vez, objeto de arbitraje. Lo contrario implicaría afirmar que tanto la norma que determina la competencia de los jueces de lo mercantil en España y, en general, las normas que determinan la

---

<sup>444</sup> Art. 22 Ley 6/1985, Orgánica del Poder Judicial: Con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias: d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro.

competencia exclusiva de los Juzgados, implican que las acciones ejercidas en esas materias no pueden someterse a arbitraje.

Advirtiendo que puede ser una cuestión controvertida en algunos sistemas legales, es posible afirmar que las normas sobre atribución de competencia, generalmente, no determinan la arbitrabilidad de la materia<sup>445</sup>, sino la competencia de dichos Tribunales y el contenido de la competencia que se les entrega. Consecuentemente, no impiden que las partes sometan al conocimiento de un árbitro la resolución de las controversias que se susciten en materia de PI. E incluso, en aquellos casos en que se trata de la atribución de una competencia exclusiva, debe entenderse que esta determinación de competencia lo es respecto de otros tribunales del país o de tribunales extranjeros, pero no respecto de la posible sumisión a arbitraje<sup>446</sup>. En este sentido, BOUZA VIDAL, ha sostenido que “la arbitrabilidad de una determinada materia no depende de que, en el reparto de litigios entre los tribunales de un mismo Estado (reglas de competencia territorial) o de distintos Estados (reglas de competencia judicial internacional), se establezca la exclusividad a favor de uno de ellos, sino únicamente de la viabilidad del procedimiento arbitral para proporcionar a las partes una tutela de sus derechos subjetivos e intereses legítimos equivalente a la que proporcionan los cauces procesales ordinarios”<sup>447</sup>. Por su parte, ARENAS GARCÍA, refiriéndose concretamente al hecho que algunas materias de PI figuren como supuestos de competencia exclusiva en el sistema español, señala que esta circunstancia no impide que el arbitraje no opere<sup>448</sup>.

---

<sup>445</sup> En un sentido similar véase: Interim Award case 6709/1994, disponible en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 5, n° 1; Final Award case 5480/1993, disponible en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 4, n° 2.

<sup>446</sup> En este sentido, VIRGÓS y GARCIMARTÍN, aclaran que tratándose de materias de competencia exclusiva no significa que no quepa el arbitraje, sino que, no es posible por vía del arbitraje ir en contra de una política legislativa que somete un tipo de litigios a la jurisdicción de un Estado determinado. Por tanto, afirman, cabe el arbitraje, pero no en un Estado distinto. VIRGÓS y GARCIMARTÍN, *op. cit.*, p. 325.

<sup>447</sup> BOUZA VIDAL, *op.cit.*, pp. 379-380. En un sentido contrario, se ha planteado que el carácter contractual de un arbitraje impide al árbitro pronunciarse sobre aquellas materias que se han señalado como de competencia exclusiva, ver: FERNÁNDEZ ROZAS, *Tratado del Arbitraje...*, *op.cit.*, p. 879.

<sup>448</sup> ARENAS GARCÍA, Rafael, “Competencia judicial internacional y litigios en material de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, *liaisons dangereuses?*”, en MORRAL SOLDEVILA, Ramón (dir.), *Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de*

### *b. Análisis crítico del argumento legal como límite al arbitraje*

Identificadas las premisas que sustentan lo que se ha clasificado como razones legales que limitan la arbitrabilidad de la materia, conviene preguntarse si efectivamente deben limitar la arbitrabilidad de estos asuntos o, incluso, si estos argumentos son suficientes para afirmar la inarbitrabilidad de la materia.

Por las razones expuestas más arriba, se puede afirmar que la atribución de competencia exclusiva respecto de algunas materias, no determina su inarbitrabilidad *per se* y, por tanto, tampoco impide que las partes puedan acordar el sometimiento de una controversia a arbitraje. De lo contrario, se estaría imponiendo al arbitraje una limitación que obstaculizaría el desarrollo del mismo como un medio de resolución de conflictos en el Estado de que se trate.

Detrás de las referidas limitaciones, que buscan justificar la inarbitrabilidad de ciertas materias, lo que sí habría es un argumento de política pública no expresada, pero que es preciso identificar para llegar a determinar si es que algunas materias de PI -como la validez del derecho- deben ser consideradas inarbitrables en determinados supuestos. Sobre esta idea, la de la política pública que debe ser resguardada, también se debe profundizar e identificarla con claridad, para luego resolver si constituye un argumento suficiente para excluir el arbitraje de aquellas materias que la puedan afectar. Es decir, si esta política pública debe constituir un límite al arbitraje<sup>449</sup> y, luego, si como consecuencia de ello debe entenderse que el arbitraje de determinadas materias de PI debe ser excluido *ex ante*.

---

*Derechos de la Propiedad Industrial*, Civitas, Navarra, 2013, p. 124. Para más detalles sobre el planteamiento, ver ARENAS GARCÍA, Rafael, *El control de oficio de la competencia judicial internacional*, Eurolex, Madrid, 1996, pp. 238-255.

<sup>449</sup> Atendido el ámbito específico de esta investigación no profundizaré en la justificación de la política pública como límite al arbitraje en general, cuyo desarrollo bien podría significar un estudio separado, sino que me centraré en la justificación de la política pública como restricción a la arbitrabilidad en asuntos de PI.

## B. Razones de Políticas Públicas

La vinculación entre política pública y arbitrabilidad es particularmente desafiante para el arbitraje en PI. El desafío no se plantea, únicamente, por la bien sabida complejidad del concepto en referencia, dadas sus diferentes nociones, interpretaciones en los diferentes Estados y su variabilidad en el tiempo<sup>450</sup>, sino también por su impacto en el arbitraje en general y, en particular, respecto de ciertos tipos de derechos de PI, que se entiende afectan directamente intereses públicos.

En el contexto de la PI, las consideraciones de política pública han adquirido especial relevancia en la limitación de la arbitrabilidad de la materia, basándose principalmente en las implicancias de ciertos derechos para los intereses públicos. Especial preocupación se ha reclamado respecto a los derechos de PI sometidos a registros estatales y, en concreto, cuando la disputa dice relación con la existencia o validez del derecho<sup>451</sup>.

A continuación se proporcionarán las ideas principales que se han desarrollado para justificar la inarbitrabilidad en materia de estos derechos de PI, con el objeto de determinar si es que existe una política pública detrás de estas exclusiones en particular e identificar cuál es, concretamente, el interés público inherente en esta clase de controversias que justificaría la inarbitrabilidad de la materia.

Este argumento se ha construido en base a tres supuestos principales:

a) El primer supuesto, discurre en términos generales sobre las limitaciones del procedimiento arbitral. En particular, sobre la circunstancia que los derechos de PI registrados tienen efecto absoluto sobre todos (*erga omnes*), mientras que el laudo sólo alcanza a las partes del arbitraje (*inter partes*).

b) El segundo supuesto: algunos derechos de PI son otorgados públicamente después de una solicitud y un registro por una agencia u oficina gubernamental: es el caso de la

---

<sup>450</sup> BÖCKESTIEGEL, “Public Policy and...”, *op.cit.*, pp. 178-179; PAULSSON, *op.cit.*, p. 104; KREINDLER, Richard y TEVINI, Anna, “The impact of Public Policy considerations”, en HALKET, Thomas (ed.) *Arbitration of international Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, pp. 438 y ss.

<sup>451</sup> KREINDLER y TEVINI, *op. cit.*, pp. 444-445.

patentes, de conformidad a un procedimiento estatal administrativo, uniforme y obligatorio.

c) El tercer supuesto es aquel que dice relación con la existencia de un interés público concreto pero no especificado.

#### *a. Las limitaciones del procedimiento arbitral*

Uno de los argumentos que se plantean para limitar la arbitrabilidad de la materia se basa en la afirmación de que el procedimiento arbitral no proporcionaría los estándares necesarios para la protección de los derechos de PI.

En particular, la principal crítica ha sido sostenida en la falta de autoridad o poder del árbitro para dictar laudos con efectos *erga omnes*.

Muchos de los casos más importantes en materia de patentes involucran al menos plausibles reclamaciones de invalidez de la patente. Desde que un laudo arbitral, por regla general, alcanza sólo a las partes del arbitraje, un árbitro no podría invalidar por medio del laudo un derecho con efecto *erga omnes* y, por ende, no podría invalidar una patente o una marca que, inevitablemente, tiene determinados efectos de carácter público y alcanzar, de este modo, a terceros que no son parte de la controversia. Así, el efecto *inter partes*, característico del arbitraje, se plantea como incompatible con ciertos arbitrajes que involucran derechos de PI -en particular aquellos que dicen relación con la validez de los mismos- consecuentemente se plantea la inarbitrabilidad de la materia.

Por su parte, aunque como argumento separado, pero relacionado con el punto anterior, se ha sostenido, además, que la inarbitrabilidad de la materia estaría justificada en la falta de oportunidad por parte de los terceros que no forman parte del acuerdo de intervenir en el procedimiento<sup>452</sup>. Por ello, son contadas las excepciones donde sistemas legales declaran expresamente la arbitrabilidad de la totalidad de las disputas que

---

<sup>452</sup> BREKOULAKIS, Stavros, “Part I Fundamental Observations and Applicable Law, Chapter 2 on Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas of Concern”, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aa den Rijn, 2009, p. 37.



involucran derechos de PI, incluyendo las materias de validez de derechos de patentes y marcas, y aun más excepcionales son aquellos que en algunos casos revisten la desición arbitral con efecto *erga omnes*. Los demás sistemas legales, o bien, optan por prescribir como de jurisdicción exclusiva de los Tribunales estatales el conocimiento de ciertas materias de PI, o simplemente declaran como arbitrables otras materias que involucran la explotación de los derechos de PI, o bien, como en el caso de España, excluyen expresamente las cuestiones relativas a la validez de los derechos de patentes<sup>453</sup>.

*b. La participación de una autoridad pública en la concesión de los derechos de PI y sus implicancias*

Uno de los puntos principales de la relación entre la arbitrabilidad de los derechos de PI y la política pública se origina, en parte, del hecho de que son las autoridades públicas las que a través de órganos específicos conceden estos derechos para el solicitante por medio de un procedimiento preestablecido. A partir de esta idea se afirma que los particulares no pueden disponer de los derechos de PI y, en definitiva, de los actos en que participa el Estado, concretamente, los que digan relación con el mantenimiento y/o nulidad de los derechos de PI, por medio de un procedimiento de resolución privado<sup>454</sup>.

El Estado al crear estos derechos concede a los solicitantes un monopolio o derecho de exclusividad sobre ellos, extrayéndolos del dominio público y colocándolos en la esfera y control de éstos individuos<sup>455</sup>. De este modo, de reconocerse a las partes la posibilidad de modificar los derechos así creados se afectaría el poder originario del Estado de conceder monopolios o derechos exclusivos.

Los dos argumentos anteriores se sostienen en cuanto que, detrás de la concesión de estos derechos y la consecuente creación de monopolios o derechos de exclusividad, hay un interés en concreto del Estado en relación con la existencia de la PI. Es decir,

---

<sup>453</sup> Sin perjuicio de las referencias anotadas, el análisis en profundidad en materia de efectos del laudo y sus consecuencias en cuanto a la inarbitrabilidad se desarrollarán en el último capítulo de esta investigación.

<sup>454</sup> COOK y GARCÍA, *op. cit.*, p. 63.

<sup>455</sup> REDFERN y HUNTER, *op. cit.*, p. 139.

cada Estado regula el sistema de concesión de derechos de PI en base a diversas justificaciones políticas, de ahí que se plantee que al permitirse que un laudo modifique o invalide estos derechos pondría en riesgo la política pública del Estado que subyace a cada derecho.

El problema detrás de todos estos argumentos, es que éstos no pasan de ser vagas referencias a una política pública existente en la concesión de los derechos de PI, sin expresar cuáles son los aspectos públicos en concreto que se podrían ver afectados con la resolución arbitral, y que obligarían a calificar de inarbitrables las disputas que involucren aspectos de política pública<sup>456</sup>. Es decir, qué aspectos en concreto no pueden ser debidamente ponderados por un árbitro en la resolución de una controversia.

Por ello, inevitablemente, por sobre las implicancias generales de la PI en la economía de los Estados<sup>457</sup>, se hace necesario identificar cuáles son esos intereses públicos que hay detrás de estos derechos, especialmente en materia de patentes, que es donde más se observa una limitación de este tipo y un mayor obstáculo a la viabilidad del arbitraje.

### *c. Interés público comprometido en el sistema de patentes*

El sistema de patentes creado al interior de un Estado se sostiene en una política o interés público que tiene por objeto incentivar la invención, inversión y el descubrimiento<sup>458</sup>. Sin perjuicio, de las diversas justificaciones planteadas para dar soporte al sistema de patentes en los diferentes sistemas legales a través del tiempo<sup>459</sup>, en términos generales, el sistema de patentes se asume como necesario para que los inventores e inversores obtengan una rentabilidad que refleje el valor que reconoce una sociedad determinada a la invención e inversión. Asimismo, se alienta a los inventores a hacer públicas sus innovaciones y con ello contribuir al desarrollo de la sociedad<sup>460</sup>. En

---

<sup>456</sup> SMITH et al., *op. cit.*, p. 308. En el mismo sentido, GRANTHAM, *op. cit.*, p. 183.

<sup>457</sup> Ver Capítulo I.

<sup>458</sup> EISENBERG, "Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use", en *University of Michigan Law Review*, 56, 1989, pp. 1017-1019.

<sup>459</sup> BENTLY y SHERMAN, *op. cit.*, pp. 379-381.

<sup>460</sup> SMITH et al., *op. cit.*, p. 309.

España en concreto se ha planteado que: “Mediante la concesión de la Patente se enriquece el «bien público», en el doble sentido de que su contenido, plasmado en una memoria técnica, a través de su publicidad, pasa a formar parte del fondo documental tecnológico para consulta de investigadores, engrosando así lo que se ha dado en llamar estado de la técnica, facilitando, a partir del mismo, la obtención de invenciones nuevas que superen los inconvenientes inherentes a las anteriores y evitando que se produzca una duplicidad de invenciones, por desconocer lo que ya pertenece al estado de la técnica; es decir, las invenciones ya existentes. En segundo lugar, una vez extinguida la Patente, por el transcurso de su vida legal, su objeto pasa al dominio público, pudiendo ser libremente explotado por cualquiera, con lo que el privilegio inicial, limitado temporal y personalmente, revierte en favor de la sociedad”<sup>461</sup>.

Por tanto, el sistema de patentes en sí mismo, y la concesión de un monopolio o derechos de exclusividad, está justificado en una decisión de política pública que busca promover o incentivar la investigación, la innovación, la invención y su divulgación<sup>462</sup>.

La pregunta, entonces, es si un arbitraje sobre estas materias afecta este interés público. El interés público que se ha referido, al parecer, ya se ha satisfecho con la concesión del derecho de exclusividad en el marco del sistema de patentes<sup>463</sup>, por cuanto ya ha generado un incentivo a la invención. De modo que, cualquier disputa que no afecte la creación de ese monopolio no debería afectar la política pública en cuestión.

Ahora bien, qué ocurre con la situación particular relativa a la validez de una patente, la cual constituye uno de los puntos más problemáticos del planteamiento sostenido hasta ahora. ¿Existe acaso aquí un incentivo público específico para mantener el monopolio? En este punto, es inevitable plantearse si acaso la mantención de ese derecho de exclusividad, a partir de la concesión debería interesar únicamente a su titular. Este argumento es aún más fuerte en relación a aquellos sistemas en los que el Estado, antes de otorgar una patente, no realiza un examen sustantivo para examinar si el objeto cumple con los requisitos estipulados. Si el Estado no realiza tal acto antes de conceder

---

<sup>461</sup> GUIX CASTELLVÍ, *op. cit.*, pp. 5-6.

<sup>462</sup> BENTLY y SHERMAN, *op. cit.*, p. 380.

<sup>463</sup> SMITH *et al*, *op. cit.*, p. 310.

un monopolio al solicitante, podría ser contradictorio afirmar que sólo el Estado puede renunciar a los derechos creados como si fueran los intereses de la sociedad, cuando el acto de concesión se base únicamente en un examen formal<sup>464</sup>. Sin embargo, en los países en los que se lleva a cabo un examen sustantivo, previo a la concesión de los derechos exclusivos, el procedimiento de solicitud legal se utiliza como argumento de política pública<sup>465</sup>.

Aunque sin establecer de una manera concluyente si existe o no un incentivo particular en materia de validez de estos derechos, e incluso asumiendo que es posible una afectación indirecta del incentivo de la invención por medio de la modificación de un monopolio ya creado, resulta forzoso cuestionar porqué un Tribunal estatal está preparado para asegurar este interés particular y un árbitro no lo estaría. Es decir, preguntarse si acaso la supuesta afectación de la política pública debe constituir un límite a la arbitrabilidad de la materia.

#### *d. Análisis crítico de la política pública como límite del arbitraje*

Al intentar buscar argumentos que respondan a la cuestión planteada en el párrafo anterior, sobre la imposibilidad del arbitraje para resguardar la política pública que existe detrás del sistema de patentes, nuevamente aparecen en las bases de estos argumentos consideraciones que atienden mayormente a pretendidas limitaciones del procedimiento arbitral o a desconfianzas respecto de las facultades de un árbitro para resolver este tipo de conflictos que rondan en torno a los efectos del laudo y la imposibilidad de los terceros de intervenir en el procedimiento.

La pregunta del porqué los árbitros no pueden asumir la tarea de revisión de aquellos asuntos que involucran un interés público ha conducido la discusión a cuestionamientos en donde abunda la confusión y los malos entendidos. La frecuente suposición de que los árbitros se enfrentarán a una pregunta existencial de si son servidores de las partes o de las leyes imperantes en un sistema legal determinado, conduce la discusión a un

---

<sup>464</sup> JANSSON, *op. cit.*, p. 55.

<sup>465</sup> JANSSON, *op. cit.*, p. 55.

ámbito demasiado abstracto<sup>466</sup>. Los valores sociales reconocidos en un determinado sistema legal como política pública imperante en un momento dado pueden dominar incluso en ausencia de reglas legales expresas, no hay *a priori* justificación suficiente para que un árbitro no pueda decidir sobre cómo se aplican esas normas imperativas y los valores esenciales de la sociedad<sup>467</sup> y si no lo hacen, en la mayoría de los casos, podrán ser objeto de corrección.

Por su parte, es indudable reconocer ciertas limitaciones en el procedimiento, que tal como han sido planteadas hasta ahora podrían constituir un obstáculo al arbitraje en esta materia. Por ello es clave reconocer estas limitaciones y separarlas -cuando sea posible- del argumento de la política pública, para luego preguntarse si es indispensable excluir el arbitraje de estas materias atendido el interés público comprometido.

Claramente, ésta no puede ser la única solución al problema en cuestión, las alternativas existen, más aún considerando las importantes ventajas que proporciona este medio de solución de conflictos. Así, resulta intuitivo plantear que de resolverse estas cuestiones procesales se debería superar la discusión en torno a la inarbitrabilidad de estas materias. O al menos, sería preciso no declarar una arbitrabilidad de la materia *per se*, y enfrentar estas cuestiones ofreciendo una solución desde el punto de vista procesal, como se pretende en esta investigación.

## **6. Comentarios Finales**

i) En la actualidad resulta difícil establecer de manera universal o global un catálogo de materias arbitrables de PI. No obstante, coherente con la extensión del arbitraje a áreas de la actividad económica que se consideraban excluidas, se observa de manera prácticamente generalizada una tendencia al reconocimiento a nivel legislativo de las disputas de naturaleza comercial que involucran derechos de PI. Una apertura similar, aunque no por medio de normas legales, se observa en cuanto a las disputas relativas a

---

<sup>466</sup> PAULSSON, *op. cit.*, p. 107.

<sup>467</sup> PAULSSON, *op. cit.*, p. 130.

la nulidad del derecho, aunque entendiéndose limitos sus efectos a las partes del convenio arbitral.

Si bien, la mayoría de los sistemas legales se pronuncian favorablemente sobre la resolución por medio de arbitraje de las disputas contractuales y/o comerciales que involucran derechos de PI (salvo contadas excepciones), aún es posible identificar diferencias en el tratamiento y alcances de uno y otro. Claro ejemplo de ello es lo que ocurre en los sistemas jurídicos analizados en esta parte. Por un lado, EE.UU. con una vocación claramente proclive al arbitraje, constatada tanto a nivel legislativo como en las decisiones de los Tribunales superiores. En donde, en materia de patentes, se prescribe expresamente la arbitrabilidad de todas las materias, incluida las que digan relación con la validez de la patente, aunque con efecto inter partes. Por su parte, pese a que nada se ha dicho en materia de marcas, la jurisprudencia y la doctrina se muestra a favor de su arbitrabilidad. Por otro lado, en el caso de España durante los últimos años se ha desarrollado una política de apertura en materia arbitral que se refleja en su legislación. Sin embargo, en el tratamiento de las materias específicas, en particular en materia de patentes, el legislador se aparta de la tendencia observada, pues si bien se reconoce la posibilidad de sumisión a arbitraje de estos asuntos, se excluirían las cuestiones que digan relación con la validez del derecho. Finalmente, el caso de Alemania, es también interesante ya que continúa la senda de apertura ya destacada, pues reconoce la arbitrabilidad de las disputas de PI, pero mantiene algún grado de controversia sobre la arbitrabilidad de las materias que involucran la validez del derecho, aunque sin un pronunciamiento legislativo ni jurisprudencial en contrario, dejando abierta la posibilidad de sumisión a arbitraje.

ii) A mayor abundamiento, es posible reconocer ciertas materias respecto de las cuales existe claridad que son arbitrables, más allá de un sistema legal determinado. Así, las disputas sobre titularidad y licencias de PI, su alcance y los casos de incumplimiento serán arbitrables como regla general. Igualmente las cuestiones que recaen principalmente sobre derechos y obligaciones de origen contractual, sobre incumplimientos de acuerdos de licencia, transmisión de derechos de PI registrados<sup>468</sup> y

---

<sup>468</sup> MOURA VICENTE, *op. cit.*, p. 153.

reclamaciones en casos de infracción<sup>469</sup>. A parte de algunas circunstancias excepcionales, los asuntos relacionados con la explotación y la administración y gestión económica de los derechos de PI, se consideran arbitrables<sup>470</sup>.

iii) Se mantienen como materias problemáticas las disputas relativas a la validez del derecho, constituyendo uno de los mayores obstáculos a la viabilidad del arbitraje.

Destaco especialmente en este punto, el impacto de decisiones político legislativas, que excluyen expresamente la arbitrabilidad de la validez del derecho, pues se trata de una reclamación recurrente en los asuntos que involucran derechos de PI, principalmente en materia de patentes. Generando un fuerte desincentivo para recurrir a arbitraje, según ya se ha destacado a lo largo de este capítulo.

iv) Por último, a la par con la expansión del arbitraje, la mantención de la política pública como límite al arbitraje continúa y su configuración, en algunos casos, puede conducir a que la proclamación del favorecimiento del arbitraje devenga en una ilusión.

Según se ha demostrado las justificaciones teóricas planteadas no son suficientes para declarar la inarbitrabilidad de la materia *per se*. Ni las razones legales, ni la política pública de un Estado determinado son suficientes para, razonablemente, justificar la exclusión del arbitraje en los asuntos de PI. Los argumentos revisados se basan en limitaciones que se formulan, en general, respecto del arbitraje como procedimiento, cuestiones que dicen relación con aspectos procesales del arbitraje y no necesariamente en cuestiones de fondo respecto de la materia en análisis. Por ello, sugiero descartar la inarbitrabilidad como un obstáculo en razón de la materia que impida el arbitraje, e invito a profundizar en las limitaciones procesales que han conducido a estos planteamientos.

---

<sup>469</sup> CHROCZIEL *et al*, *op. cit.*, p. 14.

<sup>470</sup> MANTAKOU, *op. cit.*, p. 270.





# CAPÍTULO CUARTO. LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN EL ARBITRAJE SOBRE PI: UNA ALTERNATIVA IGNORADA

## 1. Ideas preliminares

Uno de los planteamientos asociados a la discusión de la inarbitrabilidad en materia de PI, según se ha demostrado en el capítulo anterior, es el supuesto fracaso del arbitraje para permitir defender los intereses de terceros. En consecuencia, no es inusual que la jurisdicción sobre cuestiones de PI sea reservada exclusivamente a los tribunales nacionales toda vez que éstos prevén procesos “multipartes” y tienen en consideración los intereses de todos los sujetos involucrados en el conflicto. Por ello, se sostiene, que la inarbitrabilidad de las controversias sobre PI proviene en gran medida de la propia incapacidad del arbitraje de vencer su limitación bilateral. Sobre esta limitación se profundizará en esta parte desde una mirada crítica.

Antes de comenzar el análisis propuesto es menester hacer dos precisiones:

1. El derecho procesal es capaz de proporcionar dos respuestas o soluciones frente a la problemática de la intervención de terceros. La primera, supone regular la presencia en el arbitraje de todos los sujetos con intereses jurídicamente relevantes, lo cual significa reconocer en ciertos casos la intervención de terceros; la segunda, en cambio, dice relación con hacer extensivos los efectos del laudo arbitral respecto de terceros que no han intervenido en el procedimiento. No obstante reconocer que los temas sobre la intervención de terceros y los efectos extensivos de la cosa juzgada constituyen figuras vinculadas y concurrentes<sup>471</sup>, este último aspecto -el de los efectos del laudo- se propone

---

<sup>471</sup> COUTURE señala al respecto: “La intervención del tercero se liga inseparablemente al tema de la cosa juzgada, en razón de que dicha intervención, en sí misma, no representa sino una anticipación preventiva a una cosa juzgada adversa”. COUTURE, Eduardo, *Estudios de Derecho Procesal Civil*, 3ª ed., t. III,

analizarlo separadamente en el siguiente capítulo, a propósito de los efectos del laudo, considerando que, pese a la necesaria interconexión entre ambas, actúan por vías diferentes. Esta parte de la investigación, por consiguiente, se centrará en la discusión de la primera de las soluciones mencionadas, es decir, la fase preventiva de la protección de los intereses de terceros.

2. La segunda precisión dice relación con las expresiones que se emplearán para abordar el problema. En la doctrina, normalmente, se utilizan de manera indistinta las expresiones terceros o no firmantes, aunque tienen diferentes significados. Para aclarar las referencias que se harán en esta presentación, en términos generales, la referencia a terceros incluirá a ambos, por considerar que comprende mejor el tema propuesto, al menos, de un modo más amplio. En efecto, la palabra "firmante" o "signatario" no refleja con exactitud la cuestión<sup>472</sup>. En virtud de la Convención de Nueva York (Art. II (2)) y en la mayoría de las leyes de arbitraje nacionales, el requisito de que el acuerdo de arbitraje deba ser firmado ya no es un valor absoluto. Lo anterior es sin perjuicio de algunas referencias específicas en cuanto a los no firmantes del convenio arbitral. Es decir, aquellas partes que no han tomado parte en el procedimiento arbitral que concluye en un laudo de su interés.

## **2. ¿Deben intervenir los terceros en el arbitraje?**

### **A. Aspectos generales**

La intervención de terceros se plantea en este estudio como un elemento que, en ciertos escenarios, puede hacer del arbitraje una alternativa más eficiente al permitir la

---

Depalma, Buenos Aires, 1979, p. 222. En el mismo sentido, LIEBMAN, Enrico Tullio, *Efficacia ed Autorità della sentenza: ed altri scritti sulla cosa giudicata*, Giuffrè Editore, Milano, 1983, p. 93.

<sup>472</sup> En general, se considera inadecuado y poco engañoso para referirse a la extensión del acuerdo de arbitraje a los no firmantes, como expresión para referirse a todos los supuestos. BLAISE, Stucki y SCHELLENBERG, Wittmer, "Extension of Arbitration Agreements to Non-Signatories", en *ASA Below 40, Conference of September 29, 2006*, disponible electrónicamente en <https://www.arbitration-ch.org/en/asa/asa-below-40/index.html>, última visita 10.04.2018.

protección de intereses y derechos de terceros en materias que lo requieren especialmente.

No es ninguna novedad que las relaciones comerciales se han vuelto complejas y muchas veces requieren de la participación de una gran cantidad de partes para la consecución de sus proyectos. Es usual ver cómo una relación jurídica en concreto tiene repercusiones en terceros extraños a la misma, o más aún, respecto de terceros que tienen alguna conexión o dependencia con alguna otra relación jurídica que se ve afectada por aquella. Se hace entonces necesario en este ámbito desarrollar nuevas perspectivas desde el punto de vista de los actores involucrados en la contratación.

Sin embargo, dentro de este amplio margen de supuestos en los que pueden identificarse intereses de terceros afectados, más o menos intensamente, se suelen encontrar contratos o acuerdos comerciales que prevén acuerdos bilaterales de resolución de conflictos en que no constan expresamente estos terceros, pero que posteriormente podrían figurar como interesados o aparecer vinculados con la disputa que se somete a arbitraje por tener alguna conexión con la relación jurídica objeto del proceso arbitral<sup>473</sup>.

Así, la práctica comercial internacional pone de manifiesto la posibilidad de que personas que no figuran nominalmente en un convenio arbitral y/o que tampoco participaron de su conclusión, pero que han jugado un papel activo en el proyecto empresarial, puedan tener un interés real en la disputa sometida a arbitraje y se puedan ver afectados luego por la decisión contenida en él<sup>474</sup>.

Esta primera aproximación al objeto de estudio no sólo confirma la existencia de intereses de terceros relevantes en el arbitraje<sup>475</sup>, sino que además pone de relieve la conveniencia de una regulación eficaz de la materia.

---

<sup>473</sup> Para más detalles sobre estas circunstancias en que el demandante o demandado no son partes del acuerdo original de arbitraje, ver: MUSTILL, Michael y BOYD, Stewart, *The Law and Practice of Commercial Arbitration in England*, 2ª ed., Butterworths, London and Edinburgh, 1989, pp. 136-140.

<sup>474</sup> ESPLUGUES MOTA, Carlos, *El arbitraje marítimo internacional*, 1ª ed., Aranzadi, Navarra, 2007, pp. 374 y ss.

<sup>475</sup> Como un reflejo de la importancia que ha adquirido la materia en estudio se han proporcionado estadísticas que demuestran el creciente aumento de arbitrajes que involucran a terceros, se puede

Cuando el escenario es el descrito, el arbitraje debe, al menos, enfrentar la discusión sobre la intervención de terceros y asumir dicha complejidad adaptándose a esta realidad. Es verdad, que el arbitraje no puede permitir la intervención de todos los terceros con cualquier interés, a riesgo de olvidar el interés de las partes que ya figuran como partes en el arbitraje el cual debe continuar siendo primordial. Por ello debe valorarse de manera crítica la posible intervención de terceros en el arbitraje.

Las preguntas en torno a este aspecto son claras: ¿Cuál es el ámbito y alcance del arbitraje en razón de los terceros involucrados en el conflicto? y ¿en qué medida debe la cláusula arbitral o el arbitraje extenderse a los no signatarios?

## **B. La controvertida naturaleza jurídica del arbitraje y la intervención de terceros**

La respuesta tradicional para abordar la problemática hasta ahora planteada, simplemente, cierra una posible reflexión sobre el tema, haciendo aplicable el principio de inoponibilidad o efecto relativo de los contratos de derecho privado, en virtud del cual se entiende que el convenio arbitral es inoponible a terceros, toda vez que el convenio arbitral sólo alcanza a quienes convinieron en el mismo.

Se entiende que un tribunal arbitral no tiene el poder para ordenar o disponer una solución respecto de quien no figura como parte en el convenio arbitral<sup>476</sup>. A partir de aquí, se plantea que un laudo no podría directamente conferir derechos ni imponer obligaciones respecto de terceros que no son parte del convenio arbitral, porque en virtud del efecto relativo de los contratos el convenio arbitral le es inoponible aquéllos.

La inclusión de estos criterios, como el de inoponibilidad o efecto relativo de los contratos, provenientes del derecho civil se explican en gran medida por la asunción de la naturaleza contractual del arbitraje. La libertad y autonomía de la voluntad,

---

consultar en este sentido: PLATTE, Martin, "When should an Arbitrator Join Cases?", en *Arbitration International*, vol. 18, n° 1, 2002, pp. 67-68.

<sup>476</sup> REDFERN y HUNTER, *op. cit.*, pp. 396-397.

vinculadas al nacimiento del arbitraje, ha supuesto esta declaración respecto a su naturaleza o carácter.

Más allá de profundizar sobre la naturaleza del arbitraje y los innegables aportes de la doctrina en torno a las características de la institución, a la cual me remito para su revisión pormenorizada<sup>477</sup>, cuando se piensa en el valor del arbitraje respecto de terceros y se recurre al principio del efecto relativo de los contratos, se debe reconocer que la referencia a estos criterios de derecho civil se basa principalmente en el origen contractual del arbitraje, porque la génesis del arbitraje está en el convenio arbitral y para algunos esto determina, a su vez, la naturaleza contractual del mismo. Pero esta circunstancia, no debería obstar a reconocer las consecuencias procesales que se despliegan durante su posterior desarrollo<sup>478</sup>. Sin necesidad de afirmar el carácter jurisdiccional o contractual del arbitraje, es preciso reconocer las repercusiones procesales de la voluntad expresada en el convenio arbitral durante el desarrollo del

---

<sup>477</sup> Sobre la naturaleza del arbitraje, la doctrina se encuentra dividida. Igualmente no es coincidente con las posiciones en todos los estados, ver: SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, *Estudios de Derecho Procesal*, Ediciones Ariel, Barcelona, 1969, pp. 371 y ss.; GUASP DELGADO, Jaime, *El Arbitraje en el Derecho Español: su nueva regulación conforme a la ley de 22 de diciembre de 1953*, Bosch, Barcelona, 1956, pp. 20 y ss.; FENECH, Miguel y CARRERAS, Jorge, *Estudios de derecho Procesal*, Bosch, Barcelona, 1962, pp.417-420; CORDÓN MORENO, Faustino, *El arbitraje en el Derecho Español: Interno e Internacional*, Aranzadi, Pamplona, 1995, pp. 28-34; CORDÓN MORENO, Faustino, *El arbitraje de Derecho Privado (Estudio breve de la Ley 60/2003, de arbitraje)*, 1ª ed., Aranzadi, Navarra, 2005, pp. 39 y ss.; FONT SERRA, Eduardo, *Aportaciones del Profesor Eduardo Font a la doctrina jurídica*, Ministerio de Justicia, Madrid, 2004, pp. 43-44; CORTEZ DOMÍNGUEZ, Valentín y MORENO CATENA, Víctor, *Derecho Procesal Civil: Parte especial*, 8ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 304 y ss.; ALMAGRO NOSETE y TOMÉ PAULE, *op.cit.*, pp. 599 – 601; PÉREZ- CRUZ MARTÍN, Agustín, “Naturaleza jurídica del arbitraje”, en PÉREZ- CRUZ MARTÍN, Agustín (dir.), *Los nuevos retos del arbitraje en una sociedad globalizada*, 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 87-110. En Chile, se plantea de manera pacífica el carácter jurisdiccional del arbitraje, véase por todos: AYLWIN AZÓCAR, PATRICIO, *El juicio arbitral*, 5ª ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005.

<sup>478</sup> Sobre la innegable eficacia procesal del arbitraje también profundiza CREMADES, Bernardo, “El Arbitraje en el siglo XXI”, en *La Ley*, n° 16495/2001, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>, p.1. En términos similares, reconoce la naturaleza híbrida del convenio arbitral, FERNÁNDEZ ROZAS, José C., “El convenio arbitral: entre la estabilidad y el desatino”, en PICAND ALBÓNICO, Eduardo (coord.), *Estudios de Arbitraje Libro Homenaje al profesor Patricio Aylwin Azócar*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p. 701.

arbitraje y posterior dictación del laudo<sup>479</sup>. Reconocimiento que resulta innegable atendidos los efectos de cosa juzgada de los laudos arbitrales.

En contraste a lo que ocurre en materia judicial, en que la participación en el proceso se determina por el interés directo en la disputa, que puede habilitar a un sujeto a participar en el litigio en busca de protección de ese interés, en materia arbitral la capacidad de ser parte en el procedimiento se determina exclusivamente de acuerdo al contenido del convenio arbitral, es decir, exclusivamente con base contractual.

En este trabajo se cuestiona el enfoque puramente contractual y privado adoptado, toda vez que conduce a resultados poco favorables o insuficientes en determinados supuestos en que la intervención o afectación de terceros es inevitable, en cambio se propone considerar las implicancias jurisdiccionales del convenio arbitral frente a terceros.

Es evidente hoy en día sostener que el arbitraje comienza como un fenómeno contractual, por medio del convenio arbitral. No obstante, desde el momento en que el proceso arbitral comienza, el convenio inicial se transforma en un fenómeno con dimensiones jurisdiccionales. Esto obliga, al menos conceptualmente, a reconocer el carácter autónomo del arbitraje. Reconociendo cada uno de sus elementos, corresponde calificarlo y regularlo de manera autónoma de modo que armonicen cada uno de sus actos al interior del procedimiento arbitral. En este sentido, se ha sostenido que es un error categorizar al arbitraje en una categoría existente<sup>480</sup>. La autonomía que se pretende no supone ignorar aquellas construcciones teóricas provenientes del derecho civil o del derecho procesal, sino por el contrario, resulta útil recurrir a una y otra disciplina para la solución de aspectos complejos del arbitraje. Pero al recurrir a estas construcciones teóricas se debe buscar una aplicación que parta de la asunción del carácter autónomo del arbitraje, aportando explicaciones acordes a su propia lógica, sin ignorar cada uno de sus elementos y efectos.

---

<sup>479</sup> En este sentido BARONA VILAR señala que es manifiesto: “que en la institución arbitral se tejen un conjunto de relaciones jurídicas plurales; algunas de ellas, de naturaleza contractual innegable, si bien existen otras de naturaleza pública, que también son irrefutables”. BARONA VILAR, Silvia, “Introducción”, en BARONA VILAR (coord.), *Comentarios a la Ley de arbitraje: Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, p.58.

<sup>480</sup> BARONA VILAR, “Introducción”, *op.cit.*, p. 59.

Esto obliga a plantear que respecto de algunos terceros, en determinadas hipótesis como las que aquí se propondrán, se precisa una nueva reflexión en torno a la idea tradicional de la inoponibilidad del proceso arbitral respecto de terceros.

### **3. Supuestos de afectación de intereses de terceros en los conflictos sobre Propiedad Intelectual**

La primera pregunta a resolver es si existen intereses de terceros en este tipo de conflictos que justifiquen la intervención de terceros en el arbitraje. Sin perjuicio de la referencia general planteada al inicio sobre las nuevas dinámicas que asumen las relaciones comerciales hoy en día, en esta parte se pretende identificar aquellas situaciones en que podría ser necesaria y/o conveniente la intervención de terceros en materia de PI. Es decir, se propone pensar en premisas teóricas que aporten una evidencia respecto de la existencia de grupos de terceros que pueden tener interés en el arbitraje de PI y que justifican su participación en el procedimiento respectivo.

En general, todas las situaciones que se plantearán, consisten en supuestos que podrían afectar intereses legales o financieros de terceros, o que pueden tener repercusiones sobre terceros estrechamente relacionados con la disputa, ello con el objetivo de reconocer la existencia de intereses de terceros para poder luego abordar casos en concreto en que se han planteado y/o debe ser planteada como posible su intervención en un procedimiento.

Para el análisis siguiente se tomarán como referencia las acciones recogidas en el sistema español, tanto en materia de patentes como en materia de marcas<sup>481</sup>. Tanto una como la otra contienen diversas acciones civiles que es posible ejercer ante la violación de un derecho de PI. De todas las acciones recogidas se desarrollarán únicamente aquellas que pueden eventualmente involucrar supuestos de intervención de terceros extraños a la relación procesal surgida en el marco de un arbitraje, sin que su referencia

---

<sup>481</sup> Hasta antes de la nueva LP la regulación de esta materia en ambas legislaciones era sustancialmente igual, pero esto se rompe con la nueva normativa que incorpora algunas diferencias en el tratamiento de algunos aspectos de las acciones, por lo que se vuelve indispensable la referencia separada de una y otra ley.

suponga, por ahora, una profundización de los presupuestos para su participación definitiva en el procedimiento. Valga la advertencia, que la referencia siguiente es meramente enunciativa de algunos supuestos que pueden identificarse en el marco del ejercicio de las acciones civiles, pero en ningún caso es totalizadora de todos los supuestos posibles que podrían surgir en el contexto de un arbitraje.

a. Acción de cesación por infracción de los derechos. Con ella se pretende que el demandado cese en la conducta constitutiva de una infracción y se garantice el cese de la actividad infractora<sup>482</sup>.

De conformidad al art. 71.2. LP, esta acción se dirigirá contra el sujeto infractor, pero además se podría ejercer contra los intermediarios<sup>483</sup> a los que recurra un tercero para infringir los derechos.

Entonces, se podría dar la situación en que durante el transcurso del procedimiento arbitral contra el infractor, en el marco de un pacto de sumisión a arbitraje, se debe la intervención de intermediarios a cuyos servicios se ha recurrido para infringir el derecho que da origen de la controversia, pero que son terceros no demandados. Respecto de ellos, que no suscribieron el pacto de sumisión a arbitraje, es inevitable reconocer la

---

<sup>482</sup> GIL NOGUERAS, Luis, “Las diversas acciones de cesación”, en *La Ley*, n° 2602, 2016, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>, p. 15.

<sup>483</sup> Art. 71. 2. LP: “2. Las medidas contempladas en los párrafos a) y e) del apartado precedente podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias”. La ley no define quienes son intermediarios, sin embargo, se ha entendido que: “han de considerarse comprendidos los prestadores de servicio de la sociedad de la información; y entre estos servicios se encuentran los de provisión de acceso a internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de páginas de internet, el alojamiento o el almacenamiento de datos, así como la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o enlaces a otros sitios de internet”, BOTANA AGRA, Manuel, “Defensa y mantenimiento de la patente”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José M. y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 179.



existencia, al menos teóricamente, de un posible interés de las partes en la participación de estos terceros en el arbitraje.

En materia de marcas, la LM en el art. 41.1 a) reconoce, al titular de la marca lesionado, la facultad de entablar la acción de cesación. En el apartado tercero del art. 41 se prevé la posibilidad de que el titular de la marca pueda ejercer la acción, también, contra los intermediarios, aunque sus actos no constituyan en sí mismos una infracción<sup>484</sup>. Planteándose, entonces, la misma premisa teórica señalada en cuanto al alcance de ciertas acciones respecto de los intereses de terceros.

b. Acción de remoción, en caso de violación del derecho. Tiene la finalidad de evitar que continúe la violación y se eliminen los efectos del acto lesivo<sup>485</sup>.

Se regula en la LP en el art. 71.1. letras c) y e) y art. 41.1 letras c) y f) de la LM.

En ambos casos hay que distinguir dos supuestos en los que el titular del derecho puede ejercer la acción. El primero, cuando la acción se dirija contra el infractor que se encuentra en posesión de los productos o materiales portadores de la marca o de los objetos producidos o importados con violación del derecho. El segundo, cuando la acción se dirige contra un tercero que está en posesión de los productos o materiales portadores de la marca<sup>486</sup> o de los objetos producidos o importados con violación del derecho. En este caso, el punto de conexión del tercero con la infracción se torna evidente y, consecuentemente, también lo sería en su vinculación con la disputa sometida a arbitraje. Cabría entonces determinar si esta conexión puede, en su caso, servir para justificar la extensión del convenio arbitral respecto de aquéllos.

---

<sup>484</sup> En el mismo sentido señalado en materia de patentes, FERNÁNDEZ-NÓVOA en esta parte señala que los intermediarios son referidos en los arts. 14 y ss. de la Ley de 11 de Julio de 2002 de los servicios de la sociedad de información y del comercio electrónico. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la marca”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José M. y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 675-676.

<sup>485</sup> LLOBREGAT HURTADO, María L., *Temas de Propiedad Industrial*, 2ª ed., La Ley, Madrid, 2007, p. 545.

<sup>486</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, “Posición Jurídica del...”, *op. cit.*, p. 674.

Esta acción también puede ser ejercida contra los intermediarios en virtud del art. 41.3. de la LM. y del art. 71.2. de la LP.

Ahora bien, tanto en relación a la acción de cesación como a la de remoción la circunstancia que el titular pueda dirigir la demanda contra el infractor y/o terceros o los intermediarios no obliga necesariamente a considerar la intervención de todos juntos en un eventual arbitraje, pues bien se podrían llevar adelante tantos procesos separados como partes se trate, sin comprometer, necesariamente, la eficacia del laudo. Es facultativa, entonces, la demanda contra los terceros y el resultado del arbitraje sólo alcanzará a las partes del mismo, sin que necesariamente alcance a aquéllos. No obstante, podría interesar al titular del derecho comprometido la tramitación de todos los asuntos en un único proceso.

c. Acción de indemnización por los daños y perjuicios sufridos. La acción se encuentra regulada por el art.71.1. b) LP y el art. 41.1. b) LM.

En ambos casos, el titular del derecho lesionado puede ejercer la acción, no sólo contra el infractor, sino que, también, la ley hace una referencia, en general, a todos los que fabriquen, importen o utilicen los productos o procedimientos objeto de la patente y/o quienes realicen cualquier otro acto de explotación de este objeto<sup>487</sup>.

El art. 72 de la LP amplía la legitimación pasiva de la acción en su número 1, al disponer:

“Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados”.

Luego, en el número 2 del mismo artículo se desarrolla un criterio para determinar si concurre la responsabilidad de cualquier otro que realice un acto de explotación de este objeto:

Art. 72.2. LP

---

<sup>487</sup> BOTANA AGRA, “Defensa y mantenimiento...”, *op. cit.*, p. 180.

“Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia. En todo caso, se entenderá que el infractor ha actuado a sabiendas si hubiera sido advertido por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y de su infracción, con el requerimiento de que cesen en la misma”.

Llevado esto a un arbitraje -además de la revisión de los presupuestos para que concurra la responsabilidad y posterior indemnización- cobraría importancia el criterio de conexión del tercero con la violación del derecho que da origen al arbitraje, para así determinar si esta conexión puede, a su vez, servir para justificar la extensión del convenio respecto de aquéllos.

En materia de marcas, el art. 41.1 letra b) reconoce al titular de la marca registrada la acción de indemnización por los daños y perjuicios experimentados. Y en su art. 42.1. señala:

“1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados”.

Aquí, igualmente, se plantea la posibilidad de encontrarnos con terceros obligados a responder por eventuales daños. Piénsese, por ejemplo, que al momento de iniciar un arbitraje en torno a una infracción determinada es posible acordar un pacto de sumisión a arbitraje con quien ha puesto el signo en los productos, pero no con quien se ha encargado de la comercialización del producto ilícitamente marcado.

Es pertinente, entonces, el cuestionamiento de si acaso se puede desarrollar el arbitraje sin la intervención de estos terceros o si se debe permitir la intervención de un tercero por iniciativa de las partes. En este sentido, se ha planteado judicialmente el ejercicio de

la excepción de litisconsorcio pasivo por quien se limita a importar un producto que puede violar un derecho de PI, respecto de un tercero fabricante<sup>488</sup>.

d. Ejercicio de acciones civiles en caso de cotitularidad de la patente y del derecho sobre la marca. Es decir, la solicitud del derecho o el derecho ya concedido pertenece *pro indiviso* a varias personas.

Es necesario distinguir la situación que acontece cuando surgen problemas entre los cotitulares, de la que ocurre respecto de alguno o algunos de aquéllos con terceros, es decir, la primera situación se referirá a los problemas que surgen al interior de la comunidad y la segunda al de los comuneros con terceros y viceversa.

En el primer caso, los supuestos de procesos en los que se pretenda por uno de los copropietarios frente a los otros, por ejemplo respecto de su participación en la comunidad o respecto de los límites de la misma, hace obligatoria la presencia de todos los comuneros constituyéndose éste en un supuesto de litisconsorcio necesario pasivo, toda vez que los efectos de dicha decisión alterará la relación jurídica de todos y, por tanto, producirá efectos respecto de todos ellos. En este caso, de existir un convenio arbitral entre los comuneros no existirían dificultades para entenderlos comprendidos a todos dentro de una eventual disputa.

En el segundo caso, la situación es diversa. Piénsese que uno de los comuneros ejerce una acción contra un tercero en defensa del derecho. Si el proceso fuera ante la justicia estatal, a los demás comuneros se los notificaría para que intervengan en el proceso<sup>489</sup>, permitiendo su participación en el mismo, pero qué pasaría si el comunero y el tercero

---

<sup>488</sup> PINAZO TOBES, Enrique, “Propiedad industrial. Juzgados de lo Mercantil”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel (dir.), *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, p. 220.

<sup>489</sup> Art. 80 LP: 2. Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción.

Art. 46.1. LM:

Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos

han acordado arbitrar la disputa. Los comuneros desde luego tendrán interés en la disputa por los efectos que puede tener respecto del derecho de que se trate, pero, entonces, la pregunta es: ¿deben o pueden intervenir en el arbitraje?<sup>490</sup>. La ley reconoce la legitimación para el ejercicio de las acciones a los comuneros contra quienes infrinjan su derecho, pudiendo actuar por sí solos, pero permitiendo la participación de los demás cotitulares en el mismo proceso, puesto que se podría modificar judicialmente una relación jurídica que une a todos ellos.

La pregunta anterior adquiere especial relevancia si se piensa en supuestos constitutivos de litisconsorcio necesario. Aún cuando, doctrinariamente, la cotitularidad de varias personas sobre un mismo bien se plantea como un caso de litisconsorcio indudable<sup>491</sup>, de manera que la demanda debe ser entablada por todos ellos para entender bien constituida la relación jurídico material; la realidad jurisprudencial en España muestra que está permitida la actuación de uno de los comuneros generándose efectos que alcanzan a todos<sup>492</sup>. Así, la notificación de los demás comuneros se entiende como un acto de comunicación que facilita la intervención de aquéllos en el proceso, pero es facultativa su intervención ejerciendo las acciones respectivas, siendo discutible, entonces, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, hablar de litisconsorcio activo necesario<sup>493</sup>.

---

<sup>490</sup> Los supuestos y condiciones que rodean esta pregunta son amplios y sobre ellos profundizaré en los apartados siguientes en el estudio concreto de la intervención de terceros en el arbitraje, por ahora la intención es el mero planteamiento de supuestos abstractos.

<sup>491</sup> MONTERO AROCA, Juan, *et al*, *Derecho Jurisdiccional. Proceso Civil*, 24ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 91.

<sup>492</sup> LÓPEZ JIMÉNEZ, Raquel, “Comentarios prácticos a la LEC. arts. 12 y 420”, en *Indret: Revista para el análisis del derecho*, nº 4, 2004, p.8.

<sup>493</sup> El TS refiriéndose a reiterada doctrina sobre litisconsorcio activo necesario ha señalado: “que la figura doctrinal del litisconsorcio activo necesario no está prevista en la Ley y no puede equipararse al litisconsorcio pasivo necesario, impuesto en su acogimiento jurisprudencial incluso de oficio, en defensa del principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído. A lo que se añade que "a este efecto, como quiera que nadie puede ser obligado a litigar, ni solo, ni unido con otro, la consideración de que la disponibilidad del sujeto demandante sobre el objeto de la demanda no puede ejercitarse sino en forma conjunta o mancomunada con otro sujeto, se traduciría en una falta de legitimación activa, que como tal carecería de un presupuesto preliminar a la consideración de fondo, pero basado en razones jurídico-

Una situación diversa ocurrirá en caso que se ejerza una acción de nulidad respecto del derecho que pertenece proindiviso a varios, la demanda se deberá dirigir contra todos ellos constituyendo un litisconsorcio pasivo necesario<sup>494</sup>.

f. El análisis de acciones ejercidas en el marco de una licencia contractual.

Entre las diversas formas de transmisión de la patente destaca por su relevancia práctica las licencias contractuales. Estas licencias se formalizan en un contrato en virtud del cual el titular de la patente transmite a un tercero, fundamentalmente, la facultad de explotar el objeto de la patente<sup>495</sup>.

Desde luego, no es un problema acordar una cláusula arbitral en el marco de un contrato de licencia. De hecho, la mayoría de las disputas sometidas a arbitraje surgen de un contrato previo, como puede ocurrir con las licencias contractuales. Por ello, la pertinencia de su referencia en concreto.

En materia de patentes, si bien la legitimación para el ejercicio de las acciones no presenta particularidades, en el sentido que la legitimación se reconoce al titular de la patente y respecto del licenciataria, que ocupa el lugar del titular de la patente -en las condiciones convenidas- en lo que se refiere a los derechos de explotación de su objeto por sí mismo y de oponibilidad frente a terceros<sup>496</sup>. La nueva LP establece en su art. 117 la legitimación para el ejercicio de las acciones a que se refiere el art. 2.3 de la ley<sup>497</sup>.

---

materiales, lo que debe conducir a una sentencia desestimatoria”. STS N° 4098/2017, Sala de lo civil, de 21.11. 2017, ponente: Salas Carceller. En el mismo sentido, entre otras, STS, N° 511/2015, Sala de lo civil, de 22.09.2015, ponente: Salas Carceller; STS N° 36/2009, Sala de lo civil, de 26 .01.2009, ponente: Almagro Nosete; STS N° 1166/2008, Sala de lo civil, de 12.02.2008, ponente: Almagro Nosete. STS N° 9386/2000, Sala de lo civil, de 19.12.2000, ponente: Martínez-Pereda Rodríguez y STS N°7244/1994, Sala de lo civil, de 10.11.1994, ponente Burgos Perez De Andrade.

<sup>494</sup> ASECIO MELLADO, José M<sup>a</sup>, “El proceso de nulidad de patentes”, en *Revista Universitaria de Derecho Procesal*, n°3, 1989, p.44.

<sup>495</sup> GUIX CASTELLVÍ, “Patentes de Invención”, en O’ CALLAGHAN MUÑOZ, *et al*, *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, p. 44.

<sup>496</sup> GUIX CASTELLVÍ, *op.cit.*, p. 44.

<sup>497</sup> Artículo 2 de la LP. *Registro de Patentes*.

3. La inscripción en el Registro de Patentes legitimará a su titular para ejercitar las acciones reconocidas en esta Ley en defensa de los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1.

Reconociendo, también, la legitimación al licenciataria exclusivo para ejercer las acciones que la ley le reconoce al titular de la patente contra terceros que han infringido el derecho, salvo pacto en contrario. Asimismo, en el último apartado del art. 117, se prescribe la legitimación del licenciataria no comprendido en el número 2, para el evento que el titular de la patente se niegue o no ejercite la acción por infracción de la patente, habiendo sido requerido por el licenciataria y transcurrido el plazo prescrito<sup>498</sup>.

Es posible, entonces, que habiéndose acordado una cláusula arbitral en un contrato de licencia, pueda surgir más de un legitimado para ejercitar una acción, y, consecuentemente, más de un interesado en la resolución de esa disputa por los efectos y alcances de la misma. Así, por ejemplo, un licenciataria legitimado para actuar, puede deducir acciones contra un tercero cuyo resultado puede interesar al licenciante o que pueda tener algún alcance respecto al contrato, según la licencia que se haya convenido.

Por su parte, en materia de marcas, el art. 48. 2 de la LM faculta al licenciante para invocar los derechos que concede la marca contra el licenciataria que vulnera las disposiciones contenidas en el contrato, si el licenciataria no cumple con las

---

<sup>498</sup> Artículo 117 Ley de Patentes. *Legitimación para el ejercicio de las acciones.*

1. Estarán legitimados para el ejercicio de las acciones a que se refiere el artículo 2.3 de esta Ley, además de los titulares de los derechos inscritos en el Registro de Patentes, quienes acrediten haber solicitado debidamente la inscripción en dicho registro del acto o negocio del que traiga causa el derecho que se pretenda hacer valer, siempre que dicha inscripción llegue a ser concedida.
2. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.
3. El licenciataria, que conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, no esté legitimado para ejercitar las acciones por infracción de la patente, podrá requerir fehacientemente al titular de la misma para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciataria entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciataria podrá pedir al Juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.
4. El licenciataria que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular de la patente, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante.

obligaciones contractualmente establecidas, el licenciante podrá ejercitar las acciones derivadas del contrato. Tratándose de las acciones que se fundan en la infracción del *ius prohibendi* marcario (la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con la marca), que pueden ser ejercidas en determinados supuestos, es de gran importancia para los efectos que aquí se plantean, pues el ejercicio de la acción puede alcanzar tanto al licenciatarario como a terceros<sup>499</sup>.

Cuando se trata de la infracción proveniente de un tercero, para determinar el ejercicio de la acción respectiva en defensa de la marca, es preciso distinguir entre el licenciatarario exclusivo y el no exclusivo. Haciendo aplicable en este punto el art. 117.2 LP -ya referido en los párrafos anteriores- que reconoce al licenciatarario exclusivo la legitimación activa para ejercer la acción en caso de infracción de la marca.

Tanto en materia de patentes como de marcas, la acción reconocida al licenciatarario para la defensa del derecho cuando la infracción proviene de un tercero, obliga a plantear nuevamente la intervención de un sujeto -el titular de la patente- que deberá considerarse un tercero extraño, al menos, a la relación procesal constituida por un eventual arbitraje entre el licenciatarario e infractor. Indudablemente, dependiendo del tipo de acción que se ejerza, la relación jurídica del titular de la patente podría resultar afectada a instancia sólo del licenciatarario, consecuentemente conlleva a plantear la necesidad de preguntarse por la eventual participación de ese tercero en el arbitraje y, asimismo, si el laudo arbitral podría afectar los derechos de este tercero.

g. Acción de nulidad del derecho<sup>500</sup>. En materia de patentes<sup>501</sup>, con anterioridad a la entrada en vigencia de la LP, la legitimación para ejercer esta acción consideraba a

---

<sup>499</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, “Cotitularidad, Cesión, y Licencia de la Marca”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José M. y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 698.

<sup>500</sup> Asumiendo que se trata de una materia arbitrable.

<sup>501</sup> Para un análisis detallado de la legitimación de las acciones en demanda de nulidad de un registro de propiedad industrial, ver: DEL VALLE, RUIZ DE VELASCO y SELAS COLORADO, *op.cit.*, p. 403 y pp. 435-439.



todos los perjudicados incluyéndose aquí, expresamente, a la Administración Pública<sup>502</sup>. A partir del tratamiento legislativo, la legitimación activa se había calificado como “amplia y generosa”<sup>503</sup>, pudiendo entablar la acción declarativa de nulidad cualquier perjudicado, entendiendo por tal, el que ejerce una industria en el sector de la patente atacada, que pueda fabricar objetos como los que se reivindicuen en la misma<sup>504</sup>.

Conforme el art. 103.1 de la LP, la acción para impugnar la validez queda configurada como acción pública, derogando la limitación de la legitimación activa a los perjudicados por la vigencia de la patente<sup>505</sup>. No obstante la declaración como acción pública y sus implicancias en cuanto a quién interesa su ejercicio y la prosecución de la misma en el procedimiento, habrá que analizar cómo se desarrolla en la práctica y cuáles son sus consecuencias en cuanto al alcance de la cosa juzgada en la materia.

De conformidad con el art. 103.3 LP esta acción se dirigirá contra el titular registral de la patente y habrá de notificarse a todos aquellos que tengan derechos inscritos sobre la patente para que puedan intervenir en el proceso. En esta parte, ya se revelan potenciales situaciones en que se podrían ver involucrados terceros<sup>506</sup>, y que, se han planteado por parte de la doctrina como supuestos de intervención litisconsorciales<sup>507</sup>. Cuestión que también se podría plantear en un procedimiento arbitral.

Por su parte, el art. 59 de la LM delimita la legitimación activa para entablar la acción en comento, distinguiendo entre nulidad absoluta y nulidad relativa. En materia de

---

<sup>502</sup> Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, Art. 113.1. Podrán solicitar la declaración de nulidad quienes se consideren perjudicados, así como la Administración Pública.

<sup>503</sup> Sobre este aspecto, BOTANA AGRA, Manuel, “Nulidad y Caducidad de la patente”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA Carlos; OTERO LASTRES, José M. y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 209-210.

<sup>504</sup> Haciendo referencia a doctrina del Tribunal Supremo y al análisis de la legitimidad en sentido amplio la SAP Valencia, N° 204/2013, Sección 9ª, de 16.07.2013, ponente: Andrés Cuenca.

<sup>505</sup> MASSAGUER FUENTES, *op. cit.*, p. 119.

<sup>506</sup> BELLIDO PENADÉS, Rafael, *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial (aproximación a la incidencia de la LEC de 2000 y de la Ley de Marcas de 2001)*, Civitas, Madrid, 2002, pp. 156-159.

<sup>507</sup> GIMENO SENDRA, Vicente, *La reforma procesal mercantil. Los nuevos procesos de impugnación de acuerdos y de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1990, p. 76.

nulidad absoluta se reconoce también un criterio amplio, que dispone que esta acción puede ser ejercida por cualquier persona física o jurídica o agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo. En cuanto a los casos previstos en el art. 52 de la LM, se reconoce legitimación a los titulares de derechos afectados por el registro de marca y a sus causahabientes. En ambos casos es posible prever una acción de nulidad que puede involucrar intereses de terceros, también legitimados para ejercer la acción.

Justamente, la razón por la cual se reconoce una amplitud en la legitimación de éstas acciones se sostiene en el interés público que se afirma existe detrás de las mismas y, en definitiva, detrás del sistema de concesión y mantenimiento del derecho<sup>508</sup>. Siendo esto así, es al menos plausible la afirmación que, de preverse la intervención de terceros en el arbitraje, se debilitaría parte del argumento que justifica la inarbitrabilidad de la materia en este aspecto.

Me refiero sólo a parte del argumento pues la segunda premisa básica del argumento se basa en que la declaración de nulidad por sentencia judicial firme, tanto en materia de patentes como marcas, produce efectos *erga omnes*<sup>509</sup>. Además de las consideraciones de política pública asociadas a este efecto, desde un punto de vista procesal, se entiende que esto sea así, puesto que, en la medida que un procedimiento que garantice la intervención de todos los interesados, la sentencia con la que culmine el mismo podrá tener eficacia respecto de todos. Por ahora me limito simplemente a mencionar este aspecto, ya que el estudio de las particularidades y consecuencias de este efecto será analizado separadamente en el capítulo siguiente. No obstante, vale la pena tener presente las implicancias del tratamiento de la intervención de terceros en esta materia.

---

<sup>508</sup> Para el análisis crítico de este aspecto me remito al Capítulo III.

<sup>509</sup> En materia de patentes, se produce el efecto *erga omnes* cuando la sentencia alcanza la autoridad de cosa juzgada (art. 104.4 LP). En materia de marcas el apartado 2 del art. 61 LM. reconoce también que la sentencia firme produce efecto *erga omnes*.

h. Acción negatoria. La normativa en estudio, contempla algunos supuestos en que se protege al usuario extra registral, destacando para los fines de este trabajo la denominada acción negatoria.

La acción se encuentra regulada en el art. 121 de la LP<sup>510</sup>, el cual prescribe, para el ejercicio de esta acción declarativa, una legitimación activa amplia, al menos teóricamente<sup>511</sup>, que ostenta “cualquier interesado” contra el titular de un derecho registrado.

Si bien la legitimación pasiva la ostenta, el titular del derecho cuya violación se cuestiona, el legislador, en el número 5 del art. 121, legitima igualmente a toda persona que, registralmente, ostente algún derecho sobre la patente, toda vez que ordena que la demanda les sea notificada para permitir su intervención en el proceso. En estos supuestos, al igual que los mencionados más arriba, se han identificado como supuestos de intervención litisconsorcial en materia de PI.

---

<sup>510</sup> Artículo 121 LP *Acción negatoria*.

1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente.
2. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior.
3. No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la infracción de la patente de que se trate.
4. Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una infracción de la patente, el Juez hará la declaración requerida.
5. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciatarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia.
6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.

<sup>511</sup> DEL VALLE, RUIZ DE VELASCO y SELAS COLORADO, *op. cit.*, p. 453.

i. Extensión del convenio en razón de la materia. Fuera de los casos planteados, que suponen un análisis a partir de las acciones que es posible ejercer en materia de PI, es útil también tener a la vista aquí una posible participación de terceros a partir de la extensión del convenio arbitral en razón de la materia<sup>512</sup>. Es decir, ¿en qué medida puede una cláusula de arbitraje contenida en un contrato extenderse a cuestiones relativas a PI? Piénsese en la situación que acontece cuando en el marco de un contrato determinado que incluye una cláusula de arbitraje, se infringe o afecta un derecho de PI<sup>513</sup>. El objeto del contrato no dice relación precisamente con un derecho de PI, pero con motivo de su ejecución podrían surgir conflictos que involucren estos derechos. Existen determinados sectores particularmente proclives a involucrar estos derechos en los que podrían surgir hipótesis como la descrita, por ejemplo, en el entorno de la moda, las exposiciones de arte, ferias empresariales, etc.

En estos supuestos, en caso de una violación de un derecho de PI con ocasión de la infracción de un contrato pueden verse involucrados los intereses de terceros que no necesariamente son parte del mismo.

No obstante, el ámbito de actuación del árbitro dependerá de la amplitud con que se haya redactado la cláusula arbitral, según si ha sido redactada en términos suficientemente amplios para alcanzar el universo de disputas que pueden surgir, incluidas en ellas las demandas por infracción de derechos de PI. Cuestión que deberá ser objeto de interpretación, por supuesto, pero que, en definitiva, puede constituir un caso más en que los intereses de terceros pueden resultar afectados en un contrato determinado y que pone de relieve la importancia del tema en estudio.

---

<sup>512</sup> Véase en este sentido, DE WERRA, *op. cit.*, pp. 364- 366.

<sup>513</sup> Reitero aquí el ejemplo ya mencionado en la primera parte de esta investigación sobre la inclusión de una cláusula de sumisión a arbitraje con motivo de la participación en la *Feria Hábitat* de Valencia, en virtud del cual cada participante se obligaba a someter a arbitraje los conflictos sobre propiedad industrial que puedan surgir entre los expositores.

## **4. La intervención de terceros en la práctica arbitral**

Habiéndose identificado algunos supuestos que pueden involucrar intereses de terceros en los conflictos sobre PI y destacado la importancia de su participación en el arbitraje, en esta parte se revisarán los criterios utilizados en la práctica que han permitido la intervención de terceros en el arbitraje.

### **A. Criterios utilizados a nivel jurisprudencial y arbitral para hacer extensivo el convenio arbitral respecto de terceros**

Aquí una breve referencia de los diversos esfuerzos que se han desarrollado a nivel jurisprudencial, principalmente en el sistema norteamericano<sup>514</sup>, y a nivel de laudos arbitrales, para hacer posible la intervención de terceros. Existe una gran cantidad de sentencias nacionales y laudos arbitrales que amplían el alcance de los acuerdos y procedimientos de arbitraje para incluir a los terceros basados en diversas construcciones teóricas, algunas de ellas teorías contractuales, tales como: la aceptación tácita, *estoppel*, incorporación por referencia, agencia, alter ego o levantamiento del velo corporativo, y la doctrina del grupo de compañías<sup>515</sup>.

Concretamente, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos de América, en el caso “Thomson-CSF, S.A., v. American Arbitration Association”, recopiló los cinco criterios que esa Corte ha aplicado para extender los efectos de la cláusula compromisoria a partes no signatarias, señalando: “we have recognized five

---

<sup>514</sup> Este estudio se centra principalmente en este sistema legal porque ofrece un amplio desarrollo de las diferentes construcciones teóricas que se han utilizado para extender el convenio arbitral respecto de terceros. Sin perjuicio de esto, no faltarán algunas referencias al sistema legal español. Para un análisis jurisprudencial en otros sistemas legales véase: GUTIÉRREZ GARCÍA DE CORTÁZAR, Elena, “Non-signatories and Arbitration: Recent Developments”, en FERNÁNDEZ-BALLESTER, Miguel A., y ARIAS, David (eds.), *Liber Amicorum Bernardo Cremades*, La Ley, Madrid, 2010, pp. 561-571.

<sup>515</sup> Sobre el estudio de otros criterios adoptados por la doctrina y jurisprudencia, ver: MUSTILL y BOYD, *op. cit.*, pp.136-140.

theories for binding nonsignatories to arbitration agreements: 1) incorporation by reference; 2) assumption; 3) agency; 4) veil-piercing/alter ego; and 5) estoppel.”<sup>516</sup>.

Todos estos criterios reconocen la existencia de ciertas situaciones en que un arbitraje puede alcanzar los intereses de terceros, concluyéndose que resulta razonable permitir el ejercicio de estos intereses dentro del procedimiento arbitral, a partir de lo que se ha denominado la extensión del convenio arbitral.

En este apartado se desarrollarán brevemente algunas de las principales teorías o criterios que se han esbozado para considerar la extensión del acuerdo arbitral a terceros<sup>517</sup>.

#### *a. Aceptación tácita*

Se trata de supuestos en que el consentimiento para acudir a arbitraje se encuentra implícito. Esta teoría supone revisar la conducta y participación contractual de los distintos intervinientes en el negocio jurídico, con el fin de deducir si ha habido o no consentimiento, aunque sea implícito, para acudir al arbitraje por parte del no signatario<sup>518</sup>. Es decir, el tercero podrá formar parte del proceso arbitral en la medida que, de su conducta en el negocio jurídico que dio origen al arbitraje, sea posible deducir su consentimiento para acudir al arbitraje.

La pregunta fundamental en este contexto es si la intención objetiva de las partes fue que una entidad particular fuera parte de un acuerdo arbitral. A pesar de que la intención de los no firmantes es usualmente muy controversial, la intención de otras partes para

---

<sup>516</sup> United States Court of Appeals for the second Circuit, “Thomson CSF v. American Arbitration Association”, N° 94 -9118, 64 F.3d 773, de 24.08.1995. Esto sin perjuicio de otros principios identificados en la práctica. Puede consultarse también: HOSKING, James, “Non-signatories and International Arbitration in the United States: the Quest for Consent”, en *Arbitration International*, vol. 20, n° 3, 2004, p. 291.

<sup>517</sup> Un análisis detallado de las diversas teorías aplicadas por las cortes y tribunales arbitrales en HANOTIAU, Bernard, *Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-Issue and Class Actions*, Kluwer Law International, The Hague, 2005, pp. 7- 48.

<sup>518</sup> TALERO, Santiago, “Extensión del pacto arbitral a no signatarios: Perspectivas en la nueva Ley Peruana de Arbitraje”, en *Lima Arbitration*, n°4, 2010/2011, p. 85.

ser obligadas por un acuerdo arbitral con un no firmante es también necesaria. Esto es, incluso si un no signatario intenta ser obligado por un acuerdo arbitral uno debe también determinar si el firmante del acuerdo lo acepta como tal, ya que por razones comerciales u otras, los firmantes de un acuerdo pueden desear extender su intención de arbitrar sólo a aquellas entidades que han firmado el acuerdo y no a otros<sup>519</sup>.

### *b. Estoppel arbitral*

El *estoppel* o teoría de los actos propios emana del principio de la buena fe. Consiste en el deber de actuar de manera congruente, prohibiéndose ir en contra de los propios actos que evidencian una voluntad distinta de la que ahora se expresa, *non concedit venire contra factum proprium*. Se trata de un criterio utilizado principalmente por las Cortes norteamericanas en dos sentidos diversos.

En primer lugar, llevado esto al plano del arbitraje, la situación se plantea cuando una de las partes de un contrato obtuvo un beneficio del mismo, pero al intentar hacer extensivo el acuerdo arbitral contenido en aquél instrumento, el referido contratante alega que no forma parte de ese acuerdo. Si una parte intenta ejercer derechos de acuerdo a un contrato que contenga una cláusula arbitral entonces esta parte, normalmente, se encontrará obligada por la cláusula también<sup>520</sup>. Aquí el factor crucial es si la parte que está buscando evadir el arbitraje ha ganado cualquier tipo de beneficio sustancial y directo del contrato que incluye la cláusula arbitral<sup>521</sup>. Lo mismo acontecerá, cuando se invoque un derecho contenido en un contrato del cual no forma parte, pero se desconozca la cláusula arbitral contenida en el mismo<sup>522</sup>.

En este sentido es útil el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. en el caso “Deloitte Noraudit A/S v. Deloitte Haskins & Sells”, en que ambas partes eran miembros de una organización internacional de contabilidad. Los

---

<sup>519</sup> BORN, vol. I, *op. cit.*, pp. 1427-1428.

<sup>520</sup> BORN, vol. I, *op. cit.*, p. 1473.

<sup>521</sup> BREKOULAKIS, Stavros, *Third parties in international commercial arbitration*, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 133.

<sup>522</sup> TALERO, *op. cit.*, p. 89.

miembros de la organización suscribieron un acuerdo relativo al uso del nombre de una compañía que no preveía acuerdo arbitral. Otro acuerdo fue suscrito dos años después disponiendo el arbitraje. Los apelados ejercieron una acción en contra de los apelantes por incumplimiento del contrato y por interferir con las relaciones contractuales, solicitando una declaración en cuanto a los derechos de uso del nombre de la compañía. Cuando los apelantes buscaron someter el asunto a arbitraje, el tribunal de primera instancia rechazó obligar al apelado a ir a arbitraje, estimando que el apelado no era parte del segundo acuerdo. Los apelantes recurrieron tal decisión. La Corte de Apelaciones revirtió la decisión del tribunal, que denegaba la moción de suspender el litigio y obligar a arbitraje, presentada por el apelante, la corporación y su presidente, señalando expresamente: “We conclude that Noraudit is bound by the arbitration section of the 1990 Agreement. Noraudit failed to object to the Agreement when it received it and offers no persuasive reason for its inaction. In addition, Noraudit knowingly accepted the benefits of the Agreement through its continuing use of the name "Deloitte." Thus, Noraudit is stopped from denying its obligation to arbitrate under the 1990 Agreement”<sup>523</sup>.

En otras ocasiones, las Cortes norteamericanas han dado a la doctrina del *estoppel* arbitral un sentido dinámico, que se aparta de su equivalente original tradicional. Aquí se otorga menos importancia a si la parte que quiere evadir el acuerdo arbitral ha obtenido un beneficio del contrato que incluye la cláusula arbitral. En cambio se va llamar a intervenir al firmante de la cláusula para que arbitre su demanda en contra del no firmante (y viceversa) en caso que la Corte estime que existe una estrecha relación entre las partes, los contratos y las controversias. Así ha ocurrido en “Choctaw Generation Limited Partnership v American Home Assurance Company”<sup>524</sup>.

---

<sup>523</sup> United States Court of Appeals for the Second Circuit, “Deloitte Noraudit A/S v. Deloitte Haskins & Sells”, N° 93-7271, 9 F.3d 1060, de 22.11.1993. Ver entre otros, United States District Court for the Northern District of Illinois, “Messing v. Rosenkrantz”, N° 94 C 3165, 872 F. Supp. 539, de 12.01.1995.

<sup>524</sup> United States Court of Appeals for the Second Circuit, “Choctaw Generation Limited Partnership v American Home Assurance Company”, N° 01-7899, 271 F.3d 403, de 16.11.2001. En el mismo sentido, United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, “Hughes Masonry v. Greater Clark County Sch. Bldg”, N° 80-2817, 659 F.2d 836; de 28.09. 1981.



La teoría aquí planteada también se ha aplicado a nivel arbitral en los laudos dictados por la ICC, en que un tribunal aplicó este principio y declaró tener jurisdicción sobre una tercera parte que negaba que se encontraba obligada por la cláusula arbitral del caso, pero de la cual previamente había hecho uso para negar la jurisdicción de una Corte nacional<sup>525</sup>.

### *c. Incorporación por referencia*

La doctrina de incorporación por referencia es quizás la menos controversial entre todas las doctrinas que pueden obligar a un no signatario a cumplir con un acuerdo arbitral. De hecho, a menudo las demandas de arbitraje contra terceros se basan en esta teoría<sup>526</sup>.

Un no signatario puede verse obligado a arbitraje con un signatario de un contrato que contiene una cláusula arbitral, cuando el primero suscribe un acuerdo separado con tal signatario, en el que se hace referencia expresa al otro contrato<sup>527</sup>. La pregunta clave aquí es si es posible para una parte encontrarse obligada por una referencia colectiva a los términos contenidos en un contrato separado que contiene una cláusula arbitral.

Las respuestas al tratamiento de la materia varían en los diferentes sistemas legales, según tratamiento legislativo y la interpretación jurisprudencial<sup>528</sup>.

La visión prevalente en los países que siguen a la Ley Modelo<sup>529</sup>, requieren una referencia expresa y específica a la cláusula arbitral en una situación que involucre a tres partes. De hecho, se ha entendido que esta perspectiva prevalece en España<sup>530</sup>.

---

<sup>525</sup> *Affaire* N° 7604 – 7610/1995, en ARNALDEZ, Jean-Jacques; DERAIS, Yves y HASCHER, Dominique, *Collection of ICC Arbitral Awards, 1996-2000*, Kluwer Law Internacional and ICC Publishing S.A., The Hague-London-New York, 2003, pp. 510-515.

<sup>526</sup> BREKOULAKIS, *Third parties in...*, *op. cit.*, p. 66.

<sup>527</sup> WILLIAMS, Dwayne E., “Binding Nonsignatories to Arbitration Agreements”, en *Franchise Law Journal*, vol. 25, n° 4, 2006, p. 176. A nivel jurisprudencial puede consultarse: United States Court of Appeals for the second Circuit, “Thomson CSF v. American Arbitration Association”, N° 94-9118, 64 F.3d 773, de 24.08.1995.

<sup>528</sup> Para un análisis detallado ver BREKOULAKIS, *Third parties in...*, *op. cit.*, pp. 67 y ss. .

La LA española se refiere expresamente a la cláusula por referencia en su art.9. Haciendo referencia a esta disposición, el Tribunal Supremo español se ha pronunciado en este sentido a propósito de un contrato con garantía bancaria. Una empresa holandesa y una entidad española habían celebrado un contrato para la entrega de contenido televisivo. El contrato incluía una cláusula arbitral para la resolución de todas las disputas derivadas de ese contrato. Pero además, se había otorgado por parte de un Banco una garantía a una de las partes del contrato. Sin embargo, el acuerdo arbitral no había sido específicamente incluido en la garantía. En lo pertinente, el Tribunal fue de la opinión que no sólo la empresa holandesa se encontraba obligada por el convenio arbitral, sino también el banco que había otorgado la garantía a una de las partes del contrato, afirmando expresamente: “(...) que en el presente caso la cláusula o convenio arbitral plasmado en el contrato de 31 de julio de 1992 supone la necesaria extensión de su aplicación a las partes directamente implicadas en la ejecución del contrato”<sup>531</sup>.

En contraste, las Cortes norteamericanas han sostenido que una referencia general a un contrato que contiene una cláusula arbitral sería suficiente. En este sentido, hay dos cuestiones cruciales que deberán tomar en consideración estas Cortes para decidir si una cláusula arbitral ha sido incorporada por referencia a un documento separado: i) la efectividad del lenguaje utilizado para la incorporación por referencia; ii) la amplitud de la cláusula arbitral que debe ser incorporada.

En *Upstate Shredding, LLC v. Carloss Well Supply Co. and others*, el distribuidor demandado ejerció reclamaciones cruzadas contra el fabricante demandado por su responsabilidad compartida y por indemnización. El fabricante demandado elevó una moción de acuerdo al 9 U.S.C.S § 3 de la FAA, por estar la acción sujeta a arbitraje. La Corte estimó la moción de suspender el procedimiento. La Corte sostuvo que los litigantes habrían suscrito un acuerdo de arbitraje y que la presente disputa caía dentro del alcance de tal acuerdo. A pesar de que el distribuidor demandado no era un

---

<sup>529</sup> Ley Modelo, Opción I, Art. 7.6) la referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.

<sup>530</sup> BREKOULAKIS, *Third parties in...*, *op. cit.*, p. 70.

<sup>531</sup> STS N° 3403/2005, Sección 1ª, de 26.05.2005, ponente: Sierra Gil De La Cuesta.

signatario del *express warranty*, la suscripción del acuerdo de distribución incluía expresamente la referencia a los términos y condiciones del *express warranty* entre los demandantes y el manufacturer demandado.

Pero antes de llegar a esta conclusión la Corte sostuvo que se deben determinar dos cuestiones: “First, the Court must determine whether the Distribution Agreement contains the requisite “words of incorporation” with respect to the Express Warranty. Second, the Court must determine whether the arbitration clause in the Express Warranty is sufficiently broad so that it “may be effectively incorporated by reference into [the Distribution Agreement]”<sup>532</sup>.

#### *d. Alter ego o levantamiento del velo societario*

La idea esencial de esta doctrina se refiere a que una parte domina tan fuertemente los asuntos de otra de las partes, percibiéndose que ha abusado suficientemente de tal control, que hace apropiado no considerar las estructuras legales de ambas compañías por separado, sino que tratarlas como una sola entidad<sup>533</sup>.

A diferencia de otras doctrinas basadas en construcciones contractuales, la doctrina del levantamiento del velo, se fundamenta en consideraciones fundamentales de equidad<sup>534</sup>, las cuales obligan a no considerar a una entidad con identidad legal separada en circunstancias específicas.

Así, se entiende que una parte que no ha consentido a un contrato que incluye una cláusula arbitral, podría no obstante ser vinculada por la cláusula, si la parte es un “alter ego” de una entidad que ejecutó el acuerdo o que fue de cualquier otra manera parte de él.

---

<sup>532</sup> United States District Court for the Northern District of New York, “Upstate Shredding, LLC v. Carlross Well Supply Co. and Dresser Equipment Group and others”, N° 3:99-CV-751, 84 F. Supp. 2d 357, de 22.02.2000.

<sup>533</sup> BORN, vol. I, *op. cit.*, p. 1432.

<sup>534</sup> TALERO, *op. cit.*, p. 87.

En el contexto del arbitraje, en la mayoría de los sistemas legales, demostrar la relación de *alter ego* requiere evidencia convincente de que una entidad domina las acciones diarias de otra y/o que ejerce este poder fraudulentamente o para causar injusticias o provocar inequidades sobre terceros, o para evadir obligaciones legales o reglamentarias<sup>535</sup>. Con todo, y pese a estas referencias por medio de las cuales se pretende delimitar la aplicación de esta teoría, los criterios y formas de ejecución de la misma varían en las diferentes decisiones judiciales en que se ha aplicado<sup>536</sup>.

Como ejemplos de laudos arbitrales en que se ha recurrido a esta figura jurídica, se mencionan: el caso de la ICC N° 1434/1975<sup>537</sup>, en el cual, aunque de un modo implícito y vago, se recurrió a la aludida figura jurídica y a la noción de grupo de sociedades; y, el caso de la ICC N° 4131/1982<sup>538</sup>, el cual también se basó implícitamente en el comentado criterio jurídico.

#### *e. Grupo de sociedades*<sup>539</sup>

ARTUCH IRIBERRI señala que se trata de un supuesto de “extensión de los efectos del convenio a empresas que no lo firmaron, pero que aparecen de una u otra forma vinculadas por el acuerdo contractual, como interesadas o implicadas en la ejecución o formando una unidad económica o explícitamente nombradas en el pacto”<sup>540</sup>.

En el contexto del arbitraje, acreditada la existencia de una estructura corporativa de grupo, habiéndose suscrito un convenio arbitral por una o más compañías del grupo,

---

<sup>535</sup> BORN, vol. I, *op. cit.*, p. 1433.

<sup>536</sup> WILLIAMS, *op. cit.*, p. 179. A nivel jurisprudencial consultar: United States District Court for the Southern District of New York, “Carte Blanche (Singapore) Pte., Ltd. v. Diners Club International”, N° 88 Civ. 2719 (WK), 802 F. Supp. 1006; de 04.09. 1992.

<sup>537</sup> Affaire N° 1434/1975, en JARVIN, Sigvard y DERAIS, Yves, *Collection of ICC Arbitral Awards, 1974-1985*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1990, pp. 262-273.

<sup>538</sup> Case N° 4131/1982, en JARVIN y DERAIS, *Collection of ICC... 1974-1985, op. cit.*, pp. 146-153.

<sup>539</sup> Un estudio en extenso sobre la doctrina del grupo de compañías en HANOTIAU, *Complex Arbitrations: Multiparty...*, *op. cit.*, pp. 49-100.

<sup>540</sup> ARTUCH IRIBERRI, Elena, *El convenio arbitral en el arbitraje comercial internacional*, Eurolex, Madrid, 1997, p. 197.

habrá que determinar si los efectos de la cláusula arbitral pueden extenderse a las sociedades del grupo, pese a no haber firmado el contrato<sup>541</sup>.

Respecto a las condiciones para hacer posible esta extensión, se reconocen tres condiciones esenciales: La primera, que exista una estructura de grupo y fuertes vinculaciones organizacionales y financieras<sup>542</sup>. Se ha señalado, en este sentido, que no obstante reconocerse la realidad económica creada por la existencia de un grupo de sociedades, es preciso que la sociedad no firmante tenga una personalidad jurídica distinta, excepto si ha sido representada efectiva o implícitamente, o ha asumido un rol activo en las negociaciones objeto de la disputa, o si se ve implicada directamente por el acuerdo contenido en el convenio arbitral<sup>543</sup>. Asimismo, se entiende que debe concurrir un requisito económico, en el sentido de una participación efectiva de cada sociedad en la operación económica, no siendo suficiente la mera pertenencia al grupo<sup>544</sup>. La segunda, que exige un rol activo de la compañía no firmante en las negociaciones, desarrollo o término del contrato que contiene la cláusula arbitral<sup>545</sup>. Por último, el consentimiento juega un rol clave en la teoría del grupo de compañías. Tanto la estructura del grupo como la activa participación de la compañía no firmante deben sugerir la intención común de las partes para arbitrar<sup>546</sup>.

La doctrina en estudio, adquiere relevancia con el conocido caso “Dow Chemical v. Isover-Saint-Gobain”, en que el tribunal concluyó que tiene jurisdicción para conocer la reclamación presentada no sólo por Dow Chemical AG (Zürich) y DOW CHEMICAL EUROPA, sino también por Dow Chemical Company (USA) y DOW CHEMICAL FRANCIA (todas empresas diferentes, pero del mismo grupo). Para llegar a esta conclusión sostuvo: “Considering, in particular, that the arbitration clause

---

<sup>541</sup> AGUILAR GRIEDER, Hilda, “La intervención de terceros en el arbitraje comercial internacional”, en *Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade da Coruña*, nº 5, 2001, p. 69; AGUILAR GRIEDER, Hilda, “Arbitraje Comercial Internacional y grupos de sociedades”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol.1, nº 2, Octubre 2009, p. 5.

<sup>542</sup> BREKOULAKIS, *Third parties in...*, *op. cit.*, p.154.

<sup>543</sup> ARTUCH IRIBERRI, *op. cit.*, p. 201.

<sup>544</sup> ARTUCH IRIBERRI, *op. cit.*, p. 202.

<sup>545</sup> BREKOULAKIS, *Third parties in...*, *op. cit.*, p.157.

<sup>546</sup> BORN, vol. I, *op. cit.*, p. 1448.

expressly accepted by certain of the companies of the group should bind the other companies which, by virtue of their role in the conclusion, performance, or termination of the contracts containing said clauses, and in accordance with the mutual intention of all parties to the proceedings, appear to have been veritable parties to these contracts or to have been principally concerned by them and the disputes to which they may give rise (...) Considering that it is true that in another award (Case No. 2138 of 1974, Journal du droit international 1975.934) the arbitral tribunal refused to extend an arbitration clause signed by one company to another company of the same group. However, in so doing it based itself on the factor 'that it was not established that Company X' (which the tribunal had determined was neither a signatory nor a party to the contract) 'would have accepted the arbitration clause if it had signed the contract directly.' Considering that in the absence of such a showing, the tribunal did not allow application of the arbitration clause; but that in the present case, the circumstances and the documents analyzed above show that such application conforms to the mutual intent of the parties”<sup>547</sup>.

En el mismo sentido, se ha estimado aplicable el criterio de grupo de sociedades en el laudo N° 5103/1988<sup>548</sup>.

Sobre la extensión y eficacia del convenio arbitral en supuestos de grupos de empresas en España, en SAP de Navarra de 4 de junio de 2001 donde rechazó la vinculación del convenio arbitral a personas jurídicas diferenciadas<sup>549</sup>.

#### *f. Presunción o Assumption*

Mientras que el *estoppel* centra su atención en la necesidad del reclamante de apoyarse en el contrato que contiene la cláusula arbitral para justificar sus demandas; la presunción utiliza un marco más amplio para analizar las conductas del no signatario en orden a establecer si se encuentra o no obligado por el acuerdo arbitral. De conformidad

---

<sup>547</sup> Case N° 4131, 1982, en JARVIN y DERAIS, *Collection of ICC... 1974-1985*, op. cit., p. 151.

<sup>548</sup> Affaire N° 5103, 1988, en JARVIN, Sigvard; DERAIS, Yves y ARNALDEZ, Jean-Jacques, *Collection of ICC Arbitral Awards, 1986-1990*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1994, pp. 361-370.

<sup>549</sup> SAP Navarra, N° 415/2000, Sección 2ª, de 4.06.2001, ponente: Cobo Saenz.

con la teoría de la presunción, un no signatario podría ser obligado a cumplir un acuerdo arbitral siempre que su conducta muestre la intención de asumir las obligaciones contenidas en el contrato que, a su vez, contiene la cláusula o acuerdo arbitral y/o la obligación de acudir a arbitraje, o bien, que ha renunciado a la oportunidad de expresar una objeción en el sentido de rechazar tal cláusula u obligación<sup>550</sup>.

A nivel arbitral, se ha recurrido a este criterio en los casos de la ICC N° 7453/1994<sup>551</sup>, ICC N° 4504/1985-1986<sup>552</sup>, y ICC N° 4972/1989<sup>553</sup>.

Fuera de los criterios recién desarrollados destacan también otras teorías, tales como: la agencia, *bills of lading*, subrogación, y tercero beneficiario, que, al igual que la incorporación por referencia, se basan en construcciones contractuales para permitir la incorporación de terceros al arbitraje.

En el mismo sentido, PARK, identifica cinco escenarios a menudo presentes en casos en que el análisis del árbitro conduce a vincular a un tercero no signatario. Los que enumera de la siguiente manera:

- “(1) non-signatory participation in contract formation, sometimes linked to confusion created by mention of the non-signatory in contract documents;
- (2) a single contract scheme constituted by multiple documents;
- (3) implied or express acceptance of the arbitration agreement by the non-signatory, whether in the particular arbitration itself or in another forum;
- (4) absence of the signatory corporate personality; and
- (5) fraud or fraud-like abuse of the corporate form”<sup>554</sup>.

---

<sup>550</sup> WILLIAMS, *op. cit.*, p. 179.

<sup>551</sup> Case N° 7453, 1994, en ARNALDEZ, DERAIS y HASCHER, *Collection of ICC...1996-2000, op. cit.*, pp. 95-111.

<sup>552</sup> Affaire N° 4504, 1985, 1986, en JARVIN, DERAIS y ARNALDEZ, *Collection of ICC... 1986-1990, op. cit.*, pp. 279-292.

<sup>553</sup> Affaire N° 4972, 1989, en JARVIN, DERAIS y ARNALDEZ, *Collection of ICC...1986-1990, op. cit.*, pp. 380-387.

## **B. Revisión crítica y limitaciones de las teorías de extensión del convenio arbitral respecto de terceros**

De lo criterios desarrollados a nivel jurisprudencial y arbitral -vistos en los párrafos anteriores- se mezclan diferentes cuestiones que pasan por el reconocimiento de los actos propios, el respeto de la apariencia creada, la interpretación de la voluntad tácita, levantamiento del velo corporativo, entre otras. De todos estos supuestos se pueden extraer, al menos, dos fundamentos o justificaciones básicas para permitir la extensión del convenio arbitral respecto de terceros en el arbitraje: la concurrencia de consentimiento tácito o por referencia y, de forma excepcional, razones de equidad o eficiencia<sup>555</sup>.

No obstante las contribuciones positivas que se pueden extraer de los criterios revisados, al permitir la intervención de no signatarios en determinados supuestos, su aproximación eminentemente contractual plantea importantes limitaciones en la resolución del problema de la falta de representación de los terceros en el arbitraje, según se intentará mostrar.

### *a. Sistematización de los supuestos de extensión del convenio arbitral a no signatarios*

La idea esencial que descansa detrás del arbitraje dice relación con la necesidad de expresión del consentimiento por las partes en cuanto a arbitrar la disputa. Es por ello que a menudo se plantea el carácter contractual del arbitraje, como un argumento que impide la intervención de terceros en el arbitraje. Coherente con la visión contractualista del arbitraje y el origen consensual del convenio arbitral, las teorías sobre extensión del convenio arbitral respecto de terceros se centran principalmente en patrones que facilitan la deducción del consentimiento.

---

<sup>554</sup> PARK, “William, “Non-signatories and International Contracts”, en *Multiple Party Actions in International Arbitration* 3, disponible electrónicamente en: <http://www.williamwpark.com/documents/Non-signatories.pdf>, última visita 13.10.2016, pp. 8 y 9.

<sup>555</sup> Esto es sin perjuicio de las referencias específicas que se podrían identificar en las diferentes decisiones de tribunales estatales y árbitros.



a.1 Extensión del convenio arbitral<sup>556</sup> a terceros que han expresado su intención de arbitrar, aunque no de manera expresa

La primera hipótesis que se plantea trata aquellos casos de individuos que nunca han suscrito o firmado el convenio arbitral que le da origen, o al menos no figuran nominalmente en él, pero han participado entera o parcialmente durante las negociaciones y el desarrollo del contrato. En torno a estos casos, como se ha visto, el árbitro y los tribunales entienden que la verdadera intención de las partes fue vincular al convenio arbitral a los terceros no firmantes, y que éstos concurren con su consentimiento, según se interpreta en cada caso. Es decir, hay una intención del tercero no firmante de vincularse al arbitraje aunque no figure nominalmente o no haya firmado el convenio arbitral.

Se trata de casos en que el consentimiento se ha expresado en forma oral, dejando a salvo las dificultades en torno a la validez del consentimiento expresado de esta manera, lo que dependerá de las regulaciones de cada sistema legal. O bien el consentimiento se ha expresado tácitamente. Lo que constituye en definitiva una cuestión de interpretación de la conducta de las partes durante las diferentes fases de negociación y desarrollo del contrato y/o cláusula arbitral.

El examen profundo del tema propuesto en esta parte se centra en que, no obstante se trata de no firmantes vinculados a un arbitraje, se mantiene el requisito de manifestación del consentimiento de su parte para resolver la disputa por medio del arbitraje, salvo algunos supuestos, excepcionales, en que la extensión del convenio se basa en razones que van más allá del consentimiento expresado por el tercero (razones de justicia o equidad). Aún cuando en estos casos la determinación del consentimiento y la forma en que este consentimiento se ha expresado puede variar en cuanto a sus exigencias y formalidades, se entiende, en principio, que continúa siendo necesario una manifestación de voluntad que justifique la resolución de la disputa por medio de arbitraje. Así se demuestra en los casos analizados en los párrafos anteriores que, al

---

<sup>556</sup> La extensión del convenio arbitral a terceros no firmantes se entiende que comprende únicamente aquellas situaciones en las cuales la parte que desea demandar o ser demandada en virtud de un convenio arbitral, no figura nominalmente en el convenio arbitral o en el contrato que le sirve de base.

mismo tiempo, confirman la existencia de intereses relevantes de terceros en conflictos resueltos mediante arbitraje y reconocen la necesaria expresión del consentimiento por parte de aquéllos.

Ahora bien, en estos casos, cuando no existe un consentimiento expreso, se debe buscar esa voluntad en alguna parte, sea en torno al contrato o a la cláusula arbitral. Lo cierto es que, aun cuando se pueda sugerir una aproximación más pragmática respecto a la determinación del consentimiento, sigue siendo clave para la participación en el arbitraje.

Aun cuando la determinación del consentimiento, en los diferentes sistemas legales y en la jurisprudencia, revela algunas diferencias en su tratamiento y evolución<sup>557</sup>, el examen de la expresión del consentimiento por parte de estos terceros, puede agruparse, al menos, desde dos enfoques.

En primer lugar, un enfoque que podría calificarse como más conservador o formalista<sup>558</sup>, conforme al cual la posibilidad de extender el acuerdo de arbitraje sólo podría proceder en circunstancias muy específicas en las que el consentimiento de los terceros debe ser claramente establecido<sup>559</sup>. Este enfoque se basa en un principio de interpretación general, en virtud del cual se considera que las cláusulas de arbitraje son de interpretación estricta.

En el caso N° 1434, un tribunal arbitral con asiento en Ginebra, se planteó: “les clauses compromissoires sont d’interprétations strictes (...) Le respect des décisions arbitrales

---

<sup>557</sup> Un estudio más detallado sobre el rol del consentimiento en las principales jurisdicciones y la aplicación del concepto por sus tribunales nacionales en: HANOTIAU, Bernard, “Consent to Arbitration: Do We Share a Common Vision?”, en *Arbitration International*, vol. 27, n° 4, 2011, pp. 544-553.

<sup>558</sup> La calificación de conservador, en este caso, se utiliza como un adjetivo que apela a las formas tradicionales de entender el requisito de la expresión del consentimiento, de un modo más estricto o restringido, en oposición al segundo enfoque que se ha sostenido por otros sistemas legales. Con todo, se trata de un principio que se considera en retirada.

<sup>559</sup> BLAISE y SCHELLENBERG, *op. cit.*, p. 3.

est en effect incompatible avec toute espèce d'incertitude quant à la volonté des parties de se soumettre aux procédures dont elles sont issues”<sup>560</sup>.

Entre los sistemas legales que figuran sosteniendo esta posición, se mencionan las decisiones emanadas del sistema inglés, que en palabras de MAYER ha adoptado una posición más clásica: “for a non-signatory to be bound by an arbitration clause, there must be positive acts that clearly establish the non-signatory's intent to accede to the contract, and also the original parties' acceptance of that accession”<sup>561</sup>.

El segundo enfoque, más liberal o menos formalista que el anterior, reconoce que terceras partes puedan ser vinculadas a un arbitraje en una mayor cantidad de circunstancias, ya que interpreta de un modo más flexible el requisito del conocimiento y aceptación del acuerdo de arbitraje por parte del tercero. De acuerdo a esta línea de interpretación, también se presumirá que el tercero estaba en conocimiento del acuerdo de arbitraje cuando, en los hechos, haya sido parte activa o haya estado directamente involucrado en la negociación y/o ejecución y/o terminación del contrato que contiene el acuerdo arbitral.

La tendencia es a dejar atrás la tradicional rigidez en cuanto a la interpretación estricta de la cláusula de arbitraje.

Este enfoque ha sido principalmente desarrollado en diversas decisiones de la Corte de Apelaciones de París y la Corte de Casación francesa, variando en diferentes momentos de un criterio más subjetivo a uno más objetivo. Incluso, dentro de la misma línea interpretativa, se han planteado dos matices respecto a un mismo enfoque, por una parte, uno subjetivo: en virtud del cual se exige solamente una intención -aunque sea implícita o revelada de un comportamiento- de vincularse con el arbitraje; y por otra, según pronunciamientos más recientes, un enfoque objetivo, que pone atención en el comportamiento de aquellas partes involucradas en el desarrollo del contrato o que

---

<sup>560</sup> Affaire N° 1434, 1975 en JARVIN y DERAIS, *Collection of ICC...1974-1985, op.cit.*, p. 267.

<sup>561</sup> MAYER, Pierre, “The extension of the arbitration clause to non-signatories – The Irreconcilable positions of French and English Courts”, en *American University International Law Review*, vol. 27, 2011-2012, p. 832.

revelan algún grado de conexión con el mismo<sup>562</sup>. La Corte de Casación, elimina así, cualquier referencia a una supuesta intención del tercero, exigiendo una conducta exteriorizada que lo vincule con el acuerdo de arbitraje<sup>563</sup>.

Sobre el desarrollo del criterio antiformalista en el arbitraje, con especial referencia a los casos de grupos de sociedades, en el Caso N° 7155 de 1993 se expresa: “Elle (cette jurisprudence arbitrale) a eu le mérite de dégager progressivement des critères permettant aux arbitres de s' affranchir d' un formalisme lié à la signature du contrat tout en respectant la sécurité des transactions, et de statuer à l'égard de tous ceux qui par leur participation ou leur comportement lors de la conclusion du contrat ou son exécution son liés par la convention d'arbitrage sans l'avoir signée”<sup>564</sup>.

A partir del análisis anterior, y sin perjuicio de las diferentes aproximaciones que nos aportan cada uno de los enfoques desarrollados en esta última parte, la idea fundamental detrás de las teorías de la extensión del convenio arbitral se basan en la búsqueda del consentimiento para arbitrar, sin perjuicio que las fórmulas para llegar a su constatación sean más o menos flexibles, en cuanto a la forma y momento en que se expresan, el consentimiento del no firmante es la clave para reconocer su intervención en el arbitraje<sup>565</sup>.

a.2. Extensión del convenio arbitral a terceros que no han expresado su intención de arbitrar, pero que guardan alguna vinculación con el contrato base

Existen situaciones en que la extensión del convenio arbitral también se plantea en relación a terceras partes respecto de las cuales no se ha logrado establecer la manifestación de su consentimiento para arbitrar, ni expresa ni tácitamente. Sin

---

<sup>562</sup> MAYER, *op. cit.*, p. 832.

<sup>563</sup> MAYER, *op. cit.*, p. 832.

<sup>564</sup> Affaire N° 7155, 1993, en ARNALDEZ, DERAIS y HASCHER, *op. cit.*, p. 454.

<sup>565</sup> En este sentido, en el laudo de la ICC N° 7453/1994 se expresa lo siguiente: “(...) It is a fundamental principle that any arbitration must be founded on the consent of all parties thereto and the consent must be recognized as such by law. Especially in international arbitration, such as this, the consent of each party must be unambiguously if any resulting Award is to be safely enforceable”. Case N° 7453, 1994, en ARNALDEZ, DERAIS y HASCHER, *op. cit.*, pp. 98- 99.

embargo, tanto los tribunales nacionales como los tribunales arbitrales, basándose en razones de equidad, buena fe, fraude y/o para evitar dilaciones indebidas para el demandante, optan por declarar que la jurisdicción del árbitro también alcanza a ese tercero.

Es lo que ocurre en particular con la aplicación de las doctrinas del levantamiento del velo y del *estoppel* arbitral, que tienen en común la incapacidad de determinar el consentimiento del tercero. No obstante, conservan una fuerte perspectiva contractual en el análisis que realizan para permitir la intervención de aquél pues se basan justamente en alguna vinculación que se advierte entre el no firmante y el contrato que contiene la cláusula arbitral. En efecto, incluso respecto de aquellas teorías que no se basan en la determinación del consentimiento del tercero, la vinculación del no firmante con el firmante es evidentemente contractual, ya sea por su participación en las distintas fases que involucran el contrato base o por el beneficio que el no firmante ha obtenido del contrato.

Una situación distinta acontece fuera de las teorías estudiadas, cuando efectivamente, se plantea la intervención de terceros al margen de cualquier perspectiva contractual, basada en consideraciones de equidad o de eficiencia del procedimiento, pero se trata de situaciones absolutamente excepcionales.

Es pertinente en este punto la referencia contenida en las Notas de la CNUDMI, particularmente en la Nota 19, sobre participación de terceros coadyuvantes y acumulación de procesos arbitrales, que señala:

“a) Participación de terceros coadyuvantes

140. (...) Al decidir si acepta la participación de terceros coadyuvantes, el tribunal arbitral puede tener en cuenta la eficiencia o ineficiencia procesal (entre ellas, posibles demoras) a que pueda dar lugar, la pertinencia de la nueva parte cuya participación se acepta, la equidad para las partes existentes, o el perjuicio a cualquiera de ellas. El tribunal arbitral también puede tener en cuenta las facultades de que goza y la forma en que fue constituido”<sup>566</sup>.

---

<sup>566</sup> CNUDMI, “Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral”, 2016.

A nivel arbitral, en el caso N°7453/1994, el árbitro declaró en este mismo sentido: “I hold that the policy of the Federal Law in favor of arbitration does not require the arbitration of the claims against the second defendant herein. It was open to the first defendant and the second defendant to clarify their positions at the time of the Federal Court pleadings, on a mistaken view of which, induced by them, the claimant concurred in arbitration involving the second defendant. The second defendant, explicitly moved the District Court for a stay in favour of a single tripartite arbitration. In the absence, therefore, of a new submission agreement, it would not be equitable for the claimant (if it wishes to pursue the claim against the second defendant) to suffer the further delay which would be caused by the institution now, of a bipartite arbitration between him and the claimant”<sup>567</sup>.

Tan excepcionales son estas últimas circunstancias, que se afirma que cualquier extensión del convenio por razones extrañas a la firma del mismo y en caso de falta de mención expresa en el contrato exige una interpretación estricta<sup>568</sup>. Por esta razón, se concluye que la extensión del convenio en estos supuestos no constituye una interpretación obligada, exigiéndose ciertas condiciones para su aplicación<sup>569</sup>.

a.3. ¿Cómo valorar los requisitos de validez formal del convenio arbitral en los casos de extensión a terceros?

De la aplicación de las teorías discutidas más arriba surgen cuestionamientos respecto al cumplimiento de los requisitos de forma exigidos para dotar de validez al convenio arbitral, principalmente en relación a la “escrituración” del convenio arbitral.

Es claro que sin mediar un acuerdo, el arbitraje como forma de resolución de conflictos no será válido, pues este último tiene como fuente el principio de la autonomía de la voluntad, constituyendo un requisito fundamental del convenio arbitral la expresión de voluntad de someter la disputa a arbitraje. Adicionalmente, es preciso que las partes

---

<sup>567</sup> Case N° 7453, 1994, en ARNALDEZ, DERAIS y HASCHER, *op. cit.*, p. 102.

<sup>568</sup> ARTUCH IRIBERRI, *op. cit.*, p. 200. VERDERA SERVER, Rafael y ESPLUGUES MOTA, Carlos, “Artículo 9. Forma y contenido del convenio arbitral”, en BARONA VILAR, Silvia (coord.), *Comentarios a la Ley de arbitraje Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, p. 345.

<sup>569</sup> ARTUCH IRIBERRI, *op. cit.*, p. 204.

formalicen este acuerdo de arbitraje, estableciendo las condiciones que permitirán dotar de eficacia procesal al medio de resolución de conflictos. Es aquí donde se plantea el cuestionamiento sobre la necesidad de constancia documental de la voluntad del tercero “no signatario” de someter el conocimiento del asunto a arbitraje.

En la mayoría de los casos analizados existe un convenio arbitral, pero este no ha sido suscrito por el tercero. Existe también alguna expresión de voluntad en cuanto a resolver el asunto conforme a arbitraje que es constatada mediante ciertos actos concluyentes, pero ¿debe exigirse una constancia documental de esta voluntad? ¿Dónde debe constar?

En respuesta a este punto, al parecer sin mayor discusión, algunos tribunales que se han pronunciado sobre el tema han planteado que no es requisito bajo la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de un laudo, ni en las legislaciones nacionales, que el acuerdo de arbitraje haya sido firmado por todas partes del mismo<sup>570</sup>. Conclusiones que reflejan, en principio, una pérdida de los requisitos de forma respecto de los no signatarios.

Aunque resulta difícil aceptar la conclusión anterior, y sin perjuicio de que ya existe un convenio arbitral válido que simplemente se entiende extendido a un tercero, en un esfuerzo por justificar la posición que prescinde de la escrituración del consentimiento por parte del tercero, es posible llegar a conclusiones similares a partir del análisis de los requisitos de forma y su interpretación actual.

En primer lugar, la referencia a la firma o “*signature*” se entiende que no es necesaria<sup>571</sup>. La firma ya no se considera como un requisito esencial para dotar de eficacia al convenio arbitral, por ello no se incluye en los sistemas legislativos modernos. De acuerdo a la interpretación predominante la firma sólo tendría una finalidad probatoria<sup>572</sup>, por ello se concluye que la firma no constituiría un requisito de validez del acuerdo arbitral<sup>573</sup>.

---

<sup>570</sup> BORN, vol. I, *op. cit.*, p. 1489.

<sup>571</sup> REDFERN y HUNTER, *op. cit.*, p. 141.

<sup>572</sup> GRAHAM, James, “La atracción de los no firmantes de la cláusula compromisoria en los procedimientos arbitrales”, disponible electrónicamente en: [www.juridicas.unam.mx](http://www.juridicas.unam.mx), última visita 29.08.2016.

Sobre la finalidad de la exigencia de pacto por escrito de la Convención de Nueva York se ha planteado que: “La exigencia de la forma escrita tiene una doble finalidad: asegurar la realidad de la existencia del consentimiento de las partes, evitando que pasen desapercibidas cláusulas insertadas en el contrato por una sola de las partes (*función interna*) y facilitar su prueba, pues evidencia la existencia de un acuerdo arbitral de un modo inmediatamente reconocible por los tribunales (*función externa*)<sup>574</sup>.”

Siguiendo con el planteamiento anterior, la Ley Modelo recoge los cambios de las formas de comunicación, y reconoce una concepción más amplia con respecto a la escrituración del convenio arbitral. La Ley Modelo, específicamente en su art. 7 reconoce, incluso, la posibilidad de celebrar acuerdos de manera verbal<sup>575</sup>. Para la Ley Modelo el criterio de escrituración se satisface a través de cualquier medio de comunicación que provea de un registro del acuerdo.

Siguiendo a la Ley Modelo, la mayoría de los sistemas legales a nivel doméstico han optado por definir el requisito de la escrituración del convenio arbitral del modo más amplio posible<sup>576</sup>. De este modo, el acuerdo de sometimiento a arbitraje no requeriría en todos los casos de un documento firmado, reconociéndose así, en algunos sistemas, disposiciones escritas sin firmar, o incluso acuerdos alcanzados en forma oral<sup>577</sup>.

---

<sup>573</sup> GRAHAM, *op. cit.*.

<sup>574</sup> VIRGÓS SORIANO y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *op. cit.*, p. 317.

<sup>575</sup> Ley Modelo, Opción I. Art. 7. *Definición y forma del acuerdo de arbitraje*:

3) Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente, mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio”.

<sup>576</sup> Para un estudio pormenorizado sobre el tratamiento de los requisitos formales de validez del convenio arbitral en las legislaciones estatales, ver LEW, Julian D. M., “The Law Applicable to the Form and Substance of the Arbitration Clause”, en VAN DEN BERG, Albert Jan (ed.), *Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention*, Kluwer Law International, The Hague, 1999, pp. 131- 133.

<sup>577</sup> PARK, “Non-signatories and International...”, *op. cit.*.



De este modo, por sobre el requisito de la firma lo que se exige es la referencia clara de las partes a las que vincula el convenio, reconociéndose las nuevas técnicas que admiten la formación de los contratos<sup>578</sup>.

En el caso de España, la ley -según se expresa en su exposición de motivos- ha optado por un criterio antiformalista<sup>579</sup>. Pero el art. 9 de la LA<sup>580</sup> mantiene el requisito del acuerdo por escrito, aunque, agrega elementos que flexibilizan el soporte documental o telemático en el que puede constar el acuerdo y, asimismo, reconoce como válido el acuerdo arbitral siempre que conste y esté accesible en cualquier soporte electrónico u óptico. Con todo, a la luz de lo expresado en la exposición de motivos, este requisito debe entenderse flexibilizado y, por tanto, cumplido de manera más amplia.

En este sentido, la jurisprudencia, incluso refiriéndose a la anterior ley de arbitraje, ha señalado, favorablemente, que lo decisivo en esta materia es la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. En este sentido el Tribunal Supremo español ha expresado: “D) Según resulta tanto del artículo 6.2 de la Ley de Arbitraje de 1988 como del artículo 2.2 del Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, de 10 de junio de 1958, lo decisivo para la validez del convenio arbitral no es tanto la firma de las partes o la utilización de determinadas fórmulas como la prueba de la voluntad inequívoca de las partes contractuales de someter sus controversias a

---

<sup>578</sup> ARTUCH IRIBERRI, *op. cit.*, p. 199.

<sup>579</sup> LA 60/2003, Exposición de Motivos III: “La ley refuerza el criterio antiformalista. Así, aunque se mantiene la exigencia de que el convenio conste por escrito y se contemplan las diversas modalidades de constancia escrita, se extiende el cumplimiento de este requisito a los convenios arbitrales pactados en soportes que dejen constancia, no necesariamente escrita, de su contenido y que permitan su consulta posterior. Se da así cabida y se reconoce la validez al uso de nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías. Se consagra también la validez de la llamada cláusula arbitral por referencia, es decir, la que no consta en el documento contractual principal, sino en un documento separado, pero se entiende incorporada al contenido del primero por la referencia que en él se hace al segundo. Asimismo, la voluntad de las partes sobre la existencia del convenio arbitral se superpone a sus requisitos de forma”.

<sup>580</sup> LA 60/2003, art. 9.3.: “El convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo.

Se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo”.

arbitraje, siendo destacable en este sentido cómo la jurisprudencia más reciente de esta Sala se pronuncia en contra de las “fórmulas sacramentales” como condicionantes de la validez de las cláusulas de sumisión a arbitraje (SSTS 1-6-99, 13-7-01 y 18-3-02) y a favor, en cambio, del criterio respetuoso con la voluntad de las partes presente en el artículo 3.2 de la Ley de 1988 (STS 13-3-01)”<sup>581</sup>.

Sin perjuicio de la simplificación en la redacción, por la que ha optado el legislador español al exigir simplemente una expresión de voluntad, y la interpretación jurisprudencial en contra de las formulas sacramentales, lo cierto es que no se reconoce expresamente la validez de un acuerdo alcanzado en forma oral. Si bien la voluntad de someter el asunto a arbitraje puede constar en diversas formas de comunicación, la exigencia del documento escrito en España sigue prevaleciendo, no admitiéndose en la ley el convenio arbitral oral<sup>582</sup>. Con todo, se ha agregado una opinión que introduce una posible excepción al requisito de la escritura, pues nada impide que alguno de los diferentes soportes electrónicos, ópticos o de otro tipo, contengan comunicaciones de carácter verbal<sup>583</sup>. Asimismo, se ha reconocido que el procedimiento arbitral pueda tener como base un convenio verbal e incluso, el creado por la voluntad tácita de las partes<sup>584</sup>.

Lo realmente relevante es establecer la voluntad de someterse a arbitraje, cualquiera sea el medio por el que se establezca la misma, sin que sea imprescindible su constancia por escrito<sup>585</sup>.

Por tanto, al hablar de una posible extensión del convenio arbitral y/o procedimiento arbitral respecto de terceros, no obstante alguna posición que postula una interpretación menos rigurosa en cuanto a la exigencia de los requisitos formales respecto de los no signatarios, por tratarse de una extensión de convenio arbitral válido, no soy partidaria

---

<sup>581</sup> STS N° 433/2003, Sala Civil, de 9.05.2003, ponente: Marín Castán.

<sup>582</sup> VERDERA SERVER y ESPLUGUES MOTA, *op. cit.*, p. 354.

<sup>583</sup> DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, “Forma y contenido del convenio arbitral”, en GONZALÉZ SORIA, Julio, (coord.), *Comentarios a la nueva ley de arbitraje. Ley 60/2003*, 2ª ed., Aranzadi, Navarra, 2011, p. 139.

<sup>584</sup> CORDÓN MORENO, *El arbitraje de...*, *op.cit.*, p. 118.

<sup>585</sup> MARTÍNEZ GARCÍA, *op. cit.*, pp. 487-488.

de que estos terceros queden completamente excluidos de los clásicos requisitos requeridos para reconocer la validez de un convenio arbitral, pero tampoco que ello constituya un obstáculo para atraerlos al arbitraje. Es preciso, más bien, comprender estos requerimientos sin un apego irrestricto a las formalidades sacramentales – utilizando la expresión referida por el Tribunal Supremo español-, centrando el análisis en la determinación de la voluntad de someter el asunto al conocimiento de la justicia arbitral. Una vez planteado el consentimiento como la base del arbitraje, determinar la procedencia de la extensión de un arbitraje respecto de quien no lo ha suscrito supone determinar si ha habido o no consentimiento por parte del tercero, con independencia de si ese consentimiento consta o no por escrito.

*b. Limitaciones de las teorías de la extensión del convenio arbitral respecto de terceros*

El análisis realizado hasta ahora parte de la asunción de ciertas premisas: primero, que los criterios aplicados en los casos planteados en el epígrafe 3.A., y las derivaciones proyectadas de los mismos, suponen la extensión de un convenio arbitral respecto de un tercero no signatario. Es decir, en la mayoría de los casos analizados existe una relación contractual; en segundo lugar, se trata de casos en que el tercero ha tenido alguna vinculación con el convenio arbitral o con el contrato base que lo contiene; y, por último, en estos casos el consentimiento del tercero al arbitraje se deduce o infiere, ya sea a partir de su comportamiento o participación en el acto jurídico que le da origen, o bien, por razones de equidad que justifican la extensión del convenio arbitral, de manera excepcional, aún cuando el tercero no ha dado su consentimiento al convenio arbitral.

Cuando se vuelve la mirada a los casos planteados en el N° 2 de este Capítulo, en que se describen supuestos de terceros en materia de PI -titulares de derechos que proteger y acciones que ejercer dentro de un procedimiento determinado- que pueden no formar parte originaria del convenio arbitral ni de sus negociaciones ni del contrato que contiene el acuerdo de arbitraje, pero sin embargo pueden resultar interesados o afectados por el eventual arbitraje, se observan claramente las limitaciones de las teorías de extensión del convenio arbitral utilizadas en la práctica.

Justamente la debilidad de estas teorías se basa en la ausencia de una perspectiva procesal sobre la materia. Es decir, en el olvido de los efectos jurisdiccionales de los convenios arbitrales. Tal como se expresaba al inicio, el arbitraje tiene, también, importantes implicaciones jurisdiccionales que van más allá de su origen contractual, que le dan el carácter autónomo a la institución. Desde ese punto de vista, el tratamiento de la intervención de los terceros en el arbitraje debe ser corolario lógico de este carácter.

Poner atención exclusivamente en la perspectiva contractual del problema impide observar toda la magnitud de la problemática. El foco de atención debe ser puesto no sólo en la búsqueda del consentimiento, expreso o implícito del tercero, sino también en las repercusiones que una disputa tiene respecto de algunos terceros, que en algunos supuestos puede justificar su intervención.

## **5. Hipótesis de reconocimiento de intervención de terceros en la legislación y reglamentos de arbitraje**

Atendidas las limitaciones observadas en el apartado anterior, en busca de mecanismos que den una respuesta más acertada a la problemática planteada al inicio, en esta parte propongo la revisión del tratamiento de la materia en la legislación y reglamentos arbitrales. A objeto de identificar si aquí se observan mecanismos que permitan salvar las debilidades observadas recientemente.

A nivel estatal, ciertas legislaciones y reglamentos de arbitraje, también han reconocido la existencia de intereses de terceros en el arbitraje y, con ello, la necesidad de protegerlos más eficazmente. En general, se trata de leyes y reglamentos que plantean diferentes hipótesis en las cuales se autoriza la intervención de terceros, sometiéndolos a determinados supuestos y/o condiciones. En cada sistema jurídico habrá una decisión política legislativa diferente en torno al tratamiento de los terceros y, consecuentemente, también con respecto al fundamento que se quiere dar a la intervención de los mismos o no, de ahí que la necesidad o no de la intervención de terceros en un sistema difiera de otro conforme a la valoración dada a la materia por el ordenamiento jurídico o reglamento en un momento dado.

Para la revisión de esta materia, nuevamente, es preciso una subdistinción, según si estamos en presencia de un arbitraje *ad-hoc* o un arbitraje institucional.

## **A. Arbitraje *ad-hoc***

Lo primero en este caso es determinar si la legislación de arbitraje aplicable dice algo respecto a la intervención de terceros. En este punto la dificultad es evidente, pues la regulación de la materia en la legislación nacional, por medio de una norma expresa, constituye una excepción. A continuación algunos ejemplos de ello.

### *a. Bélgica*

“Parte VI del Código Judicial, art. 1709:

§ 1. Any interested third party may apply to the arbitral tribunal to join the proceedings. The request must be put to the arbitral tribunal in writing, and the tribunal shall communicate it to the parties.

§ 2. A party may call upon a third party to join the proceedings.

§ 3. In any event, the admissibility of such joinder requires an arbitration agreement between the third party and the parties involved in the arbitration. Moreover, such joinder is subject to the unanimous consent of the arbitral tribunal”.

En el caso de Bélgica, la legislación prevé dos mecanismos para permitir la intervención de un tercero. El primero, por medio de la presentación de una solicitud por parte del tercero para intervenir en el procedimiento, la cual debe presentarse por escrito y ponerse en conocimiento de las partes. El segundo, por iniciativa de una de las partes que decide llamar a un tercero para unirse al procedimiento arbitral. En ambos casos es necesario un nuevo acuerdo de arbitraje entre el tercero y las partes originales y, además, deben contar con el consentimiento del árbitro.

### *b. Países Bajos*

“Código de Procedimiento Civil de Los Países Bajos, Art. 1045:

Third Parties: 1) At the written request of a third party who has an interest in the outcome of the arbitral proceedings, the arbitral tribunal may permit such party to join the proceedings, or to intervene therein. The arbitral tribunal shall send without delay a copy of the request to the parties. 2) A party who claims to be indemnified by a third party may serve a notice of joinder on such a party. A copy of the notice shall be sent without delay to the arbitral tribunal and the other party. 3) The joinder, intervention or joinder for the claim of indemnity may only be permitted by the arbitral tribunal, having heard the parties, if the third party accedes by agreement in writing between him and the parties to the arbitration agreement. 4) On the grant of a request for joinder, intervention, or joinder for the claim of indemnity, the third party becomes a party to the arbitral proceedings. Unless the parties have agreed there on, the arbitral tribunal shall determine the further conduct of the proceedings”.

En términos muy similares al caso belga, el art. 1045 reconoce tanto la posibilidad que un tercero solicite intervenir en el procedimiento, como la posibilidad de que una de las partes solicite que un tercero se incorpore al procedimiento, pero en ambos casos con la condición que el tercero acceda mediante un acuerdo escrito suscrito con las partes originales. Además del consentimiento del tribunal.

### *c. Perú*

“Ley de Arbitraje de Perú, artículo 14:

El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos”.

En esta disposición, se reconoce expresamente que pueden existir supuestos en que el convenio arbitral puede extender sus efectos a terceros no signatarios del mismo. Sin embargo, su procedencia estaría condicionada a la conducta observada por el tercero durante las diversas fases de la contratación a que se refiere el convenio arbitral o, respecto de terceros que pretendan beneficiarse de un derecho o beneficio del contrato

que contiene el convenio arbitral. El legislador aquí continúa la senda trazada por los criterios jurisprudenciales referidos más arriba, permitiendo la aplicación de las construcciones contractuales mencionadas en el apartado anterior.

#### *d. Italia*

“Código de procedimiento civil italiano, art. 818 *quinquies*

L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario”.

Una aproximación diferente se observa en el caso italiano en el art. 816 *quinquies* de su ley de arbitraje, que distingue entre la intervención voluntaria y el llamado del tercero en el arbitraje, que exige el consentimiento del tercero y de las partes originales y el consentimiento del árbitro; y, por otra parte, también reconoce la intervención como litisconsorte necesario, la cual se considera como admisible siempre. Con esta disposición, se ha entendido, que se da solución definitiva al problema de la intervención de terceros en el arbitraje<sup>586</sup>.

Es en esta última parte en que el sistema italiano da un paso más, ya que se aparta de la noción puramente consensual y reconoce un supuesto de intervención de tercero basándose en la relación material de fondo que justifica la intervención del tercero. Alternativa que por ahora me limito simplemente a mencionar<sup>587</sup>.

#### *e. Alemania*

---

<sup>586</sup> BENEDETTELLI, Massimo *et al*, *Comentario breve al Diritto dell'Arbitrato nazionale ed internazionale*, 2ª ed., Wolter Kluwer, Milano, 2017, p. 267.

<sup>587</sup> Para un análisis detallado de las condiciones de admisibilidad de los terceros en el sistema italiano ver: BENEDETTELLI *et al*, *op.cit.*, pp. 267-282.

Por último, no obstante la ausencia de una regulación expresa, la aceptación de intervención de terceros también se admite como posible en otros sistemas legales.

Un ejemplo de ello, es el sistema alemán, en que se reconoce que las partes pueden reclamar la intervención de un tercero en soporte de una demanda o contestación y especificar los requisitos para esa intervención. En este sentido se ha planteado: “where such an agreement cannot be derived from the arbitration agreement, the parties to the arbitral proceedings may agree to an intervention in the course of the proceedings. The arbitrators must also give their consent to such a third party intervention. Only in exceptional cases, the tribunal will refuse to grant such consent. Third party notices (*streitverkündung*) are also admissible, provided, however, that the third party submits itself to the arbitration agreement, which is possible before or after the dispute arisen”<sup>588</sup>.

#### *f. España*

En términos similares, aunque a propósito del arbitraje societario, se ha planteado la intervención de terceros en España. Reconociéndose que: “si bien la LA no regula la intervención de terceros, no existe impedimento lógico alguno para inadmitirlo, siempre que tengan interés legítimo sobre lo discutido en el arbitraje, manifiesten su voluntad de someterse a él y las partes del arbitraje no se opongan a dicha intervención”<sup>589</sup>.

Fuera de los casos revisados, cuando la ley de arbitraje aplicable no diga nada, la intervención de terceros dependerá de los términos estipulados por las partes en el convenio arbitral, si es que han regulado algo en relación a este aspecto.

---

<sup>588</sup> SACHS, Klaus y LÖRCHER, Torsten, “Chapter V. Conduct of the Arbitral Proceeding, §1042 General Rules of Procedure”, en BÖCKSTIEGEL Karl-Heinz; KRÖLL, Stefan y NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model law in Practice*, 2ª ed., Wolter Kluwer Law and Business, Austin, 2014, p. 256.

<sup>589</sup> PICÓ I JUNOY y VÁSQUEZ ALBERT, *op. cit.*, p. 107



## B. Arbitraje institucional

Si el arbitraje es institucional se debe revisar el reglamento de la institución arbitral respectiva y determinar si regula de algún manera la materia. Para ello una breve referencia respecto de aquellos reglamentos que prescriben la cuestión de la intervención de terceros<sup>590</sup>.

a. El art. 22.1 (h) del Reglamento de arbitraje de la *London Court Of International Arbitration* prevé:

“The Arbitral Tribunal shall have the power, upon the application of any party or (save for sub-paragraphs (viii), (ix) and (x) below) upon its own initiative, but in either case only after giving the parties a reasonable opportunity to state their views and upon such terms (as to costs and otherwise) as the Arbitral Tribunal may decide:

(viii) to allow one or more third persons to be joined in the arbitration as a party provided any such third person and the applicant party have consented to such joinder in writing following the Commencement Date or (if earlier) in the Arbitration Agreement; and thereafter to make a single final award, or separate awards, in respect of all parties so implicated in the arbitration”.

Conforme a este reglamento el árbitro tiene el poder para permitir la intervención de uno o más terceros, ya sea a solicitud del tercero o por su propia iniciativa, pero en ambos casos exigiendo un acuerdo por escrito del tercero y las partes originales.

b. El art. 4.2. de *Swiss Rules of International Arbitration* señala:

“2. Where one or more third persons request to participate in arbitral proceedings already pending under these Rules or where a party to pending arbitral proceedings under these Rules requests that one or more third persons participate in the arbitration, the arbitral tribunal shall decide on such request, after consulting with all of the parties, including the person or persons to be joined, taking into account all relevant circumstances”.

---

<sup>590</sup> Un estudio completo sobre el tratamiento de la materia en diferentes instituciones arbitrales en: GÓMEZ CARRIÓN, Manuel, “Joinder of third parties: new institutional developments”, en *Arbitration International*, vol. 31, n° 3, 2015, pp. 479-505.

En este caso, el reglamento se aparta de la posición hasta ahora denominada meramente consensual, ya que la decisión respecto a la posible intervención del tercero la deja en la autoridad del árbitro, quien deberá consultar a las partes y tener en consideración todas las cuestiones relevantes para la disputa. Se reconoce, entonces, una amplia discreción del tribunal para permitir la intervención de terceros, aun cuando tales terceros no hayan sido parte del convenio arbitral o, aun cuando la parte que no ha requerido la intervención del tercero, no consienta en su participación<sup>591</sup>.

Se trata de una norma que es destacada por su contribución en términos de innovación al arbitraje y, especialmente, como una ventaja comparativa frente a otras instituciones arbitrales.

c. El art. 19.2 del Reglamento de la CEA, dispone:

“Acumulación e intervención de terceros originariamente no demandantes ni demandados

2. Mientras un arbitraje se encuentre pendiente de resolución, los árbitros, a instancia de parte, y previo traslado de la solicitud a las restantes partes por término común de tres días, podrán acordar la intervención de uno o más terceros en el arbitraje, siempre que acrediten tener interés directo y legítimo en el resultado del mismo y que el tercero haya expresado su conformidad por escrito.

La solicitud y admisión de la intervención de un tercero en el arbitraje quedará sujeta al pago por éste de los derechos de administración de la Corte y honorarios de los árbitros, así como de los peritos que en su caso intervinieran o hubieren intervenido durante la tramitación del arbitraje en los términos establecidos en el presente Reglamento.

En cualquier caso, la solicitud y admisión de la intervención de un tercero en el arbitraje no supondrá la suspensión de la tramitación del mismo, ni implicará que se retrotraigan las actuaciones ya realizadas, sin perjuicio de permitirse en cualquier caso al tercero cuya intervención en el arbitraje hubiese sido acordada efectuar las alegaciones necesarias para su defensa que en su caso no hubiere podido efectuar por corresponder a

---

<sup>591</sup> WEHRLI, Daniel y STACHER, Marco, “Arbitration under the Swiss Rules”, en CORDERO-MOSS, Guiditta (ed.), *International Commercial Arbitration. Different Forms and their features*, Cambridge University Press, New York, 2013, p. 367.

momentos procesales anteriores a su admisión en el mismo. De dichas alegaciones se dará traslado a las restantes partes por término común de cinco días”.

A nivel local<sup>592</sup>, el Reglamento de la CEA permite la intervención de terceros a solicitud de parte, debiendo el árbitro oír a todas las partes originales. Exige, no obstante, la existencia de un interés directo y legítimo y que el tercero manifieste su conformidad por escrito. Es interesante en este punto la referencia al interés del tercero, pues pone de relieve la perspectiva procesal planteada más arriba para determinar la participación de los terceros en el arbitraje.

d. El art. 7 de las reglas de arbitraje de ICC, reconoce:

“Incorporación de partes adicionales

1. La parte que desee incorporar una parte adicional al arbitraje deberá presentar su solicitud de arbitraje en contra de la parte adicional (la “Solicitud de Incorporación”) a la Secretaría. Para todos los efectos, la fecha en la que la Solicitud de Incorporación sea recibida por la Secretaría será considerada como la fecha de inicio del arbitraje contra la parte adicional. Toda incorporación estará sujeta a las disposiciones de los Artículos 6(3)–6(7) y 9. Ninguna parte adicional podrá ser incorporada después de la confirmación o nombramiento de un árbitro, salvo que todas las partes, incluyendo la parte adicional, acuerden lo contrario. La Secretaría podrá fijar un plazo para la presentación de la Solicitud de Incorporación.

2. La Solicitud de Incorporación contendrá la siguiente información: a) la referencia del arbitraje existente; b) el nombre completo, descripción, dirección y otra información de contacto de cada una de las partes, incluyendo la parte adicional; y c) la información especificada en el Artículo 4(3) subpárrafos c), d), e) y f). La parte que presente la Solicitud de Incorporación podrá presentar junto con ella cualquier documento o información que considere apropiado o que pueda contribuir a la solución eficiente de la controversia.

---

<sup>592</sup> También incorpora una regla en esta materia el Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de Madrid.

Art. 9. Acumulación e intervención de terceros

2. Los árbitros podrán, a petición de cualquiera de las partes y oídas todas ellas, admitir la intervención de uno o más terceros como partes en el arbitraje.

3. Las disposiciones de los Artículos 4(4) y 4(5) se aplicarán, *mutatis mutandi*, a la Solicitud de Incorporación. 4 La parte adicional deberá presentar una Contestación de conformidad, *mutatis mutandi*, con las disposiciones de los Artículos 5(1)–5(4). La parte adicional podrá formular demandas en contra de cualquier otra parte de conformidad con las disposiciones del Artículo 8”.

No se puede dejar de mencionar, por su importancia a nivel internacional, las reglas de arbitraje de la ICC, que en su última versión de 2017, se refieren expresamente a la posible intervención de un tercero, únicamente a solicitud de una de las partes del arbitraje<sup>593</sup>. Además de regular en detalle el procedimiento para permitir la intervención del tercero, señala, expresamente, que la parte adicional que se incorpore podrá formular demandas en contra de cualquier otra parte, de conformidad con las disposiciones del Artículo 8 (demandas con multiplicidad de partes).

e. El Art. 46 de las reglas de arbitraje de WIPO:

“At the request of a party, the Tribunal may order the joinder of an additional party to the arbitration provided all parties, including the additional party, agree. Any such order shall take account of all relevant circumstances, including the stage reached in the arbitration. The request shall be addressed together with the Request for Arbitration or the Answer to the Request, as the case may be, or, if a party becomes aware at a later stage of circumstances that it considers relevant for a joinder, within 15 days after acquiring that knowledge”.

Por último, tratándose de la intervención de terceros asociada a la extensión del ámbito y alcance de la cláusula arbitral, WIPO provee de una cláusula estándar que permitiría que reclamaciones no contractuales sean comprendidas dentro del ámbito de la cláusula arbitral. Aspecto que adquiere especial relevancia en los asuntos de PI.

“Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be referred to and finally determined by

---

<sup>593</sup> Para un análisis en profundidad de esta norma y su aplicación práctica por la Corte ver HANOTIAU, *Complex Arbitrations: Multiparty...*, *op. cit.*, pp. 169-174.

arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules. The arbitral tribunal shall consist of [a sole arbitrator][three arbitrators]”,<sup>594</sup>.

De la revisión propuesta se pueden extraer tres ideas principales:

- i. No todos reglamentos de arbitraje incluyen reglas específicas sobre de intervención o participación de terceros en el arbitraje.
- ii. Entre los reglamentos que incluyen una regulación específica, no existe uniformidad en cuanto la manifestación del consentimiento de las partes y/o del tercero. Tampoco existe claridad respecto al momento u oportunidad para permitir su intervención.
- iii. En su mayoría, los reglamentos arbitrales reconocen al árbitro el poder para, con mayor o menor discrecionalidad, permitir la intervención de terceros.

## **6. Una aproximación procesal necesaria**

Del estudio realizado hasta ahora, tal como se ha manifestado al revisar los criterios utilizados en la práctica arbitral para permitir la intervención de terceros, se observa una limitación, en general, para admitir la intervención de terceros más allá de una extensión del convenio arbitral. Tratándose de los casos recogidos a nivel legislativo (salvo excepciones, como el caso de Italia), la posible intervención de terceros se configura con apego a la concepción contractual del arbitraje, centrando la atención, especialmente, en la voluntad de las partes y en la manifestación del consentimiento del tercero. Aproximación que impide ofrecer una solución completa en materia de intervención de terceros en el arbitraje en general<sup>595</sup>, y en particular, en materia de PI en los términos que me referiré.

---

<sup>594</sup> WIPO, disponible electrónicamente en <http://www.wipo.int/amc/en/clauses/arbitration/>, última visita 13.10.2016.

<sup>595</sup> Atendido el ámbito limitado de esta investigación simplemente dejo planteada la problemática para profundizar únicamente en los supuestos relevantes en materia de PI.

Por su parte, los reglamentos arbitrales muestran, en general, una respuesta más coherente con la evolución observada en la práctica respecto a los intereses de terceros en el arbitraje y con la propuesta que aquí se desarrolla.

### **A. Litisconsorcio necesario como supuesto de intervención de terceros en el arbitraje de PI**

Como se advierte, se trata de una situación diversa a la desarrollada en los párrafos más arriba, aquí no se busca un consentimiento tácito o por referencia que justifique la participación del tercero en el arbitraje, es probable que ese consentimiento nunca se haya expresado, pero la situación material del derecho de fondo exige el reconocimiento de estos terceros en el proceso arbitral. Aquí las preocupaciones no se centran únicamente en las partes sino también se pone el foco de atención en los intereses de terceros.

Ya se planteaba al comienzo del capítulo que la respuesta basada en la inoponibilidad de los efectos del convenio arbitral es insuficiente en determinados supuestos. La presencia del litisconsorcio exige una respuesta que va más allá de la referida inoponibilidad o efecto relativo de los contratos<sup>596</sup>.

En efecto, en algunos casos como algunos de los planteados en el número 2 *supra*, la solución tradicional de la inoponibilidad no es satisfactoria y obliga a un replanteamiento de la misma cuando una determinada relación procesal se ha constituido con la omisión de algunos de esos terceros.

#### *a. Delimitación teórica de los “terceros”*

Una consideración inicial para sostener el supuesto planteado, pasa por definir correctamente a quienes pretende referirse este apartado con la calificación de tercero.

---

<sup>596</sup> ROMERO SEGUEL, Alejandro, “El juicio arbitral constituido con infracción a la existencia de un litisconsorcio necesario”, en *Revista de Derecho y Jurisprudencia*, t. XCIII, n° 3, 1996, p. 145.

A menudo se determina quién es considerado un tercero dentro del proceso a partir de una delimitación negativa, entendiéndose que es tercero quien no es parte en un proceso<sup>597</sup>. Pero esta concepción olvida un elemento, y es que la condición de tercero no significa que éste permanezca siempre indiferente a los efectos de lo decidido en el proceso. En este sentido, se afirma que, justamente, lo que caracteriza la posición del tercero es la relación que mantiene con los derechos que en el proceso se ventilan, la cual se traduce en una no indiferencia ante la actividad judicial<sup>598</sup>.

En otras palabras, en algunos supuestos se debe reconocer que aquellos sujetos que se consideran ajenos a la relación procesal se encuentran en una posición que merece protección, precisamente por su vinculación con el proceso o con los derechos involucrados en el proceso<sup>599</sup>.

A su vez, esta vinculación se basa en la relación en la que se encuentra el tercero respecto del derecho involucrado, que ocasiona, necesariamente, que las decisiones que se sostengan en torno a ellos les afectarán de manera directa.

La vinculación con el derecho involucrado, en el caso de estudio, se debe a la existencia del litisconsorcio necesario. En estos casos de pluralidad de partes -como conceptualiza MONTERO AROCA- la legitimación para pretender y/o para resistir, se concede a varias personas conjuntamente, debiendo todas ser demandantes o demandados, pues se trata de una única pretensión con un único pronunciamiento<sup>600</sup>.

---

<sup>597</sup> GUASP DELGADO, Jaime y ARAGONESES, Pedro, *Derecho Procesal Civil*, t. I, 7ª ed., Civitas, Madrid, 2005, p. 212; DE LA OLIVA SANTOS, Andrés y DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio, *Derecho Procesal Civil: El proceso de declaración*, 3ª ed., Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2004, p. 134; MONTERO AROCA, Juan, *El proceso civil: los procesos ordinarios de declaración y ejecución*, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 208; CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín y MORENO CATENA, Víctor, *Derecho Procesal Civil: parte general*, 8ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 75; GRANDE SEARA, Pablo, *La extensión subjetiva de la cosa juzgada en el proceso civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 111.

<sup>598</sup> ROMERO SEGUEL, *op. cit.*, p. 145.

<sup>599</sup> CHIOVENDA, José, *Principios de Derecho Procesal Civil*, t. II, Reus, Madrid, 1977. Traducción de José Casais y Santaló, pp.6-7.

<sup>600</sup> MONTERO AROCA *et al.*, *op. cit.*, p. 90.

De esta manera, para que la relación procesal esté bien constituida todos los que integran esa legitimación deben estar presentes<sup>601</sup>.

*b. Breve referencia al fundamento del litisconsorcio necesario*

En su expresión más sencilla, la ley constituye el elemento determinante para la existencia del litisconsorcio necesario. Es la ley o la interpretación de ésta la que exige la concurrencia de una pluralidad de personas en la misma condición de parte<sup>602</sup>.

Ahora bien, si se profundiza en la justificación de la institución, es decir, la razón o motivación de su existencia dentro del ordenamiento jurídico, se encuentra el fundamento último de la figura en “la inescindibilidad de ciertas relaciones jurídico materiales respecto de las cuales, independientemente de cuál haya de ser el contenido de la sentencia estimando o desestimando la pretensión, aparece de modo previo la exigencia de que las afirmaciones en que se resuelve la legitimación han de hacerla varias personas o han de hacerse frente a varias”<sup>603</sup>.

De ahí el propósito de revisar al comienzo del presente capítulo las acciones que pueden ejercerse en el proceso de PI, para identificar aquellos supuestos en que la cuestión sustantiva ventilada en el proceso arbitral justifica la intervención de terceros vinculados estrechamente con la relación jurídico material discutida. Toda vez que el análisis del litisconsorcio necesario no se alcanza adecuadamente sin tener en cuenta el caso en concreto, el objeto del conflicto y la relación jurídica discutida.

---

<sup>601</sup> MONTERO AROCA, Juan, *La intervención adhesiva simple: contribución al estudio de la pluralidad de partes en el proceso civil*, Hispano Europea, Barcelona, 1972, p. 64.

<sup>602</sup> VIDAL PÉREZ, María Fernanda, *El litisconsorcio en el proceso civil*, 1ª ed., La Ley, Madrid, 2007, p.189.

<sup>603</sup> MONTERO AROCA *et al*, *op. cit.*, p. 91. GARNICA MARTÍN, después de analizar los diferentes fundamentos sostenidos en torno a la figura, llega a la misma conclusión. GARNICA MARTÍN, Juan Francisco, “Capítulo II. De la pluralidad de partes. Artículo 12 Litisconsorcio”, en FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, Miguel A.; RIFA SOLER, José M. y VALLS GOMBAU, José F. (coords.), *Comentarios a la nueva ley de enjuiciamiento civil. Artículo 1 al 280*, t. I, 1ª ed., Atelier Editorial, Barcelona, 2000, p. 183.



En el mismo sentido, CALAMANDREI señala que lo que define al litisconsorcio necesario es que la relación sustancial controvertida es sólo una, y una sola acción; pero, como la relación sustancial es única para varios sujetos, las modificaciones de ella, para ser eficaces, tienen que operar conjuntamente en relación a todos ellos<sup>604</sup>.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo español no descansa en la identificación de un fundamento único de la institución sino que ha desarrollado, a través del tiempo, una rica variedad de justificaciones que se indican como fundamentos del litisconsorcio, que, desde luego, no se agotan en lo expresado en el párrafo anterior<sup>605</sup>. Al respecto, más bien parece que la jurisprudencia al referirse a la extensión de la cosa juzgada frente a terceros, o al principio de contradicción, a evitar sentencias contradictorias, o a la sentencia *inuliter data*, lo que ha hecho, más bien, es referirse a los fines de la figura, no distinguiendo el fundamento causal de la finalidad que es posible alcanzar a través de la misma<sup>606</sup>.

Finalidad es otra cosa, efectivamente, los criterios enunciados sirven para demostrar los inconvenientes que puede provocar la no intervención de terceros, pero no parecen justificar la necesaria concurrencia de litisconsortes en el proceso, ni tampoco permitiría profundizar respecto de sus contornos y elementos que lo identifican. Es la titularidad plural que caracteriza a la pretensión la que define al litisconsorcio necesario como tal<sup>607</sup>.

Una correcta referencia a los aspectos recién desarrollados deberían servir para demostrar que la práctica arbitral, igualmente, debe proveer una solución en los términos que se propondrán, toda vez que no está alejada de los propósitos enunciados como finalidades tendientes a evitar con el litisconsorcio.

---

<sup>604</sup> CALAMANDREI, Piero, *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, vol. II, Librería El Foro, Buenos Aires, 1996. Traducción Sentís Melendo, p. 310.

<sup>605</sup> Para un análisis crítico sobre la experiencia jurisprudencial española relativa al fundamento de la institución, veáse: GONZÁLEZ GRANDA, Piedad, *El litisconsorcio necesario en el proceso civil*, Comares, Granada, 1996, pp. 109 y ss.

<sup>606</sup> GONZÁLEZ GRANDA, *op. cit.*, p. 116.

<sup>607</sup> GARNICA MARTÍN, *op. cit.*, p. 175.

## **B. La intervención de los litisconsortes necesarios en el arbitraje sobre PI**

En casos como el ejercicio de la pretensión declaratoria del art. 121 de la LP, del ejercicio de la acción declarativa de nulidad, o de los copropietarios pro-indiviso de una patente -como plantea GIMENO SENDRA-<sup>608</sup> la intervención ha de ser litisconsorcial, y así también, deberá discutirse respecto de algunos otros que pudieran ser controvertidos casos de litisconsorcio activo.

Esto plantea para el arbitraje un desafío tendiente a constituirse como un mecanismo capaz de recoger la situación material de pluralidad de partes definida desde un punto de vista material. Será el derecho material el que reconozca los supuestos de legitimación plural<sup>609</sup>, pero ante esto, el derecho procesal puede aportar una solución que permita al procedimiento arbitral enfrentar no sólo los casos de dualidad de partes sino también la pluralidad.

Para la implementación de esta propuesta en la práctica, sin perjuicio de los mecanismos disponibles en la ley de arbitraje o en el reglamento respectivo, la actividad del árbitro es clave. Será este último que, debe examinar el convenio arbitral, no sólo su validez sino especialmente las demandas que involucran la materia sometida a su conocimiento. El árbitro necesitará examinar de manera sustantiva la disputa, las partes implicadas y las terceras partes interesadas. Si el árbitro identifica derechos y obligaciones inescindiblemente unidas y dependientes de la disputa sometida a su conocimiento, el árbitro, entonces, estará facultado para escuchar las demandas provenientes del tercero. En cuyo caso, ya sea por medio de una solicitud del tercero o por iniciativa de las partes, la intervención del tercero deberá ser permitida en el arbitraje. No obstante, se trata de un aspecto que debe analizar cuidadosamente caso a caso, por ello la posición del árbitro en este sentido es clave.

De constituirse el procedimiento arbitral sin la presencia del litisconsorte necesario, se podría ver afectada la prosecución del proceso e impedir la obtención de una solución

---

<sup>608</sup> GIMENO SENDRA, *op. cit.*, p. 76. En el mismo sentido, BELLIDO PENADÉS, *El proceso civil...*, *op. cit.*, pp. 156-159.

<sup>609</sup> MONTERO AROCA, *La intervención adhesiva...*, *op. cit.*, p. 21.

válida sobre el fondo del asunto<sup>610</sup>. En este sentido, tan pronto como se aprecie la defectuosa constitución de la relación procesal, la solución debe provenir de la subsanación del defecto<sup>611</sup>. Es decir, admitir la intervención del tercero en el proceso arbitral.

## 7. Reflexión final

Si bien, la afirmación de la existencia de intereses legítimos de terceros no constituye ni en todos los casos ni tampoco de manera absoluta una razón suficiente para justificar su intervención en el arbitraje, plantear la intervención de terceros en el arbitraje va en directa vinculación con un desafío transversal al arbitraje hoy en día: aumentar su eficiencia<sup>612</sup>. Aspecto que se hace especialmente relevante en conflictos de PI, atendida la fuerte presencia de intereses de terceros y las limitaciones formuladas a la arbitrabilidad de la materia, fundadas en su incapacidad para reconocer esos intereses.

Existe un importante desafío para evitar los procedimientos paralelos que puedan superponerse en el arbitraje. Si se piensa en un litigio ante la justicia ordinaria, en conflictos que pueden involucrar muchas partes o que pueden involucrar derechos de terceros, existen una serie de mecanismos que se pueden adoptar para permitir la resolución de esos conflictos ante un único foro, protegiendo los intereses de terceros y previniendo la duplicidad de procedimientos. Sin embargo, en materia de arbitraje, de no preverse la posibilidad de intervención de terceros, aumenta el riesgo de generar procedimientos paralelos y con ello decisiones contradictorias que incluso pueden poner

---

<sup>610</sup> Sin perjuicio de las diferentes posiciones sobre el fin del arbitraje, la importancia de la calidad de la decisión está siempre en la intención de los operadores. Con un poco más de extensión me refiero a este aspecto en el Capítulo II.

<sup>611</sup> Refiriéndose al proceso civil español, LÓPEZ propone igual solución en: LÓPEZ JIMÉNEZ, *op. cit.*, p. 18.

<sup>612</sup> Ver referencias sobre este punto en Capítulo II. Preguntándose sobre la maximización de la eficiencia del arbitraje, BREKOULAKIS plantea al inicio de su análisis: “From a policy standpoint, to increase its efficiency standards, arbitration has to be able to interact with third parties and allow for their interests. This interaction will prevent overlapping parallel proceedings and expand the material scope of the arbitration”. BREKOULAKIS, Stavros, “The Relevance of the Interests of Third Parties in Arbitration: Taking a Closer Look at the Elephant in the Room”, en *Penn State Law Review*, vol. 113:4, 2009, p. 1175.

en riesgo la eficacia de un laudo arbitral. Por ahora la investigación se ha centrado en la cuestión de los posibles procedimientos paralelos, proponiendo para evitar esta duplicidad con la intervención de terceros en el procedimiento en curso (por medio de alguno de los mecanismos estudiados), aunque reconozco que pueden existir otras opciones sobre las cuales puede profundizarse desde el derecho procesal.

No se trata aquí de plantear idénticos mecanismos que en la justicia ordinaria, pero sí discutir sobre temas centrales que en algunos tipos de conflicto cobran importancia en términos de eficiencia.

Igualmente relevante en la discusión que se propone, es la reivindicación de la importancia de la intervención voluntaria de los terceros en el arbitraje por sobre la capacidad de las partes de control del procedimiento<sup>613</sup>. Aunque el planteamiento pueda parecer difícil de defender en el arbitraje, su revisión es, al menos, justificada en los supuestos de litisconsorcio estudiados.

Con todo, la intervención de terceros en el arbitraje está lejos de ser un tema pacífico, por el contrario varias son las razones que se expresan para excluir la intervención de terceros en esta instancia. No obstante, se trata de un tema respecto del cual se debe reconocer un alto grado de incertidumbre, pero también carente de un debate definitivo.

---

<sup>613</sup> En un sentido similar MOURRE plantea: “Deux ordres de raisons militent à notre avis pour admettre dans certains cas l'intervention de tiers à l'instance arbitrale. (...)Le second tient spécifiquement à l'intervention volontaire et nous paraît, en revanche, avoir été jusqu'ici un peu sous estimé. L'intervention volontaire a toujours, en effet, été exclue sur la base du postulat selon lequel la nature contractuelle de l'arbitrage y ferait obstacle. La question a donc été posée sous l'angle du droit des parties à l'arbitrage de garder la maîtrise de la procédure, et ne paraît pas avoir été examinée sous celui des droits des tiers. Or, on peut peut-être se demander si, dans certains cas, ces derniers ne devraient pas se voir reconnaître le droit d'imposer leur intervention aux parties à l'instance”. MOURRE, Alexis, “L'Intervention des Tiers a L'Arbitrage”, en *Revista Brasileira de Arbitragem*, n° 16, 2007-2008, p. 82.

# CAPÍTULO QUINTO. LOS EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL: UNA REVISIÓN CRÍTICA EN ASUNTOS DE PI

## 1. Ideas preliminares

Hay mucha incertidumbre y, sin embargo, poco debate en torno a los efectos respecto de terceras partes del laudo arbitral en asuntos de PI. Esta incertidumbre está en estrecha relación con la arbitrabilidad objetiva discutida en capítulos anteriores. No obstante, el interés por estudiar este aspecto a nivel arbitral es creciente<sup>614</sup>.

Para alcanzar la eficiencia propuesta en la segunda parte de esta investigación, se han desarrollado algunos de los aspectos que permitirían afirmar en esta parte la eficacia del laudo arbitral. La cadena argumentativa se expresará con claridad en esta parte, en la búsqueda de la eficacia del laudo arbitral. En primer lugar, la eficacia del laudo depende en gran medida de la eficacia del convenio arbitral, no sólo porque de él deriva el poder jurisdiccional del árbitro, sino también porque las impugnaciones del laudo se relacionan también con el convenio arbitral y su alcance. De esta manera, para aumentar la eficiencia del laudo es preciso resguardar debidamente el alcance del convenio arbitral: de esta tarea se ha encargado el capítulo anterior. Pero la tarea no culmina allí, la eficacia del laudo también depende de su capacidad para alcanzar la solución definitiva con autoridad de cosa juzgada, asegurando de ese modo la estabilidad de la decisión: éste será el propósito último de este capítulo. Todo esto acotado al ámbito de la PI.

Se suele hablar del efecto *inter partes* del laudo asociado a un problema de arbitrabilidad en materia de PI, con una serie de pormenores y especificidades que se

---

<sup>614</sup> BREKOULAKIS, Stavros, “The Effect of an Arbitral Award and Third Parties in International Arbitration: Res Judicata Revisited”, en *The American Review of International Arbitration*, vol. 16, 2005, p.1.

abordarán en este apartado de manera complementaria a lo expuesto en los capítulos anteriores. Ahora bien, en este capítulo -sin perjuicio de reconocer la problemática en materia de arbitrabilidad- se propone ir más allá de la arbitrabilidad y centrarse en la problemática procesal aquí involucrada. En efecto, lo que se pretende analizar -con miras a mejorar la eficiencia en la resolución de estos asuntos- , supone plantear la cuestión de si es posible que estos laudos tengan efecto respecto de terceros en determinadas circunstancias.

El efecto respecto de terceros no se plantea, en sí mismo, como una necesidad del arbitraje, sino que pretende cubrir ciertos escenarios en los cuales puede hacerlo más eficiente, al permitir también la protección de intereses y derechos de terceros y, consecuentemente, evitar la duplicidad de procedimientos y, con ello, de decisiones contradictorias.

A continuación se propone el análisis de esta cuestión a partir de la constatación del problema que existe y las soluciones planteadas en la práctica por los diferentes sistemas legales. Asimismo se plantean futuros temas a desarrollar en torno a este planteamiento ofrecido en términos generales, toda vez que el desafío se plantea como una interrogante mayor por todas las implicancias que tiene el tema propuesto y la escasa bibliografía que existe al respecto.

## **2. Los efectos del laudo arbitral, una revisión necesaria**

Cada vez que se intenta explicar el valor del arbitraje respecto de terceros, la respuesta viene dada por el efecto *inter partes* del laudo, que habitualmente se explica recurriendo al efecto relativo de los contratos. De este modo, se entiende que el laudo arbitral es inoponible a terceros. A la misma conclusión parece arribarse al equiparar los efectos del laudo con los efectos de cosa juzgada producidos por la sentencia judicial, a nivel estatal.

Es evidente hoy en día sostener que, el arbitraje comienza como un fenómeno contractual, por medio del convenio arbitral, el cual genera efectos vinculantes respecto de las partes que lo han suscrito, pero este carácter convencional inicial no

transforma en contractual la autoridad de cosa juzgada del laudo arbitral<sup>615</sup>. En cuanto el proceso arbitral comienza, el convenio inicial se transforma en un fenómeno con dimensiones jurisdiccionales<sup>616</sup>. En este contexto, los efectos del laudo deben constituir un corolario legal y lógico de la naturaleza jurisdiccional del laudo arbitral.

Más allá de los debates teóricos entorno a la naturaleza del arbitraje -que ya se han referido en el capítulo anterior- las consideraciones en torno a los efectos del laudo arbitral y su equiparación con los efectos de la sentencia producen importantes consecuencias respecto de todos los interesados. Es cierto que el origen contractual del arbitraje implica que el convenio arbitral es vinculante para las partes y, por tanto, han de acudir a arbitraje y respetar la sentencia arbitral. Pero también es cierto, que parece cada vez más necesario, en aras de asegurar la eficacia y viabilidad del arbitraje como procedimiento, reconocer que -en algunos supuestos- los efectos del mismo trasciendan más allá de las partes signatarias del acuerdo arbitral. Razón por la cual se hace preciso que los diferentes ordenamientos jurídicos recurran a mecanismos procesales que garanticen dicha posibilidad.

Concretamente, si los asuntos resueltos en un laudo se mantuvieran abiertos para una nueva determinación o solución, las expectativas de las partes en cuanto a la firmeza y ejecutoriedad del laudo se verían afectadas, asimismo ocurriría con la eficacia del arbitraje en general.

Pero lo cierto es que pese al carácter indiscutido que impera en la doctrina respecto del efecto *inter partes* del laudo, el tratamiento legislativo de la materia no parece ofrecer la misma certeza en cuanto a su regulación y sus consecuencias. Más allá de algunos matices entre los diferentes preceptos relativos a los efectos del laudo en los diferentes sistemas nacionales, al laudo se le reconoce autoridad de cosa juzgada en los mismos términos que la sentencia judicial, obviándose cualquier referencia específica sobre las

---

<sup>615</sup> HASCHER expresa en este sentido que la autoridad de cosa juzgada es una manifestación del poder jurisdiccional del árbitro. HASCHER, Dominique, “L’Autorité de la chose jugée des sentences arbitrales”, en *Droit international privé: travaux du Comité français de droit international privé*, 15<sup>e</sup> année, 2000-2002, 2004, pp. 17 y 25.

<sup>616</sup> LEW, *op. cit.*, pp. 114 -115.

limitaciones y variantes que se puedan reconocer en el laudo arbitral respecto de las sentencias judiciales.

### **A. Tratamiento legislativo del efecto del laudo en diferentes sistemas legales**

Una referencia a algunos sistemas legales nacionales y reglamentos arbitrales, confirma la situación recién descrita en cuanto al reconocimiento de los efectos del laudo. En su mayoría se prescribe el carácter vinculante de la sentencia arbitral o se declara el efecto de cosa juzgada del laudo, ya sea regulándose expresamente o interpretándose que sus efectos son equiparables a los de la sentencia judicial. Sin embargo, nada se dice respecto de una posible extensión de sus efectos, a diferencia de lo que se plantea respecto de la cosa juzgada a nivel estatal. De esta forma, se evade el enfrentamiento de una innegable realidad, cual es, que el laudo arbitral alcance a partes diferentes de las que figuran expresamente en el convenio arbitral.

De esta manera, como podrá ser apreciado, el análisis nacional e internacional, donde existe una regulación al respecto, es divergente e incompleto.

#### *a. Francia*

El *Code de procedure civil Francaise*, dispone:

“Art. 1484: La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Elle peut être assortie de l'exécution provisoire. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement”.

Los efectos de la autoridad de cosa juzgada de las sentencias arbitrales son los mismos que los que produce la sentencia en el procedimiento de derecho común<sup>617</sup>. El artículo en comento parece preferir aludir a los límites objetivos de la sentencia, como herramienta suficiente para explicar el alcance de los efectos de la sentencia, centrándose en la disputa objeto del arbitraje. Aún cuando la norma hace referencia a la

---

<sup>617</sup> BOISSESON, Matthieu, *Le droit français de l'arbitrage: interne et international*, GLN Joly, París, 1990, pp. 329-330.



disputa que resuelve, limitando sus efectos respecto de ella, se ha entendido que la autoridad de cosa juzgada del laudo alcanza a las partes presentes en el arbitraje<sup>618</sup>.

No obstante, la doctrina ha introducido algunos matices en el planteamiento en cuanto a la oponibilidad de la decisión respecto de terceros, cuestión que se referirá más adelante.

### *b. Italia*

En el marco de la reforma del Código de Procedimiento Civil italiano, que concluye en el año 2006 y cuyo eje central fue reabrir el debate sobre algunas deficiencias en el marco regulatorio del arbitraje, se alcanza uno de sus principales objetivos, el cual pretendía equiparar los efectos del laudo arbitral a los de la sentencia judicial<sup>619</sup>. Este objetivo, se entiende alcanzado principalmente con la nueva redacción del art. 824 del *Codice di Procedura Civile* que viene a modificar el antiguo art. 823 apartado 4<sup>620</sup>.

El actual *Codice di Procedura Civile italianae*, dispone:

“Art. 824 bis: “Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”.

Con posterioridad a la reforma referida, en Italia se pone término a una compleja evolución normativa y jurisprudencial atribuyendo al laudo expresamente la eficacia de una sentencia dictada por la autoridad judicial<sup>621</sup>. Entendiéndose, además, que el legislador ha reconocido una equiparación plena entre el laudo y la sentencia judicial<sup>622</sup>.

### *c. Suiza*

---

<sup>618</sup> JARROSSON, Charles, “L'autorité de chose jugée des sentences arbitrales”, en *Procédures*, n° 8-9, 2007, étude 17, p. 10.

<sup>619</sup> Sobre el reforma y el entorno en el que se desarrolla la misma, ver MARIGHETTO, Andrea, “El nuevo marco jurídico del arbitraje en Italia”, *Lima Arbitration*, n°3, 2008/2009.

<sup>620</sup> *Codice de Procedure Civile*, Art. 823, comma 4: “il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottosceiozione”.

<sup>621</sup> BENEDETTELLI *et al*, *op. cit.*, p. 373.

<sup>622</sup> BENEDETTELLI *et al*, *op. cit.*, p. 373.

En el sistema suizo, el *Code de Procédure Civile* establece, en su título 6 relativo a la sentencia arbitral:

“Art. 387 Effets de la sentence:

Dès qu’elle a été communiquée, la sentence déploie les mêmes effets qu’une décision judiciaire entrée en force et exécutoire”.

Es aceptado que el laudo produciría el efecto de cosa juzgada y tiene fuerza ejecutoria, al igual que una sentencia judicial. Asimismo, el derecho suizo, prevé el reconocimiento de los efectos de cosa juzgada a los laudos arbitrales extranjeros en la misma medida reconocida en el derecho del país donde el laudo fue dictado.

#### *d. EE.UU.*

En los EE.UU, a pesar de que la FAA carece de una referencia específica sobre el efecto de un laudo arbitral, la jurisprudencia ha reconocido, ampliamente, que el laudo produce el mismo efecto que una sentencia nacional, que goza de autoridad de la cosa juzgada y que se encuentra sujeto a las mismas excepciones<sup>623</sup>.

#### *e. Reino Unido*

En este caso la *English Arbitration Act 1996*, s 58 (1) refiriéndose al laudo definitivo y vinculante, sostiene:

“(1) Unless otherwise agreed by the parties, an award made by the tribunal pursuant to an arbitration agreement is final and binding both on the parties and on any persons claiming through or under them.

(2) This does not affect the right of a person to challenge the award by any available arbitral process of appeal or review or in accordance with the provisions of this Part”

---

<sup>623</sup> SHELL, *op. cit.*, p. 641.

A pesar de que en este caso la ley refiere simplemente a un efecto “final y vinculante” del laudo, la jurisprudencia ha entendido que, el laudo, produce los mismos efectos vinculantes que una sentencia judicial nacional<sup>624</sup>.

Un punto interesante de esta regulación, surge en el número 2, ya que, pese al reconocimiento del efecto vinculante del laudo, deja a salvo el ejercicio por parte de algunos terceros de los recursos que la propia ley prescribe.

#### *f. Alemania*

El § 1055 ZPO sobre los efectos del laudo arbitral dispone:

“Der Schiedsspruch hat unter den Parteien die Wirkungen eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils”

En el sistema alemán el laudo tiene los mismos efectos que la sentencia judicial firme, aunque agrega que esto sólo alcanza a las partes<sup>625</sup>. El efecto *inter partes* del laudo se obtiene del análisis del § 1055 ZPO en concordancia con el § 322 (1) ZPO relativo a las decisiones judiciales.

No obstante la determinación del efecto del laudo podría parecer bastante clara al tenor de los textos legales, la referencia “entre partes” es controvertida por la doctrina especializada<sup>626</sup>.

#### *g. Bélgica*

El art. 1713 de la ley de arbitraje Belga (Parte IV Code Judiciaire belge), dispone:

---

<sup>624</sup> Véase: Queen’s Bench Division, Commercial Court, “Fidelitas Shipping Ltd v. V/O Exportchleb”, (1965) 1 Lloyd’s Rep. 13.

<sup>625</sup> VON SCHLABRENDORFF, Fabian y SESSLER, Anke, “Chapter VI Making of the Award and Termination of the Proceedings. § 1055- Effect of arbitral award”, en BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz; KRÖLL, Stefan y NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model law in Practice*, 2ª ed., Wolter Kluwer Law and Business, Austin, 2014, p. 355.

<sup>626</sup> VON SCHLABRENDORFF y SESSLER, *op. cit.*, p. 355.

“§ 9. La sentence, a, dans les relations entre les parties, les mêmes effets qu'une décision d'un tribunal”.

Confirma que todo laudo arbitral debe tener el mismo efecto entre las partes que el de una decisión emanada de la Corte. Como consecuencia de esta disposición, a menos que las partes acuerden otra cosa, el laudo tiene efectos de cosa juzgada y es vinculante para las partes.

Al igual que el sistema alemán, se precisa que respecto de la relación entre las partes, el laudo tiene los mismos efectos que una sentencia emanada de un tribunal de justicia. No obstante, es discutido en qué medida un laudo arbitral puede tener un efecto vinculante frente a terceros<sup>627</sup>.

#### *h. España*

Una breve referencia al tratamiento de la materia en la ley de arbitraje española, conduce a detenerse en el art. 43 de la LA. El laudo produce efectos de cosa juzgada, atribuyéndose al mismo la misma eficacia de cosa juzgada que a las sentencias judiciales<sup>628</sup>. El Tribunal Constitucional español, también se ha referido a esta equiparación, afirmando que el laudo produce efectos idénticos a la cosa juzgada<sup>629</sup>.

---

<sup>627</sup> PIERS, Maud, “Chapter V Conduct of Arbitral Proceedings: Article 1713”, en BASSIRI, Niuscha y DRAYE, Maarten (eds.), *Arbitration in Belgium A practitioner's Guide*, Kluwer Law International B.V., Alphen aan den Rijn, 2016, p. 436.

<sup>628</sup> Sobre la equiparación de los efectos del laudo a la sentencia, puede consultarse: CREMADES SANZ-PASTOR, Juan A., *El arbitraje de derecho privado en España*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 265-266; FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, Miguel A., “Cosa Juzgada y revisión de laudos firmes”, en GONZÁLEZ SORIA, Julio (coord.), *Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje: Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 2ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 611-613; CORDÓN MORENO, *El arbitraje de...*, op. cit., p. 283; BARONA VILAR, Silvia, “Del laudo Arbitral”, en MONTERO AROCA, Juan (dir.), *Comentario Breve a la Ley de Arbitraje*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 1990, pp.190-191; BARONA VILAR, Silvia, “Artículo 43. Cosa juzgada y revisión de laudos firmes”, en BARONA VILAR, Silvia (coord.), *Comentarios a la ley de Arbitraje. Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, pp. 1493-1502.

<sup>629</sup> STC N° 288/1993, de 4.10.1993.

Por tanto, se entiende que, impide que se vuelva a discutir sobre el mismo asunto en un proceso judicial posterior o en otro procedimiento arbitral y, asimismo, la decisión contenida en el laudo condiciona todo proceso posterior, obligando a considerar lo ya resuelto para evitar decisiones contradictorias, respecto de las mismas partes y la misma relación jurídica. La consecuencia de esa equiparación para CORDÓN MORENO es que al laudo le será aplicable la doctrina sobre efectos positivo y negativo de la cosa juzgada, tanto en un procedimiento judicial posterior como en un procedimiento arbitral<sup>630</sup>.

Pero este valor de cosa juzgada, como es ampliamente afirmado en la doctrina, tiene límites subjetivos y objetivos<sup>631</sup>, siendo especialmente relevante en materia arbitral que el laudo sólo vincula a las partes en el proceso<sup>632</sup>, por lo tanto, queda por definir el alcance de este efecto “idéntico” al de la sentencia.

No obstante la referencia anotada, separadamente se desarrollarán de manera particular las consecuencias que provoca una equiparación como la descrita.

### *i. Reglamentos arbitrales*

Los reglamentos de arbitraje reflejan una situación similar a la descrita en las legislaciones estatales. Limitándose, en general, a señalar que el laudo es obligatorio para las partes<sup>633</sup>.

#### *i. 1. UNCITRAL Arbitration Rules. Form and Effect of Award*

“Art. 34. 2. All awards shall be made in writing and shall be final and binding on the parties. The parties shall carry out all awards without delay”.

---

<sup>630</sup> CORDÓN MORENO, *El arbitraje de...*, *op. cit.*, p. 284.

<sup>631</sup> Aspecto en el que se entiende aplicable al arbitraje todo lo referente a la cosa juzgada en el ámbito jurisdiccional. BARONA VILAR, “Del laudo Arbitral”, *op. cit.*, p. 191.

<sup>632</sup> Para algunas referencias en concreto en materia del laudo arbitral véase: FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, “Cosa Juzgada y...”, *op. cit.*, pp. 613-628 y BARONA VILAR, “Artículo 43. Cosa...”, *op. cit.*, pp. 1499-1500.

<sup>633</sup> El análisis contienen una mera enunciación referencial del tratamiento de la materia en los principales reglamentos arbitrales.

i. 2. *AAA Arbitration Rules. Time, Form, and Effect of Award:*

“Art. 30. 1: Awards shall be made in writing by the arbitral tribunal and shall be final and binding on the parties. (...)”<sup>634</sup>

i. 3. *China International Economic and Trade Arbitration Commission (en adelante, CIETAC) Arbitration Rules. Making of Award:*

“Art. 49. 9: The arbitral award is final and binding upon both parties”<sup>635</sup>

i. 4. *ICC Arbitration Rules. Notification, Deposit and Enforceability of the Award:*

“Art. 35. 6: Every award shall be binding on the parties. (...)”<sup>636</sup>

i. 5. *LCIA Arbitration Rules. Award(s)*<sup>637</sup>:

“Art. 26. 8: Every award (including reasons for such award) shall be final and binding on the parties. The parties undertake to carry out any award immediately and without any delay (subject only to Article 27); and the parties also waive irrevocably their right to any form of appeal, review or recourse to any state court or other legal authority, insofar as such waiver shall not be prohibited under any applicable law”.

i.6. *WIPO ARBITRATION RULES, Effect of Award*

“Art. 66: (b) The award shall be effective and binding on the parties as from the date it is communicated by the Center pursuant to Article 64(f), second sentence”<sup>638</sup>

---

<sup>634</sup> AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION, “International Dispute Resolution Procedures (Including Mediation and Arbitration Rules”, disponible electrónicamente en <https://www.adr.org/Rules>, última visita 06.06.2017.

<sup>635</sup> CIETAC, *Arbitration Rules*, disponible electrónicamente en <http://www.cietac.org/index.php?m=Page&a=index&id=106&l=en>, última visita 06.06.2017.

<sup>636</sup> ICC, “Arbitration Rules”, disponible electrónicamente en <https://iccwbo.org/publication/arbitration-rules-and-mediation-rules/>, última visita 06.06.2017.

<sup>637</sup> LCIA, “Arbitration Rules”, disponible electrónicamente en [http://www.lcia.org/dispute\\_resolution\\_services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx](http://www.lcia.org/dispute_resolution_services/lcia-arbitration-rules-2014.aspx), última visita 06.06.2017.

La mera referencia al efecto vinculante respecto de las partes del arbitraje -en los términos planteados en la regulación- provoca una serie de inconvenientes en su aplicación irrestricta al no tomar en cuenta el impacto que una decisión arbitral puede tener en un sinnúmero de relaciones sociales y comerciales. El examen en profundidad de esta cualidad del laudo arbitral, que parece tan claramente asentada, conduce necesariamente a la constatación de una serie de matices que harán cuestionar el carácter absoluto del efecto *inter partes*. Al respecto, es posible identificar, al menos, tres situaciones genéricas en este sentido:

1. Un laudo puede eventualmente producir efectos indirectos o colaterales sobre terceras partes. En este sentido se ha expresado, por ejemplo: “there is also the possibility that the arbitration proceedings, even if not directly usable to prevent a retrial of any particular issue, could be used against one of the parties in an indirect manner”<sup>639</sup>.

2. Los terceros pueden tener intereses directos involucrados en un arbitraje, ¿qué pasa con esos intereses?

3. La realidad comercial muestra que los arbitrajes a menudo vinculan a más de dos partes, aun cuando nominalmente figuran suscribiendo el acuerdo sólo dos partes. Igualmente, las relaciones desde el punto de vista del derecho sustantivo pueden involucrar a personas distintas de las que figuran en el acuerdo de arbitraje, como, por ejemplo, en el caso de un laudo contra una persona que es conjuntamente responsable con otro que no es una parte de la disputa, o cuya responsabilidad es alternativa a la responsabilidad de la tercera parte<sup>640</sup>. Un ejemplo de la situación aquí descrita se ha desarrollado en el capítulo anterior.

El tratamiento de los diferentes sistemas legales, en su mayoría, no da respuestas claras sobre la protección de los intereses de terceros. Sin embargo, lo cierto es que la realidad

---

<sup>638</sup> WIPO, “Arbitration Rules”, disponible electrónicamente en <http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/>, última visita 06.06.2017.

<sup>639</sup> SMITH, *et al*, “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, en *Harvard Journal of Law & Technology*, 2006, p. 315.

<sup>640</sup> Esta y otras situaciones que plantean matices respecto del efecto inter partes en Inglaterra, ver MUSTILL y BOYD, *op. cit.*, pp. 413- 414.

muestra la conveniencia de discutir, en algunos supuestos y/o respecto de ciertas materias, el efecto *inter partes* del laudo y profundizar sobre un tema que parece tan inamovible, y, sin embargo, tan carente de debate. De esta manera, las preguntas persisten: ¿Qué partes están vinculadas por el efecto del laudo arbitral? ¿El efecto se extiende o afecta de alguna otra manera a terceros? ¿Hasta qué punto, en todo caso, el laudo arbitral impide el resurgimiento de las cuestiones que se han determinado en el mismo?

## **B. Análisis de las consecuencias de la expresión legislativa de “asimilación del laudo a la sentencia judicial”**

Tal como se ha demostrado, la mayoría de las leyes que regulan el arbitraje equiparan expresamente los efectos del laudo con el de la sentencia obtenida en el procedimiento judicial ordinario. Asimismo, se interpreta en otros ordenamientos en que se reconoce a los laudos arbitrales la misma eficacia de la sentencia, sin necesidad de que tal homologación se exprese en el derecho positivo.

La asimilación a los efectos de la sentencia judicial podría ser suficiente para explicar los efectos del laudo arbitral, bastando con trasladar al arbitraje todo lo expresado allí respecto de los alcances de la sentencia. Sin embargo, tal alusión no es tan simple. Para comenzar, se debe intentar explicar en qué se funda dicha eficacia y, luego, intentar incardinar los efectos de la cosa juzgada de la sentencia en los efectos del laudo arbitral.

Conviene detenerse, entonces, en las consecuencias que supone una elección legislativa como ésta.

Constituye un principio asentado en la doctrina que el arbitraje produce efectos de cosa juzgada al igual que las sentencias judiciales, pero se ha entendido que esta equiparación no es absoluta, ya que el laudo vincularía sólo a las partes que forman parte del acuerdo de arbitraje y, por ende, los efectos jurídicos del mismo sólo pueden



ser *inter partes*<sup>641</sup>, sin lugar a excepciones. Se entiende que esto es así, en primer lugar, porque los efectos del laudo se fundan en el consenso de quienes acordaron el convenio arbitral, de manera que, por el principio de autonomía de la voluntad, terceras partes no podrían ser afectadas por la decisión obtenida en un procedimiento arbitral.

Por estas razones, se entiende que la asimilación con la sentencia de los tribunales estatales no puede ser absoluta. Al mismo tiempo que se limitan los efectos del laudo por evitar la afectación de la garantía de la indefensión, por el principio de autonomía de la voluntad se previene de la intervención de terceros en el arbitraje. De este modo, los terceros, en principio, quedarían al margen de cualquier procedimiento arbitral y, consecuentemente, tampoco es posible un efecto del laudo respecto de éstos. Esto da cuenta de un problema sistémico circular que es necesario asumir desde una perspectiva procesal con tal de superarlo.

Lo cierto es que ya sea bajo el argumento de la naturaleza privada del arbitraje, o bien, porque los efectos del laudo tienen su origen en el consenso expresado por las partes del arbitraje, ante el tratamiento legislativo señalado surgen objeciones que llevan a algunos a negar que exista, si quiera, una equiparación del laudo con la sentencia judicial.

Para iniciar el debate sobre este punto, la reflexión se dividirá en tres partes, de modo de ofrecer un discurso ordenado sobre la conclusión que se proporcionará. La primera parte se encuentra orientada a establecer con certeza y más allá de cualquier tratamiento normativo en concreto, si es posible atribuir al laudo los efectos de una sentencia o, si por el contrario, debe acudir a los efectos del contrato para la resolución del asunto. En segundo lugar, verificar si los efectos que produce el laudo son exactamente los mismos que los de la sentencia en cuanto a su contenido, revisándose brevemente las principales características que se atribuyen a la autoridad de cosa juzgada. Por último, en cuanto a los límites subjetivos del laudo, se propone el planteamiento de los efectos respecto de terceros y sus limitaciones, para luego analizar el caso del arbitraje.

---

<sup>641</sup> MUSTILL y BOYD, *op. cit.*, p. 414; LEW, Julian D.M., MISTELIS, Loukas A. y KRÖLL, Stefan M., *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, The Netherland, 2003, p. 460.

a. *¿Laudo como acto privado o equiparable a la sentencia?*

La primera cuestión a despejar es si el carácter autónomo del arbitraje, con elementos jurisdiccionales limitados, marcado por su origen convencional -en los términos planteados en el capítulo anterior- impide que se le atribuya al laudo arbitral los mismos efectos de la sentencia. De rechazarse que produzca los efectos de una sentencia, debiera asumirse que el laudo es considerado como un acto privado y cuyos efectos deben asimilarse a los de un contrato. Este es un elemento que resulta interesante de analizar al considerar que no todos los sistemas legales se han pronunciado sobre la equiparación del laudo con las sentencias judiciales, o bien, simplemente han guardado silencio al respecto.

Tal como se ha desarrollado en el capítulo anterior, se cuestiona el carácter puramente contractual del arbitraje y, en cambio, se reconocen el origen contractual del mismo y las consecuencias jurisdiccionales desplegadas durante el procedimiento hasta la obtención de la decisión.

En España, el Tribunal Constitucional ha sentado el arbitraje como un equivalente jurisdiccional<sup>642</sup>, interpretación que deriva, justamente, de que las partes obtienen en el arbitraje una decisión que pone fin al conflicto con todos los efectos de cosa juzgada<sup>643</sup>.

ARTACHO MARTÍN-LAGOS, refiriéndose al carácter mixto del arbitraje señala: “aunque el origen del arbitraje se encuentra en la voluntad de las partes, sigue habiendo en el mismo enjuiciamiento y resolución de un conflicto así como equiparación de la sentencia firme al laudo firme en cuanto a la producción de cosa juzgada (art. 43 LA) y la eficacia ejecutiva (arts. 44 y ss. LA; arts. 517.2.2º y 556 LEC), efectos éstos con un alcance jurídico-público que rebasa el poder dispositivo de los particulares y ante cuya

---

<sup>642</sup> Un análisis detallado en este sentido en ABA CATORA, Ana, “El arbitraje en el constitucionalismo español. La Constitución Española de 1978, la Ley de arbitraje 60/2003 y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en PEREZ-CRUZ MARTIN, Agustín-Jesús (dir.), *Los nuevos retos del arbitraje en una sociedad globalizada*, 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 124-127.

<sup>643</sup> Por todas véase: STC N° 1/2018, de 11.01.2018.

falta, estaríamos ante una mera solución privada y no ante un verdadero método heterocompositivo de solución de conflictos alternativo al proceso judicial”<sup>644</sup>.

BARONA VILAR<sup>645</sup>, ofrece como explicación para sustentar la eficacia de cosa juzgada de los laudos arbitrales, la idea de que el arbitraje no es más que una posibilidad que otorga el ordenamiento jurídico español, en virtud del cual se cede la función declarativa de los órganos jurisdiccionales a los árbitros y, como consecuencia de ello, la decisión arbitral que se pronuncie sobre el fondo del asunto debe producir efectos de cosa juzgada al igual que la función declarativa jurisdiccional. SERRA DOMÍNGUEZ, destacando el carácter jurisdiccional del arbitraje, reconoce la misma eficacia de las sentencias a los laudos arbitrales, siendo forzoso entonces concluir que éstos producen cosa juzgada<sup>646</sup>.

Centrando la atención especialmente en el laudo arbitral, BARONA VILAR, reconoce al laudo el carácter de acto procesal, aunque advierte que “su naturaleza procesal es especial y diversa a la sentencia judicial”<sup>647</sup>.

En la misma línea, se afirma, que el laudo es un acto jurisdiccional que se distingue de la transacción, la mediación o la simple ordenación del procedimiento<sup>648</sup>.

En Italia, por ejemplo, con posterioridad a la reforma del año 2006, en que se han regulado los efectos del laudo en una nueva disposición que le reconoce los mismos

---

<sup>644</sup> ARTACHO MARTÍN-LAGOS, Marta, “La controvertida firmeza del laudo”, en *Diario La Ley*, N° 6673, 2007, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>, p. 5. CALAZA LÓPEZ, también se pronuncia reconociendo la equiparación a la sentencia atendido el carácter de método heterocompositivo del laudo. CALAZA LÓPEZ, Sonia, “La cobertura actual de la cosa juzgada”, en *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, n° 20, 2009, p. 71.

<sup>645</sup> BARONA VILAR, “Del laudo Arbitral”, *op. cit.*, pp.190-191.

<sup>646</sup> SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, “Comentarios al art. 1252 del Código Civil”, en ALBALADEJO, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, 2ª ed., t. XVI, vol.2, Edersa, Madrid, 1981, p. 641.

<sup>647</sup> BARONA VILAR, Silvia, “Artículo 40. Acción de anulación del laudo”, en BARONA VILAR, Silvia (coord.), *Comentarios a la ley de Arbitraje. Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, p. 1340.

<sup>648</sup> BOISSÉSON, *op. cit.*, p. 283.

efectos que la sentencia pronunciada por la autoridad judicial, no obstante haberse reconocido -por alguno- que la actividad de los árbitros tendría carácter privado y que la vinculación del laudo no proviene de un poder coercitivo reconocido al árbitro<sup>649</sup>, se ha descartado que esta “naturaleza privada” del poder ejercido por el árbitro permita fundar alguna diferencia entre los efectos del laudo y de la sentencia desde el punto de vista de su contenido<sup>650</sup>. Refiriéndose al contenido de esta equiparación se ha llegado a sostener que la coincidencia entre el laudo y la sentencia es absoluta<sup>651</sup> y que el laudo produciría los efectos propios de la jurisdicción ordinaria.

Lo cierto es que incluso aunque el laudo no constituya una sentencia judicial, tampoco puede considerársele como un acto privado. Se trata de una resolución hetero-compositiva cuyos efectos se han equiparado a los de la sentencia pronunciada por los tribunales<sup>652</sup>. El aspecto convencional que caracteriza al arbitraje no da un carácter contractual a la autoridad de cosa juzgada del laudo arbitral, como ocurre con la transacción, porque la decisión del árbitro no es un contrato<sup>653</sup>. La autoridad de cosa juzgada del laudo es consecuencia de su carácter jurisdiccional.

En otras palabras, más allá del argumento legal aplicable en aquellos sistemas que prescriben expresamente los efectos de cosa juzgada respecto del laudo, es posible reconocer con cierto grado de certeza que no es la jurisdicción titular exclusiva de la capacidad para decidir de manera inmutable la controversia. Lo que determina este resultado y sus efectos, es consecuencia del contenido del acto, en este caso el contenido del arbitraje que resuelve la controversia, el que se ha entendido y reconocido como un mecanismo de resolución hetero-compositiva equiparable a la sentencia. Así, se ha

---

<sup>649</sup> LUISO, Francesco, “Los efectos del laudo y los efectos de la sentencia”, en *Themis: Revista de Derecho*, n° 58, 2010, p. 101.

<sup>650</sup> LUISO, *op. cit.*, pp. 102 -103.

<sup>651</sup> MARIGHETTO, *op. cit.*, p. 101.

<sup>652</sup> Refiriéndose al alcance de esta afirmación en el sistema español, ARTACHO MARTÍN-LAGOS señala: “... el árbitro ejerce una función declarativa semejante a la encomendada a los Tribunales, resolviendo el conflicto planteado por las partes a través de un procedimiento en el que deben observarse, con el carácter de normas imperativas, unos principios esenciales (art. 24.1 LA), iguales a los propios de los procesos jurisdiccionales e incardinables en el art. 24.1 CE”. ARTACHO MARTÍN-LAGOS, *op.cit.*, p. 4.

<sup>653</sup> HASCHER, *op. cit.*, p.18.

confirmado que el contenido del acto, determinado por la función del mismo, determina el referido efecto<sup>654</sup>.

Por esta razón, y más allá del tratamiento legislativo en concreto, no debe quedar duda en cuanto a los efectos jurisdiccionales del laudo arbitral.

### *b. Características de la cosa juzgada y sus efectos*

Un análisis sobre la cosa juzgada y sus características básicas a nivel estatal provee de conceptos elementales para el posterior estudio de los efectos del laudo respecto de terceros. No se trata de proponer un análisis exhaustivo sobre las características de la cosa juzgada, porque escapa al objetivo de esta investigación, pero sí tener a la vista aquellos elementos principales de la cosa juzgada con los cuales se equipara el laudo, para luego poder ofrecer una solución adecuada en materia arbitral. Por sobre algunas diferencias en el tratamiento de la cosa juzgada en sistemas del *common law* y *civil law*, existen elementos comunes que se estima oportuno referir antes de profundizar sobre las condiciones en que podría el efecto del laudo arbitral extenderse respecto de terceros.

A nivel doctrinal se afirma que la cosa juzgada supone una vinculación, sea que se designe como la autoridad de la cosa juzgada o la fuerza de la cosa juzgada<sup>655</sup>. Para alcanzar este carácter las sentencias con autoridad de cosa juzgada gozan de diferentes efectos según se pasará a exponer brevemente:

i. Prohíbe la relitigación: el efecto cosa juzgada impide que la discusión se prolongue indefinidamente, ya que impide la relitigación de la causa, en otras palabras, el ejercicio de la acción sobre la que recae la sentencia en el primer fallo. Se ha dicho en este sentido, que quien acude a los Tribunales no lo hace en realidad por la concesión de un derecho que sabe que posee, sino para que le aseguren en lo sucesivo la indiscutibilidad del derecho<sup>656</sup>.

---

<sup>654</sup> LUISO, *op. cit.*, p. 102.

<sup>655</sup> SERRA DOMÍNGUEZ, “Comentarios al art...”, *op. cit.*, p. 630.

<sup>656</sup> SERRA DOMÍNGUEZ, “Comentarios al art...”, *op. cit.*, p. 638.

ii. Efecto excluyente: La cosa juzgada no simplemente prohíbe la re-litigación, sino que también impide que se produzcan sentencias contradictorias o que se reiteren de manera irracional sentencias del mismo contenido ya decidido, toda vez que, otorga firmeza a la decisión contenida en la sentencia<sup>657</sup>, no pudiéndose desarrollar otro proceso con un objeto idéntico.

Resguardándose, de esta manera, la seguridad jurídica. En relación a este punto, NIEVA FENOLL, plantea que: “La cosa juzgada consiste en la prohibición de que los juicios se repitan. Existe para dar firmeza a los juicios ya emitidos, y como consecuencia, seguridad jurídica al sistema jurídico-social”<sup>658</sup>.

iii. Efecto preventivo: previene que se vuelva a litigar respecto de cualquier solicitud que haya sido resuelta en la sentencia y de las solicitudes no principales que emanen del segundo conjunto de procedimientos, necesarias para determinar o resolver el asunto principal. De esta manera, se ha de resolver el nuevo proceso partiendo de un objeto ya resuelto, que vincula al juez o árbitro del procedimiento posterior.

iv. Ejecutoriedad: en principio, una decisión es exigible contra aquellas partes, y sólo contra aquellas partes, que son vinculadas por la cosa juzgada.

Dicho esto, es preciso advertir que a la hora de analizar los efectos del laudo respecto de terceros las características recién referidas de la cosa juzgada podrían requerir una diferenciación. Si bien, al menos en España, se entiende que la equiparación del laudo con la sentencia judicial supone reconocer, tanto el efecto negativo o excluyente como el efecto positivo o prejudicial<sup>659</sup>. La cosa juzgada y sus límites responden a una cuestión de oportunidad y conveniencia política-social<sup>660</sup>, en virtud de la cual, se decide atribuir la institución a las sentencias y, también, al laudo arbitral. Por ello es relevante

---

<sup>657</sup> TAPIA FERNÁNDEZ, Isabel, *La cosa juzgada: estudio de jurisprudencia civil*, Dykinson, Madrid, 2010, p. 221.

<sup>658</sup> NIEVA FENOLL, Jordi, *La cosa juzgada*, Atelier, Barcelona, 2006, p. 120.

<sup>659</sup> CUCARELLA GALIANA, Luis-Andrés, *El Procedimiento Arbitral (Ley 60/2003, 23 Diciembre, de Arbitraje)*, Real Colegio de España, Bolonia, 2004, pp. 190-193.

<sup>660</sup> LIEBMAN, *op.cit.*, p. 95.

profundizar en la determinación de sus características y límites en particular en el arbitraje.

*c. Problemas y limitaciones en la aplicación de la autoridad de cosa juzgada respecto de terceros que no han sido parte del procedimiento arbitral*

En esta parte se debe aclarar hasta dónde alcanza la referida asimilación del laudo a la sentencia y concretamente, qué ocurre con los efectos de la sentencia respecto de terceros, los que, aunque excepcionales, existen.

La opinión prevalente en materia de límites de la cosa juzgada<sup>661</sup>, reconoce como regla general los límites subjetivos de la cosa juzgada, mientras que el carácter vinculante de la sentencia respecto de terceros constituye la excepción<sup>662</sup>. DE LA OLIVA SANTOS sostiene en este sentido, que la norma general a la que hay que atenerse es que la cosa juzgada despliega sus efectos sólo respecto de quienes han sido parte del proceso<sup>663</sup>. No obstante, el derecho establece casos de excepción en que la sentencia puede alcanzar a sujetos diferentes de los que litigaron<sup>664</sup>. SERRA DOMÍNGUEZ, por su parte, sobre la idea de que la sentencia afecte únicamente a quienes fueron parte, reconoce que las relaciones jurídicas influyen y modifican la situación jurídica de terceros, de manera que éstos no podrían ignorarlas, al menos, como regulación o relación jurídica entre los interesados y comprende, entonces, que la cosa juzgada sea susceptible de extender sus efectos a terceros no litigantes<sup>665</sup>.

---

<sup>661</sup> Para un estudio detallado del principio de limitación a las partes de la autoridad de cosa juzgada, sus precedentes y nuevas perspectivas: CARPI, Federico, *La eficacia “ultrapartes” de la sentencia civil*, 1ª ed., Palestra Editores, Lima, 2007. Traducción de Juan José Monroy Palacios, pp. 15 -125.

<sup>662</sup> Véase por todos, ALLORIO, Enrico, *La cosa juzgada frente a terceros*, Marcial Pons, Madrid, 2014, p. 48.

<sup>663</sup> DE LA OLIVA SANTOS, Andrés, *Objeto del proceso y cosa juzgada en el proceso civil*, 1ª ed., Aranzadi, Navarra, 2005, p. 182.

<sup>664</sup> DE LA OLIVA SANTOS, *op.cit.*, p. 184.

<sup>665</sup> SERRA DOMÍNGUEZ, “Comentarios al art...”, *op.cit.*, p. 660.

Interesante en este punto es la opinión de NIEVA FENOLL quien propone una “matización del dogma *res judicata inter partes*”<sup>666</sup>. Después de reseñar las excepciones a la referida regla, existentes en la legislación española y en la tradición histórica, se pregunta si con tantos casos de excepción es posible continuar afirmando el dogma de que la cosa juzgada solamente tiene efectos entre las partes, o más bien, si acaso sería necesario reconocerla como superflua<sup>667</sup>. En este sentido, el mismo autor, afirma que se debe romper el dogma y aceptar que: “la cosa juzgada desplegará sus efectos siempre que el pronunciamiento en cuestión requiera una estabilidad que pudiera ser perturbada por futuros pronunciamientos”<sup>668</sup>. Para determinar si un pronunciamiento requerirá o no de la referida estabilidad se propone un análisis caso a caso.

¿Qué ocurre entonces en el procedimiento arbitral con las hipótesis de extensión de los efectos de la sentencia respecto de terceros, considerando la equiparación de los efectos del laudo a la sentencia? ¿Bastaría con afirmar el origen contractual del arbitraje para que recobre sentido el dogma del efecto *inter partes* y en concreto, proclamar la aplicación de principios como el de la inoponibilidad de los contratos?

Para responder a estas cuestiones se reitera -como se ha desarrollado más arriba- que la aceptación de los efectos jurisdiccionales reconocidos al arbitraje y en concreto de los efectos de la sentencia, son incompatibles con la aplicación de los límites subjetivos de la eficacia contractual, en los términos que se refiere habitualmente.

Aunque ya se ha desarrollado el argumento por el cual se justifica innegablemente la naturaleza autónoma del arbitraje, la cual se opone a la visión del mismo como una mera actividad privada, debe agregarse en esta parte un elemento adicional que justifica la revisión del efecto *inter partes* del laudo, más allá del argumento por analogía.

La inoponibilidad del contrato respecto de los terceros se justifica por que en los contratos deben ser las propias partes quienes deben cuidarse de no invadir la esfera de derechos de terceros, ellos definen quienes intervienen en el contrato, pero en el arbitraje al igual que en los procesos judiciales, el árbitro podrá controlar la adecuada

---

<sup>666</sup> NIEVA FENOLL, *La cosa juzgada, op. cit.*, pp. 204 y ss.

<sup>667</sup> NIEVA FENOLL, *La cosa juzgada, op. cit.*, p. 207.

<sup>668</sup> NIEVA FENOLL, *La cosa juzgada, op. cit.*, p. 208.



conurrencia de las partes legitimadas para actuar<sup>669</sup>. El árbitro no puede considerarse al margen de principios básicos y normas de derecho material. De esta manera, el control de inoponibilidad previsto en materia contractual podría carecer de sentido en el marco del arbitraje, al igual que en materia judicial.

Pero éste es uno de los aspectos a considerar, hasta ahora se ha descartado la aplicación de los límites subjetivos de la eficacia contractual. Pero el problema no acaba allí.

Propuestos los alcances de la equiparación de la sentencia al laudo arbitral, habiéndose concluido que no existe un obstáculo para atribuir al laudo el mismo contenido que el de la sentencia, no es posible afirmar con la misma certeza la asimilación en cuanto al tratamiento de los efectos del laudo respecto de terceros. Es que la afectación de terceros es algo que puede ocurrir. Constituyendo este último uno de los puntos problemáticos del tema en análisis.

La misma falta de claridad que existe en el estudio de la materia respecto de la sentencia en materia judicial, se extiende al laudo arbitral, en donde se observan, además, dos obstáculos adicionales que impedirían que la equiparación que se ha sostenido con la sentencia sea completa. Estos dos obstáculos hacen referencia a la necesaria voluntariedad del arbitraje y a los medios de defensa disponible para terceros, que impedirían extender los efectos del laudo a quienes no han consentido en el arbitraje. Este es el punto clave en el que se pretende aportar una nueva reflexión.

No obstante, la aproximación al desarrollo del tema no se realizará desde una perspectiva general capaz de resolver, de un modo universal, el problema de la equiparación del laudo arbitral a la sentencia en todos y cada uno de los supuestos posibles de identificar, sino que el análisis se restringirá a un caso en concreto de interés en materia de PI. De lo contrario la investigación se extendería a áreas imposibles de abordar en esta oportunidad.

---

<sup>669</sup> ALLORIO constata que existe una diferencia entre el control que se ejerce en el proceso sobre la existencia de los presupuestos para la legitimación, respecto de lo que ocurre en el contrato, en el cual ese control se deja cargo solamente de las partes, quienes deben ocuparse de no invadir la esfera jurídica de terceros. De esta manera justifica la existencia de la regla de los límites subjetivos de la eficacia contractual, la cual considera inútil en relación con la sentencia. ALLORIO, *op. cit.*, pp. 52-53.

### **3. El efecto del laudo y su importancia en las disputas sobre Propiedad Intelectual**

Habiéndose identificado en términos generales el problema que se pretende abordar, el estudio ahora se centrará en un supuesto en concreto en materia de PI: el efecto *erga omnes* que produce la declaración y registro de los derechos de PI, la fuerza de cosa juzgada respecto de todos y su compatibilidad con el arbitraje.

#### **A. El efecto *erga omnes*. Tratamiento legislativo en la legislación española y sus consecuencias**

En materia de PI es posible plantear una serie de escenarios en que los intereses de terceros surgen como relevantes, pero la que centra la atención de los autores por cuanto afecta o pone en duda la arbitrabilidad de la materia, dice relación con la acción de nulidad de la patente o marca.

El efecto *inter partes* del laudo arbitral -mayoritariamente reconocido- contrasta con la validez *erga omnes* que se prescribe respecto de los derechos de PI inscritos en registros públicos y la declaración del efecto de cosa juzgada respecto de todos. Una revisión del tratamiento del efecto *erga omnes* en la legislación, permitirá luego, un mejor análisis de los efectos del laudo en esta materia.

Se propone la revisión del tratamiento de este aspecto en la legislación española para aportar una descripción normativa del efecto objeto de estudio.

En el ordenamiento jurídico español existen supuestos en que se reconoce la extensión -excepcional- de los efectos de la sentencia respecto de terceros con un interés jurídico directo. Algunos de ellos reconocidos en leyes especiales como es el caso de la LM y la LP, que constituyen el foco de interés de estudio, pero también ocurre lo mismo en la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Alguna parte de la doctrina<sup>670</sup> explica esta extensión en atención al interés público que subyace en estos procesos. No se profundizará en esta parte sobre la presencia del interés público en la materia en análisis, remitiéndose para su análisis, salvo algunas precisiones adicionales, a la discusión planteada al respecto en el Capítulo III.

Lo cierto es que la extensión de los efectos de la cosa juzgada se hace necesaria atendida la extensión de la jurídico material de la sentencia, cuya eficacia *erga omnes* conlleva que el derecho de PI habrá de ser válido o nulo para todos aunque no hubiesen litigado en el proceso que culmina con tal resolución judicial. Se ha entendido, en este sentido que: “(...) de no aplicarse dicha extensión subjetiva de los efectos de cosa juzgada material, viviríamos constantemente con la inseguridad que supone que, en cualquier momento, uno de los legitimados para impugnar la patente, que no haya litigado en el proceso anterior, pueda pretender de nuevo un pronunciamiento jurisdiccional sobre la validez de la misma, cuestionando lo decidido anteriormente por sentencia firme, puesto que la nueva decisión judicial también produciría sus efectos materiales *erga omnes*”<sup>671</sup>.

#### *a. Declaración de nulidad de la patente*

En España, esta materia ha dado origen a una interpretación que distingue los efectos jurídico-materiales, de los efectos de cosa juzgada material y, estos a su vez, con diferentes alcances atendida la limitación que existía en la LP 1986 para el ejercicio de la acción de nulidad.

La eficacia jurídico material de la sentencia estaba regulada en el número 1 del art. 114 de la LP 1986, en virtud del cual se disponía que la declaración de nulidad implicaba que ni la patente ni su solicitud han tenido los efectos que se les atribuyen en la ley<sup>672</sup>.

---

<sup>670</sup> DE LA OLIVA SANTOS, *op. cit.*, p. 53.

<sup>671</sup> GRANDE SEARA, *La extensión subjetiva de la cosa juzgada en el proceso civil*, 1ª ed., p. 330.

<sup>672</sup> Sobre la eficacia *ex tunc* de la declaración de nulidad de la patente, ASECIO MELLADO, *op. cit.*, pp. 66 y 67; GIMENO SENDRA, *op. cit.*, pp. 82 y 83; PEDEMONTTE FEU, Jorge, *Comentarios a la Ley de Patentes*, 2ª ed., Bosh, Barcelona, 1995, p. 292; RETUERTA, Jaime, *Nueva Ley de Patentes: normativa procesal*, 1ª ed., Trivium, Madrid, 1989, pp. 177 y 178.

En los mismos términos se prescribe en el actual art. 104.1. de la LP. Además, se entiende que esta eficacia tiene carácter *erga omnes*, pues todos deben considerar que dicha patente nunca ha existido<sup>673</sup>.

Sobre la eficacia de cosa juzgada, se planteaba una distinción. En una primera aproximación, al tenor del antiguo art. 114.3 LP 1986, se ha sostenido que la extensión *erga omnes* de la cosa juzgada sólo podía tener lugar cuando se está en presencia de una sentencia estimatoria. Mientras que tratándose de una sentencia desestimatoria de la pretensión de nulidad, es decir que declara su validez, ésta sólo tendría efecto *inter partes*, sin alcanzar a terceros<sup>674</sup>. Lo que se resuelve en este proceso no beneficiaría ni perjudicaría a terceros, pues en estos casos la nulidad no se declara<sup>675</sup>. BELLIDO PENADÉS, agrega además que, esta extensión de la cosa juzgada reconocida en la LP 1986 (y ahora en la LP), en rigor, sólo se extiende a aquellos que resultan legitimados para ejercer la acción de conformidad con la ley. Respecto de aquellos terceros no legitimados, sólo estarían obligados a acatar el estado reconocido en la sentencia como *res judicata inter partes*, debiendo reconocer los efectos jurídico materiales de la sentencia dictada en el proceso del que no fueron parte<sup>676</sup>.

GRANDE SEARA, en tanto, sostiene que la extensión subjetiva de la cosa juzgada, no puede distinguir según la sentencia sea estimatoria o no, sino que en ambos casos sus efectos alcanzarán a terceros, aunque no a todos, sino sólo a aquellos que estaban legitimados para ejercer una pretensión, de manera que no se produciría una extensión *erga omnes* sino “*ultra partes*”<sup>677</sup>.

---

<sup>673</sup> GRANDE SEARA, *op.cit.*, p. 328.

<sup>674</sup> BELLIDO PENADÉS, *El proceso civil...*, *op.cit.*, p. 185; BELLIDO PENADÉS, Rafael “Aspectos procesales de la ley de competencia desleal y de la legislación sobre propiedad industrial”, en *Actualidad Civil*, n° 2, 2002, p. 545.

<sup>675</sup> CUCARELLA GALIANA, Luis-Andrés, *El proceso civil en materia de patentes*, COMARES, Granada, 1999, p. 429.

<sup>676</sup> BELLIDO PENADÉS, *El proceso civil...*, *op. cit.*, pp. 186-187. En el mismo sentido, CUCARELLA GALIANA, *El proceso civil...*, *op. cit.*, p. 434.

<sup>677</sup> GRANDE SEARA, *op. cit.*, p. 329.

Ahora bien, la nueva regulación en materia de legitimación para el ejercicio de la acción de la nulidad (art.103.1 LP), regulada expresamente como acción de carácter pública, debería generar alguna consecuencia en cuanto a la interpretación expresada más arriba en relación a los efectos de la declaración de nulidad respecto de terceros, toda vez que la limitación expresada en cuanto al alcance de la cosa juzgada respecto de terceros legitimados carece de la base normativa en la que se basaba. En este sentido, habrá que observar el alcance de la referida legitimación en la práctica y la consecuente determinación de los terceros a quienes alcanza la cosa juzgada.

En cualquier caso, la regulación en comento, pone en evidencia supuestos de terceros que pueden resultar afectados por la cosa juzgada de la sentencia que declara la nulidad de la patente.

#### *b. Declaración de nulidad en materia de marcas*

Nuevamente se formula una distinción entre el alcance del efecto jurídico material y el efecto de cosa juzgada.

Sobre el alcance del efecto jurídico material, el art. 54.1 LM dispone que la declaración de nulidad implica que el registro de la marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud de la marca han tenido nunca los efectos que legalmente se les atribuyen, reconociéndose aquí una eficacia *erga omnes*, al igual que en materia de patentes.

En cuanto al efecto de cosa juzgada de la sentencia que declara la nulidad del registro de una marca, el art. 61.2 LM contiene una norma análoga a aquella de la LP, disponiendo que, una vez firme la sentencia, la declaración de nulidad o de caducidad del registro de la marca tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos. Respecto a los alcances de esta eficacia de la cosa juzgada se ha entendido que la sentencia alcanza, además de las partes que han intervenido en el proceso, a todos los legitimados para deducir una pretensión idéntica o contradictoria con la juzgada<sup>678</sup>.

---

<sup>678</sup> La referida extensión de la cosa juzgada es reconocida por GRANDE SEARA, con independencia de si se trata de una decisión estimatoria o desestimatoria. GRANDE SEARA, *op.cit.*, p. 335. Por el contrario,

Por todo lo expuesto, tanto en materia de patentes como marcas, la declaración de nulidad supone que el derecho sea nulo o válido frente a todos, en virtud de la eficacia constitutiva de la sentencia, pero la extensión *erga omnes* de la cosa juzgada supone que, si el derecho es nulo, el efecto vinculante de la sentencia comprende a todos los legitimados para pedir la declaración de nulidad.

## **B. El efecto *erga omnes* y la arbitrabilidad. Relevancia de la discusión**

### *a. Breve referencia al tratamiento legislativo de la arbitrabilidad en materia de validez de los derechos de PI*

La arbitrabilidad de las disputas sobre PI sigue siendo una cuestión controvertida en muchos sistemas, a pesar de los avances significativos a nivel de reconocimiento legislativo de la arbitrabilidad de la materia que confirman una tendencia hacia la expansión de su arbitrabilidad. La controversia se sitúa principalmente en torno a la arbitrabilidad de las disputas sobre validez del derecho de PI, aspecto que se manifiesta no sólo en el tratamiento dispar de las leyes nacionales, sino también en la doctrina, al interpretar las normas respectivas. Para efectos de tener a la vista el panorama legal en la materia se hará una breve referencia a las principales diferencias en la tramitación de aquellos más representativos, en todo lo demás relativo a la arbitrabilidad el estudio debe ser remitido al Capítulo III.

En un intento por agrupar los diversos sistemas legales, específicamente en materia de validez de patentes<sup>679</sup>, es posible identificar un primer grupo de sistemas que no permite el arbitraje de demandas relacionadas con la validez de una patente. Los laudos arbitrales que pretendan pronunciarse sobre la validez de la patente no tendrán ningún efecto, y aquellas decisiones que involucren un pronunciamiento sobre la validez de patentes no se podrán ejecutar o hacer cumplir. Sin embargo, no excluyen el arbitraje

---

BELLIDO PENADÉS, admite la referida extensión, pero sólo cuando la sentencia sea estimatoria. BELLIDO PENADÉS, *El proceso civil...*, *op.cit.*, pp. 185-187.

<sup>679</sup> Esto sin perjuicio de las especificidades que se referirán más adelante en cuanto a los diferentes escenarios en que pueden tener lugar las alegaciones de invalidez, cuyo tratamiento difiere en un sistema legal y otro, según si se trate del ejercicio de una acción, o una excepción o una reconvencción.

relativo a la infracción de los derechos de PI y/o disputas en torno a contratos de explotación de éstos derechos.

Por otra parte, otro grupo está constituido por aquellos sistemas en que las cuestiones de validez son susceptibles de arbitraje y en que se declara, expresamente, que estas decisiones sólo alcanzan a las partes en el arbitraje. Este pequeño grupo de sistemas, pone el acento en la libertad contractual de las partes y permite que todos los asuntos relacionados con patentes, incluyendo la validez, sean arbitrados.

Y, por último, se encuentran los sistemas más liberales que, sin embargo, constituyen la excepción, en los que es posible reconocer un efecto *erga omnes* del laudo.

Ahora bien, es preciso también tener en cuenta que la validez o invalidez de los derechos de PI -en el contexto de un arbitraje- no es igualmente problemática en todos los escenarios ni tampoco en todos los sistemas legales. Esto es así, ya que el tema de la invalidez puede surgir en dos escenarios distintos y los efectos vinculantes en cada uno de ellos, también, variarán en función de los distintos sistemas legales, y con ello, la afectación de derechos de terceros será diversa.

En el primer escenario, el tema de la validez del derecho puede surgir como una defensa o excepción, en un procedimiento por infracción o en un procedimiento por incumplimiento contractual. En estos casos, como ya se ha adelantado, existe una tendencia a considerar que no se afecta la jurisdicción del tribunal arbitral. Pero el tratamiento en cuanto a los efectos de esa decisión se limitan únicamente a las partes del arbitraje. En virtud de esta interpretación el árbitro que es competente para decidir sobre una disputa contractual, puede pronunciarse, con carácter incidental sobre la validez cuando el demandado ha invocado la nulidad como excepción del derecho infringido<sup>680</sup>.

En este sentido, aunque sin referirse al arbitraje, la Audiencia Provincial de Barcelona, ha señalado:

---

<sup>680</sup> Ver en este sentido, DE MIGUEL ASENSIO, *op. cit.*, p. 91.

“(…) el hecho de que la nulidad se hiciera valer por la demandada a medio de excepción en el procedimiento incoado en los Juzgados de esta ciudad, impide extender frente a todos los efectos de la eventual declaración (…)”<sup>681</sup>.

En el segundo escenario, el cuestionamiento de la validez del derecho sometido a registro surge por medio de una acción de declaración de nulidad o como una reconvencción y, por tanto, constituye el argumento central de la disputa. La controversia aquí versa sobre la existencia del derecho concedido por una autoridad estatal, lo que unido a ciertas especialidades procesales, ponen un límite a la arbitrabilidad de la materia en algunos sistemas legales.

#### *b. El razonamiento detrás de las leyes nacionales que restringen la arbitrabilidad de la materia*

Una de las razones que se han argumentado para sostener la inarbitrabilidad de la materia se basa, justamente, en la aplicación *erga omnes* de los derechos de PI, cuestión que ha sido considerada por algunos como un obstáculo a la jurisdicción del tribunal arbitral<sup>682</sup>. Justamente se plantea como una barrera a la arbitrabilidad el enfrentamiento entre el efecto *inter partes* del arbitraje y el efecto *erga omnes* de los derechos de PI<sup>683</sup>.

Detrás de este argumento de inarbitrabilidad de la materia se esconde un motivo que se justifica más bien en los poderes limitados del árbitro. En este sentido, dado que el arbitraje es un proceso consensual, la competencia jurisdiccional del árbitro se limita a las personas que han dado su consentimiento. Sería imposible, según esta línea de pensamiento, que un árbitro por medio de su decisión contenida en un laudo invalide una patente y, por lo tanto, tenga un efecto "público"<sup>684</sup>.

Más allá de las soluciones y planteamientos que se podrían indicar en esta parte respecto a la limitación formulada, pensar en asociar las limitaciones del poder del árbitro o los efectos limitados del laudo o del procedimiento arbitral con la inarbitrabilidad *per se* de

---

<sup>681</sup> SAP Barcelona, N° 590/2004, Sección 15, de 21-1-2004, ponente: Concepción Rodríguez

<sup>682</sup> POUURET y BESSON, *op. cit.*, p. 303.

<sup>683</sup> BETANCOURT, *op. cit.*, p. 227.

<sup>684</sup> SMITH *et al*, *op. cit.*, p. 307.



la materia es erróneo. No es posible extraer como conclusión, a partir de la afirmación anterior, que el arbitraje en materia de PI es inarbitrable. Si bien las consideraciones de fondo sobre las cuales es posible sostener que la materia no es inarbitrable responde a una investigación más profunda en materia de arbitrabilidad que se ha realizado de manera separada, sí es posible sostener que, en el fondo, lo que hay detrás de este incorrecto cuestionamiento a la arbitrabilidad, al menos en este caso, es una cuestión procesal que merece ser revisada.

No obstante la asunción de que no se trata de una cuestión de arbitrabilidad, el cuestionamiento basado en los efectos *erga omnes* de las decisiones que involucran la validez de los derechos de PI persiste y la respectiva limitación al arbitraje en esta materia también, razón por la cual es menester profundizar sobre la misma.

Entonces, ¿Qué hay detrás de estas prohibiciones? ¿Son razonables estas limitaciones al arbitraje?

Detrás del efecto *erga omnes* de la declaración de invalidez de un derecho de PI existe un objetivo inmediato y es que una vez declarada la anulación del derecho, si se piensa en una patente, por ejemplo, se entiende que el titular de la misma nunca ha tenido derecho a utilizar en exclusiva el producto reivindicado y que, por tanto, no puede impedir a un tercero la explotación del mismo<sup>685</sup>. A su vez, detrás de esta decisión hay también un interés por el libre desarrollo de la competencia económica, en virtud del cual se postula la eliminación de los derechos de exclusiva cuando no exista una base sólida y lícita que los sustente.

Entonces, es plausible que haya una crítica al efecto *inter partes* en el arbitraje porque se pone en riesgo este objetivo último. En el fondo la inarbitrabilidad de la materia se plantea con este tipo de reclamaciones porque es la autoridad pública que concede y garantiza la patente, y cuando la impugnación de la validez de la patente se obtiene en un contexto privado, como el arbitraje, éste debería tener implicaciones directas en aquél registro público.

---

<sup>685</sup> SAP Barcelona, N° 590/2004, Sección 15, de 21-1-2004, ponente: Concepción Rodríguez.

Ahora bien, una sentencia judicial tiene la capacidad de pronunciarse sobre la validez de una patente con efecto *erga omnes* porque la autoridad pública encargada de su registro acepta que esta sentencia -que no ha sido pronunciada por ella- modifique sus registros públicos.

La pregunta, atendidas tales constataciones, debe enfocarse en identificar porqué el laudo arbitral no puede producir los mismos efectos que la sentencia judicial dictada en foro nacional.

Aunque la respuesta para algunos podría parecer evidente y/o innecesaria, cuando se quiere profundizar sobre los argumentos que justifican una decisión de esta envergadura, intentando abrir posibilidades al arbitraje de manera eficiente, estas discusiones son relevantes.

La primera aproximación a la respuesta es si acaso la autoridad pública pertinente podría reconocer un laudo como base suficiente para modificar el estado de propiedad de una patente o marca, siendo así el laudo podría producir un efecto *erga omnes* en estos supuestos, funcionando de la misma manera que las sentencias judiciales. Aunque ya se volverá sobre esta idea en profundidad en los apartados siguientes, parece ser que la restricción de las leyes a la arbitrabilidad en la materia podría, al menos, ser reexaminada desde este punto de vista.

Por otra parte, es posible que tales restricciones puedan ser razonablemente justificadas, no tanto, por los efectos *inter partes* del laudo, sino más bien, por el efecto *inter partes* del procedimiento arbitral. En este sentido BREKOULAKIS sostiene que: “The bilateral arbitration proceedings between two parties disputing over the ownership of a patent or a trademark, would naturally exclude any third party, who might actually be the true owner of the right at stake”<sup>686</sup>. Los litigios judiciales sobre asuntos en los que terceros, posiblemente propietarios reales, tienen oportunidades -al menos teóricas- de participar en los procedimientos, pueden reducir el riesgo de colusión y asegurar que el registro público refleje el estado real de la propiedad de patentes y marcas. Los procedimientos de arbitraje entre dos partes que se oponen a la titularidad de una patente o de una

---

<sup>686</sup>BREKOULAKIS, “Part I Fundamental Observations...”, *op. cit.* p. 37.

marca, naturalmente excluirían a cualquier tercero, que en realidad podría ser el verdadero titular del derecho en cuestión. Desde este punto de vista las limitaciones del arbitraje están detrás de la inarbitrabilidad<sup>687</sup>.

Ahora bien, si se piensa en un caso de infracción de patente, se asume que el infractor no tiene la capacidad de representar los intereses de todos los legitimados para ejercer la acción de validez del derecho, por ello, se entiende que, la legislación impone el efecto *erga omnes* de la sentencia para asegurarse que la declaración de invalidez produzca efectos respecto de éstos. Al infractor no le interesa una declaración respecto de todos ya que iría en beneficio de potenciales competidores del infractor al hacer de la invención disponible para todos<sup>688</sup>. Pero al Estado sí le interesa que la declaración de invalidez tenga efectos registrales y alcance a todos, para no mantener en sus registros patentes inválidas, incluso respecto de terceros que no han tenido conocimiento del proceso judicial que culmina con la declaración de nulidad.

De ahí surge la primera justificación del efecto *erga omnes* de la sentencia que supone una diferencia con el laudo arbitral, pero existe uno más y deriva justamente de los mecanismos de protección de terceros previstos en el procedimiento judicial estatal.

Aunque el argumento desarrollado parece ser sólido desde el punto de vista de la limitación del procedimiento y la defensa de los intereses de terceros en el procedimiento, no lo es tanto para justificar la inarbitrabilidad de la materia. Por ello, se ha propuesto, en capítulos anteriores superar las restricciones desde el punto de la arbitrabilidad<sup>689</sup>. En su lugar, estas preocupaciones pueden ser satisfechas por un sistema coordinado de reglas que considere el adecuado tratamiento de la arbitrabilidad, el efecto de las sentencias arbitrales y los medios para la defensa de intereses de terceros. Este sistema, además, podría considerar la participación de la autoridad pública

---

<sup>687</sup> BREKOULAKIS, “Part I Fundamental Observations...”, *op. cit.*, p. 37.

<sup>688</sup> SMITH *et al*, *op. cit.*, p. 312.

<sup>689</sup> En particular la situación en España se plantea más problemática en materia de patentes, que aunque con una redacción imperfecta, se ha entendido (aunque podría discutirse) que se excluyen del arbitraje las cuestiones sobre la validez. Ahí recomiendo una revisión legislativa. No así, en el caso de marcas, donde en la legislación no se ha expresado tal exclusión a propósito del arbitraje con ocasión del derecho ya registrado.

que intervenga mediante un control *ex post*. Se continuará desarrollando esta idea en los apartados siguientes.

#### **4. Efecto *erga omnes* del laudo: ¿una químera?**

De la revisión de diferentes sistemas legales, las soluciones planteadas van desde los que declaran la materia como inarbitrable, pasando por los que reconocen su arbitrabilidad, pero prescriben que este sólo tenga efecto *inter partes*, hasta aquellos que prescriben un efecto *erga omnes* del laudo que declara la validez del derecho.

Pese a lo complejo que resulta plantear el posible efecto *erga omnes* de los laudos arbitrales en materia de PI, la situación no es del todo clara. Además, no existe absoluto consenso a nivel internacional sobre este punto, pues tanto en Bélgica como en Suiza los laudos arbitrales pueden invalidar los derechos de PI con efecto *erga omnes*, con la consiguiente modificación del registro<sup>690</sup>.

Aquellos sistemas que reconocen este efecto al laudo, están reconociendo una equiparación absoluta del laudo con la sentencia judicial que declara la validez del derecho. De este modo, un laudo con efecto *erga omnes* no sólo es vinculante entre las partes del proceso arbitral sino también contra los terceros que no fueron parte del proceso.

El estudio que se propone en esta parte supone profundizar en aquellos sistemas que han reconocido el efecto *erga omnes* del laudo, para identificar las condiciones que se requieren para que éste tenga lugar, sus supuestos y la conveniencia de su aplicación en otros sistemas legales.

La experiencia de Suiza es probablemente la más difundida en los estudios sobre la materia, aunque constituya una situación de excepción a nivel comparado, y se trate de

---

<sup>690</sup> COOK y GARCÍA, *op. cit.*, p. 68; ROSENTHAL, David, “IP and IT Arbitration in Switzerland”, en ARROYO, Manuel (ed.), *Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2013, p. 1141.

un país que puede catalogarse como pionero en sostener un enfoque más liberal en esta materia<sup>691</sup>.

En efecto, la legislación suiza no contiene restricciones a la arbitrabilidad de las disputas en materia de PI. Cualquier disputa que involucre cuestionamientos sobre la propiedad puede ser materia de arbitraje.

Ya en 1945, el Tribunal Supremo Federal suizo resolvía que las reclamaciones basadas en la ley de patentes podían ser decididas por un tribunal arbitral. Toda vez que la jurisdicción reservada a los tribunales estatales según el artículo 76 de la Ley Federal de Patentes -para todas las causas civiles previstas en esa ley- no era exclusiva<sup>692</sup>.

Más tarde, en 1975, tiene lugar el cambio significativo en la interpretación de la arbitrabilidad de la materia. La Oficina Federal de la Propiedad Intelectual declaró que los tribunales arbitrales tienen derecho a decidir sobre la validez de los derechos de patentes y marcas<sup>693</sup>, y que el laudo podría ser reconocido como base para la revocación del registro ante la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual bajo la única condición formal de que el laudo vaya acompañado de un certificado de ejecutoriedad emitido por el tribunal suizo competente en la sede del tribunal arbitral, mas esta certificación no implica una revisión de los méritos de la decisión<sup>694</sup>. Se trata de una decisión que aún es citada como un precedente en apoyo de la arbitrabilidad de las disputas sobre PI en Suiza<sup>695</sup>.

De este modo, Suiza reconoce una equiparación absoluta del laudo arbitral con la sentencia de los tribunales, permitiendo a los árbitros pronunciarse sobre todas las disputas sobre derechos de PI, incluidas las cuestiones de validez. Sin embargo, el punto

---

<sup>691</sup> MANTAKOU, *op. cit.*, p. 267.

<sup>692</sup> BRINER, Robert, "The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland", en *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, n° 3-4, 1994.

<sup>693</sup> POUURET y BESSON, *op. cit.*, p. 303. JANSSON, Therese, *Arbitrability regarding patent law – an international study*, Master Thesis, Faculty of Law University of Lund, Lund, 2010. Inédita, p. 32.

<sup>694</sup> BRINER, *op. cit.*, 1994.

<sup>695</sup> ROSENTHAL, *op. cit.*, p. 1135.

clave que otorga a este sistema un punto de vista excepcional, lo constituye el otorgar al laudo que se pronuncia sobre estas materias un efecto *erga omnes*<sup>696</sup>.

Bélgica, por su parte, también reconoce la arbitrabilidad de las disputas sobre validez de la patente, así lo reconoce expresamente la Ley de Patentes de 1984 en sus arts. 51 §1, art. 73 §6. El art. 51 §1 de la ley<sup>697</sup>, prescribe, además, que el laudo puede anular total o parcialmente una patente y que tal decisión goza de la autoridad cosa juzgada con efectos *erga omnes*<sup>698</sup>. La legislación belga introduce un elemento adicional para que tenga lugar este efecto, ya que el laudo puede ser objeto de registro y puede ser objeto de oposición por parte de terceros.

Las disputas en materia de marcas son igualmente arbitrables en Bélgica<sup>699</sup>. Las marcas se encuentran reguladas por la *Loi uniforme Benelux* incorporada en la ley belga. Concretamente en materia de nulidad, no obstante, el art. 14 A de la ley uniforme *Benelux* sobre marcas dispone: “(...) Lorsque l’action en nullité est introduite par le ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont compétents dans les cas prévus ci-dessus”, la doctrina ha entendido que esta referencia en la regulación a los tribunales estatales, no afecta la arbitrabilidad de estas disputas<sup>700</sup>.

Expuestos los principales aspectos de aquellos sistemas que reconocen el efecto *erga omnes* del laudo arbitral que se pronuncia sobre la validez de los derechos de PI, cabe destacar dos elementos clave de la solución propuesta por estos sistemas legales: el primero, es que la declaración del efecto *erga omnes* del laudo pasa, por su capacidad de ser registrado ante la autoridad pública (Bélgica) o para servir de base a la

---

<sup>696</sup> JANSSON, Inédita, *op. cit.*, p. 33.

<sup>697</sup> Loi sur les brevets d'invention:

Art. 51. § 1er. Lorsqu'un brevet est annulé, en totalité ou en partie, par un jugement ou un arrêt ou par une sentence arbitrale, la décision d'annulation a contre tous l'autorité de la chose jugée sous réserve de la tierce opposition. Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont inscrites au Registre.

<sup>698</sup> HANOTIAU, Bernard, “L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle: une analyse comparative”, en *ASA Bulletin*, vol. 21, 2003, p. 9.

<sup>699</sup> STORME, Marcel y DEMEULENAERE, Bernadette, *International Commercial Arbitration in Belgium*, Kluwer Law and Taxation, Deventer, 1989, p.25.

<sup>700</sup> HANOTIAU, “L'arbitrabilité des...une analyse comparative”, *op. cit.*, p. 9.

modificación del registro en el que consta el derecho, y, el segundo, la posibilidad de oposición de terceros, como un mecanismo para asegurar la debida defensa de sus intereses.

Ambos aspectos se tendrán en consideración para ofrecer una solución al tratamiento del asunto.

## **5. Efecto del laudo sobre terceros: una solución moderada**

Tal como se ha intentado demostrar más arriba, el efecto *inter partes* es consecuencia de la visión contractualista del arbitraje, que excluye toda posible extensión de los efectos del laudo respecto de terceros. Es cierto que la base del arbitraje descansa en un contrato, el convenio arbitral, pero también es cierto que cuando se ha reconocido, de manera generalizada, que el laudo produce efectos de cosa juzgada, hay que ponderar las consecuencias procesales de esa decisión política legislativa. Es también ampliamente afirmado que el laudo no es un contrato, es una manifestación de la autoridad jurisdiccional del árbitro. Por todo ello, el análisis de la equiparación de los efectos del laudo con la sentencia, desde el punto de vista de sus efectos, es relevante.

Tal como se ha sostenido en los apartados anteriores, no basta con afirmar que esta referencia a la cosa juzgada debe diferenciarse de la que es reconocida a la sentencia judicial. La seguridad jurídica y estabilidad de las decisiones también imperan como motivaciones principales respecto de los laudos arbitrales y, por tanto, se deben revisar los supuestos en que la cosa juzgada desplegará sus efectos, y habrá que definir también cuándo se rompe ese efecto de cosa juzgada, pero motivadamente, identificando porqué ello es necesario. Esta vez la investigación se centra en un área en concreto y sobre una materia específica que ha sido seleccionada por las distintas complejidades que ella reviste: la validez de los derechos de PI. Con ello se pretende construir una base de discusión sobre los aspectos relevantes de lo que podría constituirse como el efecto del laudo sobre terceros.

Quizás lo primero sea reconocer que no es posible hablar aquí de un efecto general del laudo respecto de todos los terceros, salvo en determinados casos en que la necesaria estabilidad de la decisión justifica la extensión de los efectos respecto de todos. Esto es

lo ocurre en los supuestos en que se reconoce expresamente en la legislación la extensión *erga omnes* de la sentencia. Se podrían mencionar, también, otros supuestos que justifican la extensión de los efectos de la cosa juzgada: como razones de economía procesal evitando la multiplicidad de juicios o la decisión política de un ordenamiento jurídico dado de evitar decisiones contradictorias, etc. Pero lo cierto es que cualquiera de ellas podría encontrar su fundamento en la aspiración de seguridad jurídica que se obtiene mediante la estabilidad de la decisión.

En particular, a continuación se afirmará la necesidad de reconocer la vinculatoriedad respecto de terceros (legitimados) del laudo que se pronuncia sobre la nulidad de un derecho de PI, pero cumpliéndose determinadas condiciones.

En efecto, como se desprende del título del presente epígrafe, en esta parte se ofrecerá una solución que no necesariamente se corresponde con el efecto *erga omnes* prescrito en otros sistemas legales, toda vez que, se distinguirán ciertas características de los efectos del laudo que los diferencian de la cosa juzgada en los términos que se ha desarrollado -mayoritariamente- en materia judicial y se desarrollarán ciertas condiciones para que la afectación de terceros pueda tener lugar.

Cuando se plantea en esta parte una solución como moderada, se pretende asegurar ciertos supuestos o condiciones para que tenga lugar la extensión de los efectos:

- i. La decisión no debería restringir el arbitraje, sino que asegurar su apertura y expansión. Por ello, se ha descartado que el tema en cuestión deba ser excluido como una materia inarbitrable.
- ii. Se trata de un efecto autónomo, que ha de considerarse excepcional atendido los efectos jurídico materiales de la decisión y la legitimación amplia reconocida en estos casos. Esto supone cuestionar la aplicación de la teoría de los efectos *inter partes* en todos y cada uno de los casos y, en cambio, revisar los verdaderos alcances de la decisión.
- iii. En este caso en particular, se propone que el efecto del laudo sea vinculante para las partes, pero con posibilidad de reconocimiento por la autoridad pública competente, en cuyo caso se garantiza su publicidad y oponibilidad respecto de todos. En este caso,



como se trata de derechos sujetos a requisitos de constitución en un registro público, cabrían al menos dos posibilidades para que tenga lugar el reconocimiento, que el efecto *erga omnes* de la cosa juzgada surja del reconocimiento del laudo arbitral estimatorio, directamente por parte de la autoridad registral, como válido para modificar el estado de la propiedad de una patente o marca, o bien, por medio de una declaración legal que reconozca este efecto en determinadas circunstancias.

iv. Para que esta solución pueda tener lugar, se deben asegurar los mecanismos necesarios para que, ante determinados supuestos, los terceros perjudicados puedan oponerse a la decisión. Al igual que en otros casos de extensión de la sentencia judicial, lo realmente problemático de la extensión de la cosa juzgada es asegurar el derecho de defensa de los terceros y por ello, la respuesta no es negar la afectación de terceros sino prever un mecanismo para asegurar sus derechos, compatibilizando éstos con las exigencias de la cosa juzgada<sup>701</sup>. De la misma manera, asumiendo el reconocimiento de los efectos de cosa juzgada del laudo y las garantías que ofrece para el arbitraje, se deben asegurar los mecanismos adecuados de protección de los terceros. Lo importante es mirar el problema desde la perspectiva correcta. Si el problema es la imposibilidad o la falta de protección de los terceros, hay que descartar los argumentos de inarbitrabilidad y el efecto *inter partes* como obstáculos al arbitraje y centrarse en respuestas o mecanismos procesales que inviten a cambiar el enfoque desde el cual se ha sostenido la discusión.

Considerando estas condiciones se desarrollarán las principales características del efecto que se propone<sup>702</sup>.

---

<sup>701</sup> Refiriéndose a los casos de terceros con interés directo en el proceso judicial, como uno de los ámbitos o supuestos en que la cosa juzgada despliega sus efectos, plantea un mejor tratamiento de la materia NIEVA FENOLL, *La cosa juzgada, op. cit.*, p. 211 y ss.

<sup>702</sup> Sobre la forma o medio por el cual un laudo pueda tener efectos respecto de terceros en un sistema determinado, se ha sostenido lo siguiente: “The pertinent local law at the place of enforcement of the arbitral award provides for the *erga omnes* effect; The parties are required to undertake the necessary steps that effectively result in a third party effect; Other legal theories are used to extend the effect of an arbitral award to third parties”. ROSENTHAL, *op. cit.*, p. 1140. La utilización de una u otra forma dependerá de la decisión política legislativa que se adopte en torno al tratamiento de la materia.

## A. Una precisión sobre el ámbito de estudio

Antes de entrar derechamente en el estudio del tema propuesto, en este apartado se debe formular una precisión en cuanto al ámbito que comprende el mismo. Básicamente, hay que comenzar por recordar los supuestos planteados en el capítulo anterior sobre intervención de terceros: casos de extensión del convenio arbitral y supuestos de litisconsorcio necesario.

Como se ha referido en los párrafos anteriores la cosa juzgada inevitablemente puede desplegar sus efectos respecto de quienes no han intervenido en el proceso, ya sea atendida la especial naturaleza del objeto de la decisión o por la relación entre los sujetos a quienes alcanza la decisión.

Respecto de aquellos que hayan intervenido en el proceso, en los términos planteados en el capítulo anterior, no se observa ninguna dificultad para sostener el alcance de los efectos del laudo respecto de ellos, pues habrán intervenido en el arbitraje habiéndose determinado su consentimiento, o por medio de una solicitud tramitada durante el procedimiento.

El problema surge cuando se plantean casos en que el pronunciamiento contenido en el laudo pueda alcanzar a terceros que no han intervenido en el procedimiento, pero que tienen un interés directo en la decisión cubierta por la cosa juzgada. El estudio en esta oportunidad únicamente se centra en un supuesto en particular, que tiene lugar en los casos de eficacia *erga omnes* de la sentencia que se pronuncia sobre la nulidad del derecho de PI registrado. La pregunta, entonces, es hasta dónde llega la equiparación de los efectos de cosa juzgada del laudo con la sentencia en estos casos.

Cuando se ha planteado una oposición doctrinal, respecto de la extensión de los efectos de cosa juzgada respecto de algunos terceros, aquélla se manifiesta por evitar que esta decisión favorezca o perjudique a quien no ha tenido la oportunidad de participar en el proceso. La objeción se funda en el respeto del principio de audiencia y del derecho de defensa del tercero<sup>703</sup>. En términos similares podría plantearse en el arbitraje, siendo

---

<sup>703</sup> DE LA OLIVA SANTOS, *op. cit.*, p. 182; NIEVA FENOLL, *La cosa juzgada, op. cit.*, p. 209.

posible identificar, entonces, una posible limitación para la extensión de los efectos del laudo.

En el arbitraje, superando la visión contractual del mismo, se debe agregar un obstáculo adicional, que dice relación con la voluntariedad del mismo, es decir, el tercero que no ha manifestado su consentimiento de acudir al arbitraje no puede ser afectado por el laudo porque se estaría afectando su derecho de acudir a resolver el asunto ante la justicia ordinaria.

## **B. Efecto, inscripción y reconocimiento del laudo en materia de validez**

La plena extensión del efecto de un laudo a terceros parece ser mayormente rechazada, por considerarla como excesiva e inapropiada para el arbitraje<sup>704</sup>. Ahora bien, esta afirmación debería conducir a la doctrina a estudiar los alcances de las principales garantías de la cosa juzgada y las características que lo diferencian de la cosa juzgada en materia judicial, no a restringir su aplicación, sino a definir con claridad sus contornos, entre ellos respecto de terceros.

Tal como se ha manifestado, no se optará por el reconocimiento formal del efecto *inter partes* o del efecto *erga omnes*, sino que se planteará la necesidad de estudiar el efecto de cosa juzgada que produce el laudo y su alcance, más allá de la elección de uno u otro como regla general.

Basta con observar las limitaciones que se reconocen a uno y otro efecto, para identificar que el problema debe estudiarse desde una perspectiva más amplia, enfocando la atención en otros aspectos.

### *a. Limitaciones prácticas del efecto inter partes en materia de validez de derechos de PI*

El efecto *inter partes*, ya sea que se llegue a su reconocimiento por la aplicación de la regla del efecto relativo de los contratos o por el reconocimiento de la regla general del

---

<sup>704</sup> BREKOULAKIS, "The Effect of...", *op. cit.*, p. 18.

efecto *inter partes* de la cosa juzgada, es insuficiente en su aplicación irrestricta a este caso<sup>705</sup>.

Aunque las decisiones contenidas en los laudos cuyo efecto o vinculatoriedad únicamente alcancen a las partes que han participado en el arbitraje<sup>706</sup>, se plantean, al menos, dos argumentos principales en contra de la aplicación de este efecto en el caso concreto:

“Firstly, the fact that the approach may still affect third parties. One existing potential situation is where a validity question is decided in favor of the licensee, whom thus may be able to act in the territory designated for another exclusive licensee without breaching any contractual obligations. Secondly, this approach precludes uniformity. It gives rise to a strange and complicated situation where the patent of a licensor will be valid against some of the licensees but invalid against other licensees”<sup>707</sup>.

Asimismo, una parte que ha obtenido un laudo favorable no tendría el beneficio que emana de una sentencia de un tribunal estatal, que podría servir como un elemento disuasorio para otros potenciales infractores. Las ventajas del arbitraje, entonces, pueden perder su valor si la parte se ve obligada a litigar los mismos asuntos con un tercero que no ha podido tomar conocimiento acerca de cualquier adjudicación dictada por un tribunal arbitral.

De ahí la conveniencia de reconocer las consecuencias y oponibilidad de la anulación respecto de todos.

### *b. Limitaciones del efecto erga omnes*

Con todo, no puede desconocerse aquí que el efecto *erga omnes* también plantea dificultades, no sólo por las limitaciones del procedimiento arbitral, ya expresadas

---

<sup>705</sup> Esto sin perjuicio de lo que se ha sostenido en términos generales en cuanto a las limitaciones de este criterio para responder de manera eficaz en todos los supuestos que pueden involucrar derechos de terceros. Ver capítulo IV. Ver también, ROMERO SEGUEL, *op. cit.*, pp.143- 144.

<sup>706</sup> Este planteamiento se ha utilizado como un argumento en defensa de la arbitrabilidad en materia de validez por DE WERRA, *op. cit.*, p. 359.

<sup>707</sup> JANSSON, Inédita, *op. cit.*, p. 41.

anteriormente, sino también por consideraciones prácticas que plantea este tipo de disputas en concreto.

Obviamente, al analizar cada una de ellas, hay que considerar que existe la probabilidad de que en determinadas circunstancias las partes no coincidan en la conveniencia del *efecto erga omnes*; pero en todo caso, el arbitraje es una alternativa para poder acordar ese efecto cuando les convenga, o aprovecharse de este efecto si se ha establecido por medio de una ley. En efecto, más allá de las consideraciones doctrinarias, existen situaciones en la práctica que conviene considerar en el análisis del efecto del laudo, ya que no todas las partes estarán interesadas en un efecto *erga omnes* en todos los casos.

Claramente, quien ha obtenido una decisión que declara la validez del derecho tiene interés en que aquélla tenga efecto respecto de terceros. A diferencia de lo que ocurre con los procesos judiciales, el laudo no puede constituir un precedente que pueda ser utilizado como un elemento de disuasión ante potenciales infracciones por parte de terceros. En un litigio de patentes cuya validez es declarada por los tribunales estatales, el titular de la patente será capaz de utilizar el precedente contra potenciales infractores, lo cual puede constituir una ventaja. En ese caso el litigante cuya patente ha sido declarada válida tendrá interés en una declaración con efecto *erga omnes*, pero si se declara nula y sin valor no le interesará este efecto y, por ende, tampoco le interesará que participen terceros. Incluso para la parte que ha impugnado la validez de una patente puede que no sea de interés terminar con una sentencia arbitral con efecto *erga omnes*. La razón es que, este tipo de ataques, pueden constituir un medio para lograr otros objetivos. Tales otros objetivos pueden ser una defensa frente a las reclamaciones de infracción del titular de una patente, o puede ser un intento de un titular de la licencia de patente tratando de salir de un contrato de licencia sobre la base de que la patente subyacente ya no es de valor<sup>708</sup>. Cuando los intereses son de este tipo no hay ninguna motivación para que el laudo tenga efecto respecto de todos, sino sólo entre las partes. Ahora bien, en este último caso la declaración de nulidad es incidental, cuando se reconoce legislativamente la posibilidad de alegar la nulidad por vía de excepción, se entiende que ésta, atendidos sus limitados efectos, no significaría una declaración general de nulidad.

---

<sup>708</sup> SMITH *et al*, *op. cit.*, p. 320.

*c. Inscripción y reconocimiento del laudo por la autoridad encargada del registro*

A partir del reconocimiento legal de los efectos de cosa juzgada que produce el laudo y la determinación de sus características, la aspiración de estabilidad del laudo debe regir en todos los casos. Por sobre las consideraciones en torno a las consecuencias de una u otra posición, como se ha expresado al inicio de este apartado, el problema central de la extensión o alcance de los efectos del laudo radica en la debida o adecuada protección de los terceros legitimados para el ejercicio de la acción de la nulidad. Para que todo esto sea posible en el caso en estudio, el análisis debe referirse a las consecuencias de esta decisión frente a la autoridad encargada del registro y, luego, a los medios disponibles para la protección de los derechos de terceros.

Uno de los argumentos que se han sostenido en la doctrina para excluir el arbitraje en esta materia, ha sido que cualquier limitación al monopolio concedido por una autoridad pública debe provenir de una decisión emanada de los tribunales estatales o de una autoridad pública equivalente<sup>709</sup>.

En particular, cuando se plantea el efecto del laudo respecto de terceros, cobra especial fuerza este argumento entre aquellos sistemas en que el control de la autoridad pública es de carácter sustantivo -como ocurre, por ejemplo, en EE.UU. y España- y no meramente formal. En estos casos el Estado asume la responsabilidad de garantizar que los derechos exclusivos no se conceden a menos que se cumplan los criterios establecidos por la ley. Por ello existiría un incentivo específico que debe protegerse por la autoridad pública para resguardar el proceso de concesión y registro del derecho. Asumiendo la fuerza del argumento en aquellos sistemas legales, reiterando que éste no debería constituir un impedimento al arbitraje (por las razones desarrolladas previamente en otra parte de la exposición), pero sí un aspecto relevante en materia de efectos del laudo, se propone considerar un control *ex post* por parte de la autoridad pública, que habilite en su caso la inscripción del laudo arbitral, como medida de

---

<sup>709</sup> Esto sin perjuicio del contra-argumento sobre el tratamiento dado por los diferentes sistemas a la limitación de estos monopolios, aceptándose, comúnmente, que el titular de una patente pueda restringir su monopolio, por ejemplo, por medio de acuerdos de licencia.

publicidad que permita dar a conocer a terceros el título y sus modificaciones, aunque sin revisión del mérito de la decisión contenida en él. Y es que, para una parte de la doctrina, se considera deseable para asegurar cierta consistencia en los resultados, principalmente cuando se declara que una patente es inválida, otorgar publicidad a la decisión, pues se estima que su ausencia podría poner en riesgo la innovación, frenando la intención de nuevos investigadores de desarrollar o capitalizar sus invenciones por miedo a infringir la patente invalidada<sup>710</sup>.

Es la inscripción, en este caso, la que otorgaría a la nulidad su alcance respecto de todos. Esta sería, entonces, la solución que se propone en esta investigación y que se estima como moderada atendida su posición dentro de las alternativas que han sido revisadas en los apartados anteriores.

Especialmente interesante para el planteamiento de esta posición resulta el estudio del caso norteamericano, respecto del cual pese a la limitación legal de los efectos del laudo a las partes, se ha planteado la conveniencia de evaluar los potenciales alcances de la decisión sobre la validez respecto de terceros cuando el laudo es presentado para su notificación ante la Oficina de Patentes y Marcas encargada de su registro.

En EE.UU. se ha planteado que el efecto *inter partes* declarado en la legislación sería en principio teórico. FONG reconoce que es indiscutible, en el sistema norteamericano, que las controversias sobre la validez del derecho de patente son arbitrables, pero que la decisión sólo tendría efecto *inter partes*, al menos teóricamente, ya que el laudo no es ejecutable sino cuando sea puesto en conocimiento de la Oficina de Patentes y Marcas, circunstancia en la cual aquél, inevitablemente, devendrá en público<sup>711</sup>.

Esto se explica, ya que conforme a la regulación en la materia, el laudo que se pronuncia sobre una patente debe ser presentado ante la *United States Patent and Trademark Office* por medio de una notificación por escrito<sup>712</sup>. Y hasta que esta

---

<sup>710</sup> LEE, *op. cit.*, p. 222.

<sup>711</sup> FONG, Karen, "Arbitration of IP disputes: eyes wide shut. The in-house lawyer", disponible electrónicamente en: <http://www.inhouselawyer.co.uk/legal-briefing/arbitration-of-ip-disputes-eyes-wide-shut/>, última visita 10.07.2016.

<sup>712</sup> 37 Code of Federal Regulation (C.F.R.) §§ 1.335 (a); 35 U.S.C. § 294 (d)

presentación, ante la Oficina, no tenga lugar el laudo no se puede ejecutar<sup>713</sup>. De esta manera, después de la referida presentación, la notificación del laudo es incluida en el registro de la patente y disponible al público<sup>714</sup>.

Particular advertencia expone MASON respecto de los potenciales efectos de la declaración de invalidez del laudo, en el sistema norteamericano:

“(…) In turn, the record-keeping requirement described above combined with the patent system’s encouragement of patent challenges may support a holding that any arbitration award which determines whether a disputed patent is either invalid or unenforceable shall also have an effect on parties that are not a party to the arbitration. Under such a holding, an arbitration award which finds a patent invalid would effectively serve to dedicate the patent to the public, and third parties would be able to rely upon the award in future proceedings.

It is also worth noting that even if the award itself is not binding on the patent holder in future disputes, the question of whether the award, if not publicly available through the PAIR system of the USPTO, would be discoverable in future disputes has not been addressed. Specifically, it is possible that even if the statute were enforced and the arbitration award was determined to have no effect in future proceedings, a third party may still be able to access the reasons that the patent was determined invalid or unenforceable noted in the award and assert those same reasons in court”<sup>715</sup>.

Aunque el proceso de arbitraje existe principalmente para las partes, el sistema norteamericano, ha asegurado, también, que éste sirva a un interés secundario, a saber: proteger la integridad del proceso de concesión de patentes<sup>716</sup>. Se sostiene, a su vez, que el registro en la Oficina de Patentes también minimizaría el número de procedimientos que se pueden presentar en el futuro contra la patente, por ejemplo, el licenciatario no podría volver a impugnar la invalidez ante un tribunal<sup>717</sup>.

---

<sup>713</sup> 35 U.S.C. § 294(e); 37 C.F.R. §§ 1.335 (c)

<sup>714</sup> SMITH *et al*, *op. cit.*, p. 320.

<sup>715</sup> MASON, Derek y ST. MARTIN, Anne Louise, “Arbitration: A Quick and Effective Means for Patent Dispute Resolution”, en *North Carolina Journal of Law & Technology*, vol. 12, 2011, p. 313.

<sup>716</sup> GRANTHAM, *op. cit.*, p. 185.

<sup>717</sup> JANSSON, Inédita, *op. cit.*, p. 32.



Tal como se observa, el efecto podría ser similar a lo que ocurre en el sistema suizo, en el cual el laudo que se pronuncie sobre la validez del derecho puede ser registrado ante la Oficina de Propiedad Intelectual y, así alcanzar a terceros. Aquí está la clave de las consecuencias de publicidad del laudo.

Efectivamente, todo parece depender de si las autoridades públicas pertinentes están dispuestas a aceptar un laudo arbitral como una causa válida para modificar sus registros públicos. Una sentencia nacional sobre la validez de una patente adquiere un efecto *erga omnes*, pues puede ser registrada o depositada ante la autoridad pública pertinente, lo que eventualmente altera el estatuto de propiedad de una marca o patente de acuerdo con la decisión contenida en la sentencia y genera un impacto efectivo respecto de todos los terceros interesados. BREKOULAKIS sostiene que un laudo podría igualmente producir este efecto:

“An arbitral award could equally obtain such an *erga omnes* effect, if the relevant public authorities were willing to accept an arbitral award as a basis for them to alter the ownership status of an IP right. Arbitral awards and national judgments can operate equally in this respect”<sup>718</sup>.

Lo anterior sería plausible en el sistema español conforme a lo dispuesto en el art. 136.3. LP y art. 28.6 LM, en virtud de los cuales, la OEPM debe proceder a realizar las actuaciones necesarias para la ejecución del laudo. Es en este momento en que la autoridad pública podría reconocer el laudo como causa válida para modificar sus registros con los efectos de cosa juzgada prescritos en la ley de arbitraje.

---

<sup>718</sup> BREKOULAKIS, “Part I Fundamental Observations...”, *op. cit.*, p. 36.

### **C. Protección de los terceros<sup>719</sup>, un elemento clave en la solución propuesta**

Los efectos de una decisión que declara la nulidad de un derecho de PI, en la medida en que altera el ordenamiento jurídico, debe necesariamente ser reconocida por todos. Debiendo regir, asimismo, el efecto de cosa juzgada respecto de todos los legitimados para el ejercicio de la acción de nulidad. Todo ello, con el fin de asegurar que no se renueve indefinidamente la controversia, otorgando así estabilidad a la decisión.

En este sentido, se ha afirmado que no existen pretextos que impidan extender los efectos de una sentencia respecto de terceros. A la misma conclusión se debiera arribar respecto de la decisión obtenida en un arbitraje, a partir de la equiparación de los efectos de cosa juzgada de la sentencia con el laudo arbitral. No obstante, en determinados supuestos esta imposibilidad de renovación de la controversia debe ceder.

En la misma línea, se sostiene que el fundamento de la identidad de personas, que impide, por regla general, el efecto respecto de terceros, se encuentra en la garantía de la contradicción: una sentencia no podría perjudicar o favorecer a quien no ha podido ser parte en el proceso, porque se le estaría imponiendo un determinado resultado sin haberle permitido su participación el mismo, es decir, sin posibilidad de variarlo o evitarlo, afectándose la garantía de la indefensión<sup>720</sup>.

Por su parte, se afirma también que, tratándose de terceros afectados por la extensión de la cosa juzgada material que obedece a razones legales prevalentes, no es necesario proveer de mecanismos que le permitan al tercero enervar la eficacia de la sentencia<sup>721</sup>.

---

<sup>719</sup> Se debe reiterar en esta parte que la referencia a terceros en este capítulo comprende a aquellos terceros completamente extraños al arbitraje y al convenio arbitral, de modo que no se dispone de medios para que el convenio arbitral pueda extenderseles o bien, no ha sido posible su intervención durante el procedimiento. Tratándose de los terceros cuya intervención en el procedimiento arbitral se ha justificado en los términos expuestos en el Capítulo IV, se entiende que tienen a su disposición las vías de revisión de que disponen las partes en el sistema legal de que se trate.

<sup>720</sup> BARONAVILAR, “Artículo 43. Cosa...”, *op. cit.*, p. 1500.

<sup>721</sup> CEDEÑO HERNÁN, Marina, *La tutela de los terceros frente al fraude procesal*, COMARES, Granada, 1997, p. 74.

Salvo cuando el proceso responde a una conducta fraudulenta dirigida a dañar los derechos de los terceros<sup>722</sup>.

En cualquier caso, tratándose de los efectos de cosa juzgada producidos por el laudo existen al menos dos razones que, a mi juicio, obligan a detenerse ante el eventual reconocimiento del laudo por la autoridad encargada del registro, con el consecuente alcance respecto de terceros. A saber:

- i) El estudio de los medios de defensa que permitan al tercero oponerse a la decisión en determinados supuestos. Sería conveniente disponer de algún mecanismo que permita la defensa del tercero con posterioridad a la dictación del laudo, que asegure su oposición en caso de observarse un perjuicio de sus derechos.
- ii) La garantía de la voluntariedad de quienes participan en el arbitraje, es esencial para asegurar su legitimidad desde el punto de vista del sometimiento a arbitraje<sup>723</sup>.

Si se plantea una eventual extensión de los efectos del laudo respecto de terceros, esta voluntariedad también debe ser garantizada, dejando a salvo la posibilidad de, al menos, acudir ante la justicia estatal para iniciar un procedimiento judicial declarativo autónomo que le permita, al menos dejar a salvo su posible afectación. Posibilidad que en principio, no estaría cerrada en absoluto.

Para asegurar la eficacia de cosa juzgada del laudo en todos los supuestos, resultará indispensable, entonces, el estudio de aquellas instituciones procesales que permitan la tutela de los derechos de terceros en el marco de un arbitraje y evaluar la conveniencia de modificaciones legislativas necesarias para su concreción en un sistema legal determinado, como el español.

#### *a. Insuficiencia de los recursos disponibles en el sistema español*

---

<sup>722</sup> CEDEÑO HERNÁN, *op. cit.*, pp. 74-75.

<sup>723</sup> ESCALER BASCOMPTE, Ramón, “El arbitraje y su legitimidad constitucional”, en COLLANTES GONZÁLEZ, Jorge L. (dir.), *El Arbitraje en las distintas áreas del derecho*, vol. 3, Palestra Editores S.A.C., Perú, 2007, p. 72, para una referencia sobre el arbitraje y su legitimidad en España.

### a.1. Revisión de los medios disponibles en el proceso judicial estatal

Cuando se plantea asegurar el efecto de cosa juzgada respecto de terceros, las dificultades saltan a la vista, y no sólo en materia de arbitraje, sino también -como se ha reconocido ampliamente a nivel doctrinario- en cuanto a los efectos de la sentencia judicial respecto de terceros en los diferentes casos planteados como excepción al efecto *inter partes*.

En efecto, GRANDE SEARA, plantea que los casos de extensión de los efectos de la sentencia deben ser considerados excepcionales, atendido que los terceros no poseen suficientes medios de defensa en el sistema español, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas<sup>724</sup>.

NIEVA FENOLL, por su parte, quien considera que la mejor solución es justamente no establecer excepciones, extendiendo, también, los efectos de cosa juzgada respecto de terceros, para asegurar la seguridad jurídica que se busca alcanzar con la cosa juzgada<sup>725</sup>, después de evaluar las opciones disponibles en el sistema español llega a la conclusión de que en la LEC existe una evidente laguna en la materia que ha debido ser integrada con la regulación de la oposición del tercero como medio de impugnación<sup>726</sup>.

FONT SERRA, sostiene que aunque el derecho español no regula la oposición del tercero a la cosa juzgada, este todavía tiene a salvo el ejercicio de una acción a través de un proceso independiente, aunque reconoce que la oposición del tercero es un medio más eficaz que el proceso independiente para evitar los perjuicios que la decisión puede ocasionar al tercero<sup>727</sup>.

En general, y por sobre las limitaciones expresadas, si la única vía a disposición del tercero en el proceso judicial es intervenir en el proceso ya iniciado -cuando se ha tomado conocimiento del mismo- o iniciar un nuevo proceso autónomo para evitar el

---

<sup>724</sup> GRANDE SEARA, *op. cit.*, p. 250. Para un análisis de los medios de defensa con que cuenta el tercero en el ordenamiento español se puede revisar: CEDEÑO HERNÁN, *op. cit.*; OCAÑA RODRÍGUEZ, Antonio, *Partes y terceros en el proceso civil: perspectiva jurisprudencial y práctica*, Cóllex, Madrid, 1997.

<sup>725</sup> NIEVA FENOLL, *La cosa juzgada, op. cit.*, p. 212.

<sup>726</sup> NIEVA FENOLL, *La cosa juzgada, op. cit.*, p. 213.

<sup>727</sup> FONT SERRA, *op. cit.*, p. 29.

perjuicio que le ocasiona un asunto<sup>728</sup>, ¿qué medios eficaces de protección de terceros provee el sistema judicial por sobre el arbitraje?

En el arbitraje también se ha planteado la posible intervención de terceros, y aunque se reconocen ciertos supuestos excepcionales para su intervención, estos continúan siendo limitados.

Ahora bien, considerando la amplia cantidad de terceros, potenciales afectados, por una decisión que declara la nulidad de una patente o marca, parece no ser suficiente como mecanismo de defensa de terceros la posibilidad de intervención de los mismos en el proceso. Tampoco parece ser la opción adecuada.

Por esta razón para afirmar un efecto de la sentencia respecto de todos los legitimados para accionar, todavía se hace indispensable un medio de protección eficaz de estos terceros para asegurar la necesaria estabilidad que requiere el pronunciamiento sobre la nulidad del derecho. Así las cosas, el problema no se encuentra sólo en las limitaciones del arbitraje para resolver la disputa sino más bien en las limitaciones del procedimiento para asegurar el balance entre la estabilidad que requiere el pronunciamiento sobre la nulidad y la protección de los derechos de terceros en determinados supuestos.

Por ahora el planteamiento se reducirá a la constatación anterior, para continuar la mirada hacia el arbitraje en concreto en materia de nulidad de derechos de PI y los posibles mecanismos que puedan consolidar la propuesta de extensión de los efectos del laudo respecto de terceros.

#### a.2. Medios disponibles en el arbitraje interno

La posibilidad de revisión del laudo arbitral no está completamente excluida del arbitraje en España, la LA no ha renunciado a un control judicial del laudo y ha establecido un mecanismo de anulación del laudo<sup>729</sup>. El remedio disponible en la LA

---

<sup>728</sup> CEDEÑO HERNÁN, plantea, también, la acción de revisión como medio de tutela para los terceros. CEDEÑO HERNÁN, *op. cit.*, pp. 197-260.

<sup>729</sup> RAMOS MÉNDEZ, *Enjuiciamiento civil: cómo gestionar los litigios civiles*, *op. cit.*, p. 499.

está limitado a la acción de nulidad y, excepcionalmente, se contempla la acción de revisión<sup>730</sup>.

En el caso de laudos dictados en España, en caso de impugnación, deberá plantearse la acción de nulidad basada en alguno de los motivos tasados que establece el art. 41 de la LA.

Este remedio, en los términos que se encuentra actualmente regulado, se limita al control de las garantías formales, sin que puedan los tribunales entrar a analizar el fondo de la cuestión controvertida<sup>731</sup>. Por esta razón, la decisión del tribunal competente para su conocimiento, debe ceñirse a anular o dejar sin efecto aquello que constituya un exceso en el laudo, pero sin corregir sus deficiencias u omisiones y sin posibilidad de discutir el mayor o menor fundamento de lo resuelto<sup>732</sup>. No se trata, por tanto, de una segunda instancia de revisión del fondo de la cuestión discutida<sup>733</sup>, sino que, por su carácter extraordinario, su objeto queda limitado a la revisión de alguno de los motivos prescritos en el art. 41 LA<sup>734</sup>.

---

<sup>730</sup> La referencia a este mecanismo de revisión del laudo se plantea únicamente como un elemento más en la revisión del tema principal de esta investigación, por ello no se profundizará respecto de su contenido y/o tratamiento específico en el sistema legal.

<sup>731</sup> RAMOS MÉNDEZ destaca el carácter restrictivo del ámbito de la anulación. RAMOS MÉNDEZ, *Enjuiciamiento civil: cómo...*, *op. cit.*, p. 499.

<sup>732</sup> MARTÍN BRAÑAS, Carlos, “La acción de anulación frente a laudos arbitrales: especial referencia a su tramitación procedimental”, en *Foro Nueva época*, n° 3, 2006, p. 121.

<sup>733</sup> Aspecto que para muchos es absolutamente incompatible con el arbitraje, ver: MULLERAT BALMAÑA, Ramón, “La anulación del laudo arbitral”, en *Revista de la Corte Española de Arbitraje*, vol. XI, 1995, p. 174.

<sup>734</sup> Sobre el carácter extraordinario del recurso con supuestos tasados, ver: CUCARELLA GALIANA, *El Procedimiento Arbitral...*, *op. cit.*, p. 217; LETE ACHIRICA, Javier, “Artículo 40. Acción de Anulación del laudo”, en GUILARTE GUTIERREZ, Vicente (dir.), *Comentarios Prácticos a la Ley de Arbitraje*, 1ª ed., Lex Nova, Valladolid, 2004, pp.654-656; FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, Miguel A., “Acción de Anulación del laudo”, en GONZÁLEZ SORIA, Julio (coord.), *Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje: Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 2ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 547-551; GARBERÍ LLOBREGAT, José (dir.), *Comentarios a la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de Arbitraje*, t. II, 1ª ed., Bosch, Barcelona, 2004, pp. 958-961 y 981; MUNNÉ CATARINA, Frederic, *El Arbitraje en la Ley 60/2003: una visión práctica para la gestión eficaz de conflictos*, Ediciones Experiencia, Barcelona, 2004, p.177. A

Al revisar sus motivos tasados, no obstante no encuadrar ninguno de ellos en la causal específica que es objeto de discusión<sup>735</sup>, existe un motivo de anulación que, eventualmente, podría permitir la oposición a la decisión por parte de un tercero:

“Art. 41: b) Que la parte no haya sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o que no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos”.

Pero aún de ser posible encuadrar el perjuicio en el referido motivo de anulación, la acción de nulidad no parece recoger la posibilidad de accionar por parte de un tercero<sup>736</sup>. Aunque la LA no dedique ninguna disposición en concreto sobre el tratamiento de la legitimación activa y pasiva, de los propios términos empleados en la ley, parece que este mecanismo ha sido diseñado, exclusivamente, para que sean las partes que han participado en el arbitraje las que estén legitimadas para accionar contra el laudo<sup>737</sup>.

No obstante, alguna parte de la doctrina ha puesto de relieve esta interpretación, criticando la limitación referida y afirmando la necesidad de permitir la interposición de esta acción por parte de terceros cuando puedan resultar afectados directamente y no hayan podido intervenir en el procedimiento arbitral<sup>738</sup>.

---

nivel jurisprudencial puede consultarse: SAP Madrid, N° 1045/2004, Sección 19, de 13.07.2004, ponente: Lombardía Del Pozo; SAP Madrid, N° 4137/2011, Sección 20, de 04.04.2011, ponente: Zapater Ferrer.

<sup>735</sup> Dejando a un lado la discusión de si se trata de una materia que afecta el orden público (aspecto que se encuentra cubierto por un motivo de nulidad específico), pues, a mi juicio, a estas alturas de la investigación, se trata de una discusión que supongo superada.

<sup>736</sup> Así se desprende de la interpretación de la norma, véase: HINOJOSA SEGOVIA, Rafael, “De la Anulación y de la Revisión del laudo. (Arts. 40-43)”, en DE MARTÍN MUÑOZ, Alberto y HIERRO ANTIBARRO, Santiago (coords.), *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 525-528.

<sup>737</sup> Una interpretación en este sentido se ha sostenido jurisprudencialmente en: SAP Madrid, N° 8003/2003, Sección 25, de 1.07. 2003, ponente: Moya Hurtado de Mendoza.

<sup>738</sup> COULLAUT, quien además afirma con cierta contundencia que no sería posible que el tercero interpusiera la acción de anulación: “cuando el laudo arbitral pueda afectarle de forma indirecta o refleja, o perjudicarlo por simple conexión”. COULLAUT SANTURTÚN, Ana M, “Acción de Anulación del Laudo”,

BARONA VILAR, sostiene que la nueva LA es más amplia en cuanto al tratamiento de esta materia, reconociendo que tienen legitimación activa tanto quien fue parte del proceso arbitral, como quienes sin serlo, tienen un interés directo en el ejercicio de la acción de anulación<sup>739</sup>.

Con todo, no parece ser el mecanismo adecuado para los fines que se pretenden. La acción de anulación, tal como se ha destacado más arriba, es una acción extraordinaria, con motivos tasados, entre los cuales no figura un supuesto concreto que recoja la posible afectación de los derechos de terceros en circunstancias tan específicas como las aquí planteadas. De igual modo, la anulación del laudo por parte de un tercero, por el sólo hecho de no haber podido hacer valer sus derechos en el procedimiento arbitral, constituye un motivo demasiado amplio en consideración a los fines que aquí se pretenden.

Así las cosas, considerando, además, que no se establece con claridad la legitimación por parte de terceros en materia de anulación, parece ser evidente la falta de un mecanismo particular de protección de los derechos de terceros, para el evento que estos resulten perjudicados en sus derechos como consecuencia de un laudo dictado en un proceso en el que no han intervenido. En este sentido, la oposición del tercero, como medio de protección de los derechos de terceros, se ha destacado como necesaria en el sistema judicial español, constatándose una evidente laguna en la legislación al respecto<sup>740</sup>. Esto cobra fuerza especialmente cuando se plantea el efecto respecto de todos de la decisión que se pronuncia sobre la nulidad de un derecho de PI o, en general, cuando se plantea el efecto *erga omnes* de la cosa juzgada.

A continuación se revisará la solución planteada en otros sistemas respecto de este aspecto.

---

en ARIAS LOZANO, David (coord.) *Comentarios a la Ley de Arbitraje de 2003*, Aranzadi, Navarra, 2005, p. 385.

<sup>739</sup> BARONA VILAR, Silvia, “Artículo 42. Procedimiento”, en BARONA VILAR (coord.) *Comentarios a la Ley de Arbitraje. Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, p. 1453.

<sup>740</sup> NIEVA FENOLL, *Jurisdicción y Proceso*, *op. cit.*, p. 946-947; FONT SERRA, *op. cit.*, p. 28.



*b. Oposición de tercero contra el laudo: breve referencia a la regulación en Francia y Bélgica*

La necesaria reflexión en torno a la falta de mecanismos de protección de terceros, la cosa juzgada y la eficacia de la decisión en materia arbitral, conduce la mirada a aquellos sistemas que de un modo más completo han previsto mecanismos para resolver alguna de las cuestiones que se han planteado. Pero esta referencia debe entenderse en perspectiva, ya que los mecanismos que se puedan referir, al formar parte de diferentes sistemas legales requieren de una revisión pormenorizada para su aplicación en otro sistema legal. La exposición a continuación no ofrece un estudio completo, en este sentido, que permita una posterior modificación legislativa, pero sí pretende ofrecer una alternativa de mejora y un punto de partida a futuras investigaciones sobre este aspecto.

En Francia, la oposición de terceros a la cosa juzgada está configurada como un recurso extraordinario, que se utiliza una vez agotados los demás medios procesales ordinarios<sup>741</sup>.

Concretamente en materia de PI, el Código sobre propiedad Intelectual francés, al mismo tiempo que prescribe un efecto “absoluto” de la decisión que se pronuncia sobre la nulidad de una patente, deja a salvo la posibilidad de oposición del tercero contra esta decisión.

“Code de la Propriété Intellectuelle Art. L613-27:

La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. (...)”

Luego, en materia de arbitraje se prescribe, además de la acción de nulidad, la posibilidad de oposición contra el laudo arbitral, pero exclusivamente para los arbitrajes internos, de conformidad al art. 1501 del Código de Procedimiento Civil de ese país<sup>742</sup>.

“Code de procédure civile français Art. 1501:

---

<sup>741</sup> FONT SERRA, *op. cit.*, p. 29.

<sup>742</sup> La misma solución se prescribe en Grecia, Ver BREKOULAKIS, “The Effect of...”, *op. cit.*, p. 4.

La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588”.

La posibilidad de revisión del laudo por terceros es justificada por la dimensión jurisdiccional del arbitraje, reconocida principalmente por el efecto de cosa juzgada reconocida al laudo arbitral. En el momento de su ejecución, el laudo es susceptible de perjudicar a terceros, revelándose finalmente a ellos, al menos en la parte que les causa daño. Por esta razón, se reconoce como necesario dar a estos terceros un recurso que les permita anular o modificar los efectos adversos de la sentencia arbitral<sup>743</sup>.

En este sentido, se ha definido la oposición de tercero como un mecanismo extraordinario de reparación disponible para el tercero, respecto de la decisión que le ocasiona o puede ocasionar un perjuicio<sup>744</sup>.

La oposición del tercero le permite demostrar que el laudo arbitral habría sido diferente si hubiera podido ser oído en el procedimiento arbitral<sup>745</sup>.

Por su parte, en el caso de Bélgica, tal como se ha referido más arriba, la legislación ha resuelto expresamente el problema objeto de análisis. La legislación admite, expresamente, la posibilidad que el laudo arbitral que declare la nulidad de una patente tenga efecto respecto de todos, pero deja a salvo a la posibilidad de oposición de tercero (art. 51.1 *Loi sur brevets de invention*). Por tanto, se trata de una regulación específica para este supuesto.

Las referidas normas, tanto del sistema belga como del francés, contemplan la oposición como fórmula de remedio a disposición del tercero contra el laudo. Sin perjuicio de los matices que supone el reconocimiento en uno y otro caso, una modificación legislativa en cuanto a las vías de remedios disponibles para la protección de los intereses de

---

<sup>743</sup> ZWIRN, Maeva, “Etude des voies de recours des tiers en arbitrage en droit français et en droit anglais”, Disponible electrónicamente en: [http://memoire.jm.u-psud.fr/affiche\\_memoire.php?fich=4426&diff=public](http://memoire.jm.u-psud.fr/affiche_memoire.php?fich=4426&diff=public), última visita 10.07.2018.

<sup>744</sup> BOISSESON, *op. cit.*, p. 385.

<sup>745</sup> ZWIRN, *op. cit.*

terceros en el arbitraje puede abrir una oportunidad para el avance en el tratamiento de los efectos del laudo en materia de patentes.

## **6. Reflexiones finales**

El reconocimiento en el capítulo anterior de que los terceros pueden tener interés en el arbitraje y que se trata de un interés legítimo, junto con la constatación de la falta de representación de ese interés en el procedimiento arbitral obliga a sugerir un análisis separado, a la vez, que plantea una serie de posibles problemas asociados a la dictación de un laudo que en principio sólo alcance a las partes directas. En ambos casos, el planteamiento de la vinculación de los terceros y su protección, intenta evitar posibles procedimientos paralelos y, especialmente, decisiones contradictorias.

La pregunta de cómo hacer vinculante los efectos de un laudo a terceros parecía ser absolutamente inapropiada en un arbitraje, conforme a la aplicación teórica en torno a los efectos de la cosa juzgada. Pero el estudio crítico de la cosa juzgada, la asimilación de sus efectos al laudo y las consecuencias de esta equiparación respecto de terceros han revelado el especial interés que plantea su estudio en el arbitraje y lo relevante de la revisión crítica de esta asimilación.

Por sobre la reiteración de las aportaciones de este último capítulo, el motivo de este último número tiene por objeto constatar la complejidad de la propuesta en estudio, que pone de relieve, incluso, una serie de problemáticas que no han sido desarrolladas en esta exposición. Es decir, si se centra la atención exclusivamente en el caso planteado más arriba, es decir, en los asuntos que involucran un cuestionamiento sobre la validez de los derechos de PI, todavía es posible reconocer algunos aspectos que deberán ser objeto de futuras investigaciones para consolidar el efecto respecto de terceros como una medida que aumenta la eficacia del arbitraje. Atendida la relevancia de aquéllos me limitaré a enunciarlos brevemente:

i) La preocupación práctica de evitar procedimientos paralelos plantea otra arista del problema. Aún queda por determinar las implicancias de otros procedimientos que surgen en paralelo al procedimiento arbitral y que cubren aspectos relacionados o similares, que surgen de la misma controversia. Aquí la pregunta por los efectos de la

cosa juzgada recobra importancia en, al menos, dos hipotéticos escenarios: primer escenario, cuando la declaración de validez se considera inarbitrable (o se excluye por acuerdo contenido en el convenio arbitral) y, al mismo tiempo que se inicia el procedimiento arbitral, se inicia un procedimiento judicial sobre la validez del derecho, es inevitable preguntarse ¿qué ocurrirá si el procedimiento arbitral concluye antes, declarando que el derecho fue válido e infringido?; segundo escenario, en relación a los argumentos planteados en torno a la validez de un derecho de PI y los fundamentos conforme a los cuales se considere que el derecho es nulo -incluso cuando se trata de un planteamiento incidental- ¿pueden utilizarse en procedimientos arbitrales futuros?;

ii) La exposición en esta parte también requiere, al menos referir, aquellas otras posibilidades que se entienden quedan aún abiertas a discusión e interpretación respecto de futuros efectos del laudo arbitral mas allá de la determinación *inter partes* o *erga omnes*. Vinculado al tratamiento de la privacidad y confidencialidad del arbitraje, existe un segundo aspecto que valorar en cuanto a eventuales efectos del laudo en futuros procedimientos. En efecto, incluso reconociendo que el laudo puede tener un efecto jurídico limitado, no es menos cierto que los procedimientos arbitrales pueden ser de interés en otros lugares. Queda pendiente la cuestión de hasta qué punto las posiciones jurídicas y fácticas adoptadas por una parte en el arbitraje, o las pruebas presentadas al tribunal, pueden utilizarse para impedir que se adopten posiciones contradictorias en un procedimiento ulterior.

iii) También existe la posibilidad de que los procedimientos de arbitraje, aunque no sean directamente utilizables para impedir un nuevo juicio de una cuestión en particular, puedan ser utilizados contra una de las partes de manera indirecta. Un ejemplo en este sentido, puede explicar la trascendencia del planteamiento: los procedimientos de arbitraje previos podrían utilizarse para exponer testimonios contradictorios a la posición de una parte en un procedimiento posterior. En particular, esto puede obstaculizar a las partes que podrían argumentar que una patente es inválida en el arbitraje y luego argumentar lo contrario en un procedimiento posterior<sup>746</sup>.

---

<sup>746</sup> SMITH *et al*, *op.cit.*, p. 315.

# CONCLUSIONES

## I

El marco contextual y normativo que envuelve el desarrollo y expansión de los derechos de PI durante las últimas décadas, está marcado fuertemente por la globalización económica y tecnológica. Su impacto, en términos cuantitativos, se expresa en un aumento explosivo de las solicitudes de registro y de los derechos en vigor durante las últimas décadas en las Oficinas de Propiedad Industrial de mayor importancia a nivel global. Especialmente representativa en este sentido, es la muestra obtenida durante el año 2016 en materia de patentes y marcas, pues no sólo evidencia un crecimiento consecutivo en el número de derechos concedidos sino que además representan un particular aumento de 8.9% (patentes) y 4.3% (marcas) con respecto al año anterior.

Por su parte, en términos cualitativos, ha aumentado la presión por la configuración de un entorno jurídico eficaz para la protección de estos derechos, atendidas sus especiales características y complejidades.

## II

Frente al imperativo por la búsqueda de un sistema de protección adecuado, el arbitraje se ha planteado como un mecanismo idóneo y eficaz para la resolución de las disputas de PI. No obstante la confirmación teórica de las ventajas del arbitraje para la resolución de estos conflictos, la experiencia práctica observada en cuanto al uso del arbitraje en la materia, no se corresponde, con sus beneficios comparativos para la resolución de los conflictos de PI, ni tampoco con el crecimiento exponencial observado en el ámbito de los derechos de PI.

Pese a alguna muestra de la expansión en la utilización del arbitraje en esta materia en algunas instituciones arbitrales, lo cierto es que aquél se mantiene como una opción residual frente a la litigación en juzgados y tribunales, que no refleja la eficacia de este mecanismo en la resolución de las controversias sobre PI.

### III

La disonancia observada en el escenario actual, plantea la identificación de una serie de limitaciones u obstáculos que trascienden en la decisión de elección o no del arbitraje como método de resolución de conflictos sobre derechos de PI.

De aquellas estrictamente jurídicas, se reconocen tres aspectos claves que impiden la consolidación del arbitraje en esta materia como un medio de resolución eficaz, a saber: en primer lugar, el tratamiento de la arbitrabilidad de la materia en los diferentes sistemas legales; en segundo lugar, el cuestionamiento que enfrenta respecto de la incapacidad de intervención de terceros; y, en tercer lugar, la asunción del efecto *inter partes* del laudo y sus implicancias. De manera transversal a todas estas limitaciones, conviene anotar, la expectativa constante de los usuarios del arbitraje por alcanzar la eficiencia en el arbitraje, que parece no satisfacerse en su experiencia práctica.

### IV

Para minimizar el impacto de los obstáculos identificados en la materia, que revelan un problema en el funcionamiento del arbitraje, el derecho procesal, planteado de acuerdo a lo expuesto, como un método, es capaz de proveer de una técnica útil que sirve de guía en la gestión de determinados conflictos.

En este sentido la vocación instrumental del derecho procesal en la realización del derecho material, cobra relevancia, también, respecto del proceso arbitral. Es decir, la ciencia procesal se estima capaz de proveer de mecanismos o instrumentos concretos para la resolución de las complejas situaciones que se han advertido en el arbitraje y que condicionan la eficacia y eficiencia de su procedimiento.

Debe ser, como se ha argumentado, el árbitro quien debe asumir la gestión de este método a partir del ejercicio de las atribuciones de discrecionalidad que le han sido reconocidas en leyes y reglamentos arbitrales institucionales. Ello, como ha sido afirmado, en nada atenta contra la primacía de la autonomía procedimental reservada a las partes, las que podrán o no manifestarse en cuanto a la configuración del procedimiento. Mas en todo aquello no prescrito debe asumir el árbitro la capacidad de gestionar la conducción del arbitraje de manera eficaz y eficiente.

## V

La referencia al método y la consecuente utilización de los mecanismos e instituciones procesales en un sistema legal determinado, sólo se deben entender aplicables cuando resulte indispensable para la resolución de aquellos obstáculos o limitaciones del arbitraje que impiden la resolución óptima de la disputa. En este sentido, para enfrentar los obstáculos identificados específicamente en los asuntos de PI se espera que se active la gestión del árbitro. Ahora bien, atendido el reto que supone el planteamiento genérico de todas las herramientas procesales disponibles para enfrentar las limitaciones planteadas, se han identificado ciertos mecanismos concretos que, en su aplicación en materia de arbitrabilidad, intervención de terceros y efectos del laudo, proveen de una guía orientativa pormenorizada.

## VI

La aspiración por la eficiencia en el arbitraje debe entenderse como la aspiración a la óptima utilización de los medios disponibles en el mismo. Pero, en la búsqueda por alcanzar un procedimiento eficiente, también se debe asegurar que el arbitraje alcance sus objetivos, mantenga sus ventajas y se resuelva el conflicto mediante una decisión de calidad. Por ello, en materia de PI deben revisarse determinados aspectos que permitan alcanzar, también, este equilibrio por medio de una decisión de calidad.

## VII

La arbitrabilidad de la materia objeto de la disputa constituye uno de los aspectos más sensibles del arbitraje y se configura como un aspecto clave para el éxito del mismo. El derecho de PI constituye un ejemplo particularmente relevante en este sentido. Se trata de un área en que el arbitraje se expande, se afirma su eficacia y, por tanto, su éxito también multiplica el número de instancias en que surge la pregunta de si la disputa es capaz de someterse a arbitraje.

Una de las razones para afirmar la constante y creciente preocupación por la arbitrabilidad de asuntos sobre PI deriva en primer lugar de la falta de claridad respecto a las materias arbitrables. Si bien, cada sistema legal ha configurado el tratamiento legislativo de la materia a partir de su propia perspectiva política jurídica, es posible

identificar algunas tendencias a nivel global en cuanto al tratamiento de aquello que es arbitrable.

## VIII

Del análisis comparativo realizado se observan al menos tres escenarios posibles: la arbitrabilidad de la materia reconocida en términos absolutamente amplios, sin restricciones desde el punto de vista de la materia susceptible de ser objeto de arbitraje; una arbitrabilidad restringida parcialmente, por disposición expresa de la ley, en aquellos casos en que se entiende comprometida la política pública del Estado y, por último, otros en los que se reconoce la arbitrabilidad de la materia en términos amplios, pero que aún subsisten dudas teóricas en torno a algunas situaciones sensibles.

Con todo, la tendencia a nivel global muestra una marcada expansión en la regulación legislativa de las materias arbitrables. Mientras las disputas contractuales y comerciales son generalmente arbitrables, subsisten algunas excepciones que limitan la arbitrabilidad de las cuestiones de validez del derecho de PI.

## IX

La justificación teórica detrás de estas limitaciones o exclusiones legales se construye en base a dos barreras: un argumento legal y una razón de política pública. Se justifican estas exclusiones, por un lado, bajo un argumento legal, basado en la atribución de competencia exclusiva atribuida a un tribunal u órgano estatal para el conocimiento de ciertas materias o asuntos concretos sobre PI y, por otro lado, en un argumento de política pública, basado principalmente en la circunstancia que existe una autoridad pública involucrada en la concesión y registro de estos derechos y un interés público concreto, pero no especificado, respecto del cual, la primera, se erige como guardián en virtud del poder público que ella representa.

Del análisis crítico de ambos argumentos como límites a la arbitrabilidad se obtienen dos conclusiones centrales. La primera es que no existen argumentos concretos que demuestren que el arbitraje pueda afectar la política pública que existe detrás de la creación de un derecho de PI. Incluso, en el caso específico de las disputas sobre validez del derecho (aunque no es posible establecer de manera concluyente si existe un



incentivo público particular en la mantención del monopolio ya creado tras la concesión del derecho), asumiendo una posible afectación indirecta del interés público inicial con la modificación del monopolio, se cuestiona que éste pueda constituir un límite razonable a la arbitrabilidad de la materia.

La segunda, es que detrás de los argumentos que buscan limitar el arbitraje en estas materias por razones legales o argumentos de política pública, lo que se envuelve son limitaciones del procedimiento arbitral para resolver de manera efectiva estas controversias que han conducido a plantear la inarbitrabilidad de la materia por razones de política pública. Aquí es donde se evidencia la posibilidad del derecho procesal de aportar positivamente.

## X

El segundo obstáculo que impide la consolidación del arbitraje, se deriva de la incapacidad del arbitraje de vencer su limitación bilateral, al no permitir la adecuada intervención de terceros.

En materia de PI, en particular en España, se observan algunos supuestos de intereses legales y financieros de terceros que pueden resultar involucrados en el ejercicio de acciones de PI, y que pueden efectivamente justificar su intervención en un eventual arbitraje.

Ante este escenario la práctica arbitral y jurisprudencial, ofrece una posibilidad limitada para la intervención de terceros. Su intervención se circunscribe a supuestos de extensión del convenio arbitral respecto de terceros no signatarios, basados en la búsqueda de su consentimiento implícito o por referencia.

La debilidad de estos supuestos deriva de la perspectiva puramente contractual con la que se aborda la materia y que impide observar el problema de manera completa.

## XI

Frente a esta limitación o insuficiencia, el derecho procesal ofrece una perspectiva de solución que se aparta de la concepción tradicional, puramente contractual, y se centra en la protección de los intereses de terceros en casos de litisconsorcio. De este modo, el

foco de atención se centra no sólo en la determinación del consentimiento del tercero, sino principalmente en las repercusiones que tiene la controversia respecto de aquéllos terceros con un interés directo.

## XII

El efecto *inter partes* del laudo arbitral constituye el tercer obstáculo que impide la consolidación del arbitraje en la materia. La discusión sobre el efecto *inter partes* del laudo, mayoritariamente prescrito, en oposición al efecto *erga omnes* de la declaración de nulidad de los derechos de PI inscritos en registros públicos, constituye el punto central de la discusión. Discusión que ha llevado a plantear la inarbitrabilidad de la materia.

Ahora bien, el argumento anterior se debilita cuando se profundiza en el estudio de los efectos del laudo y su asimilación con los efectos de cosa juzgada de la sentencia judicial. En efecto, la sentencia judicial tiene la capacidad de pronunciarse sobre la nulidad del derecho con efectos *erga omnes*, según expresa disposición legal, y como se ha visto, el laudo arbitral, por su parte, produce efectos de cosa juzgada en los mismos términos que la sentencia judicial (así se reconoce ampliamente a nivel legislativo). No obstante, del análisis crítico de la equiparación del laudo con la sentencia judicial deviene inevitable la pregunta, ¿por qué, entonces, la equiparación en este caso no puede ser total?

Nuevamente la visión contractualista que inunda la opinión generalizada en la materia, se encuentra en la base del argumento que excluye cualquier extensión de los efectos del laudo respecto de terceros.

## XIII

Aunque sin plantear un efecto general del laudo respecto de terceros en todos los supuestos, en el caso particular de la declaración de validez del derecho de PI, cuyo efecto *erga omnes* se plantea por la ley, se propone reconocer la vinculatoriedad del laudo respecto de terceros, pero considerando determinadas condiciones.

Para que tenga lugar este reconocimiento se propone el reconocimiento del laudo por parte de la autoridad pública encargada del registro, de manera de garantizar su publicidad y conocimiento por parte de terceros. Asimismo, para la implementación de este reconocimiento se plantea como fundamental la revisión de los mecanismos de protección de terceros a los que pueda alcanzar la decisión.

#### XIV

El planteamiento del método y las herramientas concretas que intentan hacer frente a la situación problemática observada en el arbitraje en PI, concretamente a su falta de desarrollo, aunque no constituyen condiciones suficientes para afirmar un aumento futuro en el número de arbitrajes en la materia, sí son útiles para proveer de una solución a determinados aspectos que se han identificado como obstáculos del arbitraje que le impiden consolidarse como una alternativa real. Asimismo, junto con fomentar el debate profundo sobre cada uno de los planteamientos, pueden disminuir la reticencia a acudir a este medio de resolución de conflictos en asuntos de PI.

En este sentido, el método y herramientas propuestas no son en ningún caso absolutas y totalizadoras del discurso originado por el contexto descrito al inicio, por el contrario pretende abrir caminos a una debate serio y amplificador de propuestas.



## Bibliografía

ABA CATOIRA, Ana, “El arbitraje en el constitucionalismo español. La Constitución Española de 1978, la Ley de arbitraje 60/2003 y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en PEREZ-CRUZ MARTIN, Agustín-Jesús (dir.), *Los nuevos retos del arbitraje en una sociedad globalizada*, 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 113-146.

ADAMO, Kenneth, “Overview of International Arbitration in the Intellectual Property Context”, en *The Global Business Law Review*, vol. 2, 2011, pp. 7- 28.

ADEWOPO, Adebambo, “The development imperative in the global IP system: Some reflections on developing Africa”, en DINWOODIE, Graeme (ed.), *Methods and Perspectives in Intellectual Property*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2013, pp. 245- 298.

AGUILAR GRIEDER, Hilda, “Arbitraje Comercial Internacional y grupos de sociedades”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol.1, nº 2, Octubre 2009, pp. 5-29.

AGUILAR GRIEDER, Hilda, “La intervención de terceros en el arbitraje comercial internacional”, en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, nº 5, 2001, pp. 57-74.

ALLAN, Virginia y PÉREZ-ARDÁ, Elisabeta, “Debate en torno a la eficiencia del procedimiento arbitral”, disponible electrónicamente en <https://www.uria.com/es/publicaciones/articulos-juridicos/es>, última visita 20.04.2018.

ALLORIO, Enrico, *La cosa juzgada frente a terceros*, Marcial Pons, Madrid, 2014.

ALMAGRO NOSETE, José y TOMÉ PAULE, José, *Instituciones de derecho procesal. Proceso Civil*, 2ª ed., Trivium, Madrid, 1994.

ÁLVARO DE OLIVEIRA, Carlos, *Del formalismo en el proceso civil (propuesta de un formalismo-valorativo)*, 1ª edición, Palestra Editores, Lima, 2007.

ANDERSON, Alan y YOUNG, Christopher, “Why arbitration is a valid alternative”, en *Managing Intellectual Property*, n° 170, 2007, pp. 27-30.

ARAGAKI, Hiro, “Constructions of Arbitration's Informalism: Autonomy, Efficiency, and Justice”, en *Journal of Dispute Resolution*, n° 1, 2016, pp. 141-170.

ARENAS GARCÍA, Rafael, “Competencia judicial internacional y litigios en material de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, *liaisons dangereuses?*”, en MORRAL SOLDEVILA, Ramón (dir.), *Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. III Jornada de Barcelona de Derechos de la Propiedad Industrial*, Civitas, Navarra, 2013, pp. 123-176.

ARENAS GARCÍA, Rafael, *El control de oficio de la competencia judicial internacional*, Eurolex, Madrid, 1996.

ARNALDEZ Jean-Jacques; DERAIS, Yves y HASCHER, Dominique, *Collection of ICC Arbitral Awards, 1996-2000*, Kluwer Law Internacional and ICC Publishing S.A., The Hague-London-New York, 2003.

ARTACHO MARTÍN-LAGOS, Marta, “La controvertida firmeza del laudo”, en *Diario La Ley*, N° 6673, 2007, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>.

ARTUCH IRIBERRI, Elena, *El convenio arbitral en el arbitraje comercial internacional*, Eurolex, Madrid, 1997.

ASENCIO MELLADO, José M<sup>a</sup>, “El proceso de nulidad de patentes”, en *Revista Universitaria de Derecho Procesal*, n°3, 1989, pp.11-69.

AYLWIN AZÓCAR, Patricio, *El juicio arbitral*, 5<sup>a</sup> ed., Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005.

AZOULAY, Pierre; DING, Waverly y STUART, Toby, “The determinants of faculty patenting behavior: Demographics or opportunities?”, en *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol. 63, 2007, pp. 599-623.

BARON, Patrick y LINIGER, Stefan, “A second look at Arbitrability. Approaches to arbitration in the United States, Switzerland and Germany”, en *Arbitration International*, vol. 19, n° 1, 2003, pp. 27-54.

BARONA VILAR, Silvia, “Introducción”, en BARONA VILAR Silvia (coord.), *Comentarios a la Ley de arbitraje: Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, pp. 47-67.

BARONA VILAR, Silvia, “Del laudo Arbitral”, en MONTERO AROCA, Juan (dir.), *Comentario Breve a la Ley de Arbitraje*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 1990, pp. 159-194.

BARONA VILAR, Silvia, “Artículo 40. Acción de anulación del laudo”, en BARONA VILAR, Silvia (coord.), *Comentarios a la ley de Arbitraje. Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, pp. 1327-1362.

BARONA VILAR, Silvia, “Artículo 42. Procedimiento”, en BARONA VILAR, Silvia (coord.), *Comentarios a la ley de Arbitraje. Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, pp. 1449-1480.

BARONA VILAR, Silvia, “Artículo 43. Cosa juzgada y revisión de laudos firmes”, en BARONA VILAR, Silvia (coord.), *Comentarios a la ley de Arbitraje. Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, pp. 1483-1519.

BARONA VILAR, Silvia, *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España. Tras la aprobación de la ley 5/2012 de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

BECK, Ulrich, *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*, Paidós, Barcelona, 1998.

BELLIDO PENADÉS, Rafael, *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial (aproximación a la incidencia de la LEC de 2000 y de la Ley de Marcas de 2001)*, Civitas, Madrid, 2002.

BELLIDO PENADÉS, Rafael “Aspectos procesales de la ley de competencia desleal y de la legislación sobre propiedad industrial”, en *Actualidad Civil*, n° 2, 2002, pp. 545-579.

BENEDETTELLI, Massimo, et al, *Comentario breve al Derecho dell'Arbitrato nazionale ed internazionale* , 2ª ed., Wolter Kluwer, Milano, 2017.

BENTLY, Lionel y SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, 4ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.

BERMANN, George, “Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts”, en BERMANN George (ed.), *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts*, Springer, Cham, 2017, pp. 1-78.

BETANCOURT, Ana, *Cross-Border Conflicts of Patents and Designs: a Study of Multijurisdictional Litigation and Arbitration Procedures*, Submitted in partial fulfillment of the requirements of the Degree of Doctor of Philosophy, Queen Mary University of London, London, 2014.

BLAISE, Stucki y SCHELLENBERG, Wittmer, “Extension of Arbitration Agreements to Non-Signatories”, en *ASA Below 40, Conference of September 29, 2006*, disponible electrónicamente en: <https://www.arbitration-ch.org/en/asa/asa-below-40/index.html>, última visita 10.04.2018.

BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz y KRÖLL, Stefan M., NACIMIENTO, Patricia, “Part I Germany as a Place for International and Domestic Arbitrations – General Overview”, en BÖCKSTIEGEL Karl-Heinz, KRÖLL, Stefan, NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model Law in Practice*, 2ª ed., Wolter Kluwer Law and Business, Austin, 2014, pp. 1-61.

BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz, “Public Policy and Arbitrability”, en SANDERS Pieter (ed.), *Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration*, Kluwer Law International, Deventer, 1987, pp. 177- 204.

BOISSESON, Matthieu, *Le droit français de l'arbitrage: interne et international*, GLN Joly, París, 1990.



BONET NAVARRO, José, “Principales factores de eficiencia en el proceso civil más allá de la oralidad”, en CARPI, Federico y ORTELLS, Manuel (eds.), *Oralidad y Escritura en un proceso civil eficiente*, vol. II, Universitat de València, Valencia, 2008, pp. 291- 302.

BORN, Gary, *International Commercial Arbitration*, 2ª ed., vol. I y II, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2014.

BOTANA AGRA, Manuel, “Defensa y mantenimiento de la patente”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José M. y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 177-186.

BOTANA AGRA, Manuel, “Nulidad y Caducidad de la patente”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA Carlos; OTERO LASTRES, José M. y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 207-215.

BOTANA AGRA, Manuel, “Jurisdicción y Normas Procesales”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA Carlos; OTERO LASTRES, José M. y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 223-228.

BOUZA VIDAL, Nuria, “La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional y de la competencia arbitral”, en *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 52, n°2, 2000, pp. 371- 394.

BREKOULAKIS, Stavros, “Part I Fundamental Observations and Applicable Law, Chapter 2 on Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas of Concern”, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS, Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aa den Rijn, 2009, pp. 19- 46.

BREKOULAKIS, Stavros, “The Relevance of the Interests of Third Parties in Arbitration: Taking a Closer Look at the Elephant in the Room”, en *Penn State Law Review*, vol. 113:4, 2009, pp. 1165- 1188.

BREKOULAKIS, Stavros, *Third parties in international commercial arbitration*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

BREKOULAKIS, Stavros, “The Effect of an Arbitral Award and Third Parties in International Arbitration: Res Judicata Revisited”, en *The American Review of International Arbitration*, vol. 16, 2005, pp. 1-31.

BRIDGEMAN, James, “Choice of Arbitrator”, en HALKET, Thomas, (ed.) *Arbitration of international Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, pp. 223-270.

BRINER, Robert, “The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland”, en *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, n° 3-4, 1994.

BURR, Michael, “The Truth about ADR: Do Arbitration and Mediation Really Work?”, disponible electrónicamente en: <https://www.cpradr.org/news-publications/articles/2004-02-01-the-truth-about-adr-do-arbitration-and-mediation-really-work-corporate-legal-times>, última visita 11.12.2017.

CALAMANDREI, Piero, *Instituciones de Derecho Procesal Civil*, vol. II, Librería El Foro, Buenos Aires, 1996. Traducción Sentís Melendo.

CALAVIA MOLINERO, J.M y TUSQUETS TRÍAS DE BES, Franciso, “El arbitraje: situación actual y retos de futuro”, en *Revista Jurídica de Catalunya*, n° 1, 2016, pp. 13-32.

CALAZA LÓPEZ, Sonia, “La cobertura actual de la cosa juzgada”, en *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*, n° 20, 2009, pp. 67-93.

CARBONI, Anna, et al., “Chapter 1: Mediation as a Resolution Method in IP Disputes”, en BONNE, Sophia; MARGELLOS, Théophile; et al (eds.), *Mediation: Creating Value in International Intellectual Property Disputes*, Wolters Kluwer Legal & Regulatory, U.S.A, 2018, pp. 1-172.

CARBONNEAU, Thomas, “Liberal Rules of Arbitrability and the autonomy of Labor Arbitration in the United States”, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS, Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 143-164.

CARLSTON, Kenneth, “Procedural Problems in International Arbitration”, en *The American Journal of International Law*, n° 39, 1945, pp. 426-449.

CARNELUTTI, Francisco, *Sistema de derecho procesal civil*, vol. I, Uteha, Buenos Aires, 1944. Traducción de Niceto Alcalá- Zamora y Santiago Sentís Melendo.

CARON, David, “The World of Intellectual Property and the decision to arbitrate”, en *Arbitration International*, vol. 19, n° 4, 2003, pp. 441-450.

CARPI, Federico, *La eficacia “ultrapartes” de la sentencia civil*, 1ª ed., Palestra Editores, Lima, 2007. Traducción de Juan José Monroy Palacios.

CASADO CERVIÑO, Alberto, “Propiedad Industrial y Competitividad”, en OTERO LASTRES, José M. y CASADO CERVIÑO, Alberto (dir.), *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial. Una visión renovada en España, Europa y el mundo*, 1ª ed., Lex Nova, Valladolid, 2012, pp. 457-463.

CASEY, Kevin, “Alternative Dispute Resolution and Patent Law”, en *Federal Circuit Bar Journal*, vol. 3, n° 1, 1993, pp. 1-14.

CASSESE, Sabino, “El espacio jurídico global”, en *Revista de Administración Pública*, n° 157, 2002, pp. 11- 26.

CEDENO HERNÁN, Marina, *La tutela de los terceros frente al fraude procesal*, COMARES, Granada, 1997.

CELLI, Alessandro y BENZ, Nicola, “Arbitration and Intellectual Property”, en *European Business Organization Law Review*, vol. 3, 2002, pp. 593- 610.

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI, “Guía de la OMPI sobre solución extrajudicial de controversias para Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales judiciales”, disponible electrónicamente en: <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/adrguidejuly2015-es.pdf>, última visita 10.07. 2018.

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN LA OMPI, “Resolución de controversias de propiedad intelectual y tecnología a través de los métodos ADR de la OMPI”, disponible electrónicamente en: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_799\\_2016.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_799_2016.pdf), última visita 10.07.2018.

CERTILMAN, Steven y LUTZKER, Joel, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”, en HALKET, Thomas (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, pp. 55-96.

CHÁVEZ BARDALES, Enrique, “Privacidad y Confidencialidad en el Arbitraje Comercial Internacional”, disponible electrónicamente en: <http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/privacidad-arbitraje.html>, última visita 08.11.2016.

CHI, Stephanie, “The role of mediation in trademark disputes”, en *American Journal of Mediation*, vol. 2, 2008, pp. 105-114.

CHILLÓN MEDINA, José M. y MERINO MERCHÁN, José F., “Valoración crítica de la nueva ley de arbitraje”, en *Diario La Ley*, N° 5945, 2004, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>.

CHILLÓN MEDINA, José M. y MERINO MERCHÁN, José F., *Tratado de arbitraje privado interno e internacional*, 2ª ed., Aranzadi, Madrid, 1991.

CHIOVENDA, José, *Principios de Derecho Procesal Civil*, t. II, Reus, Madrid, 1977, pp.6-7. Traducción de José Casais y Santaló.

CHROCZIEL, Peter; KASOLOWSKY, Boris; WHITENER, Robert; PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, Wolrad, *International Arbitration of Intellectual Property Disputes. A Practitioner's Guide*, Beck, München, 2017.

CIMOLI, Mario; DOSI, Giovanni; MASKUS, Keith; OKEDIJI, Ruth; REICHMAN, Jerome y STIGLITZ, Joseph (eds.), *Intellectual Property Rights. Legal and Economic Challenges for Development*, 1ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.

CNUDMI, “Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral”, 2016.

CONTRERAS, Jorge y NEWMAN, David, “Developing a Framework for Arbitrating Standards-Essential Patent Disputes”, en *Journal of Dispute Resolution*, nº 1, 2014, pp. 23-50.

COOK, Trevor y GARCÍA, Alejandro, *International Intellectual Property Arbitration*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010.

CORDERO MOSS, Giuditta, “Limits to Party Autonomy in International Commercial Arbitration”, en *Oslo Law Review*, Issue 1, 2014, pp. 47-66.

CORDÓN MORENO, Faustino, *El arbitraje en el Derecho Español: Interno e Internacional*, Aranzadi, Pamplona, 1995.

CORDÓN MORENO, Faustino, *El arbitraje de Derecho Privado (Estudio breve de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje)*, 1ª ed., Aranzadi, Navarra, 2005.

CORNISH, William, LLEWELYN, David y APLIN, Tanya, *Intellectual property: patents, copyright, trademarks and allied rights*, 7ª ed., Sweet & Maxwell, London, 2010.

CORTEZ DOMÍNGUEZ, Valentín y MORENO CATENA, Víctor, *Derecho Procesal Civil: parte general*, 8ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

COULLAUT SANTURTÚN, Ana M, “Acción de Anulación del Laudo”, en ARIAS LOZANO, David (coord.) *Comentarios a la Ley de Arbitraje de 2003*, Aranzadi, Navarra, 2005, pp. 383-386.

COUTURE, Eduardo, *Estudios de Derecho Procesal Civil*, 3ª ed., t. III, Depalma, Buenos Aires, 1979.

CREMADES, Bernardo, “El Arbitraje en el siglo XXI”, en *La Ley*, nº16495, 2001, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>.

CREMADES, Bernardo y CAIRNS, David, “El arbitraje en la encrucijada entre la globalización y sus detractores”, en *La Ley*, nº 2089, 2002, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>.

CREMADES SANZ-PASTOR, Juan A., *El arbitraje de derecho privado en España*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.

CUCARELLA GALIANA, Luis-Andrés, *El proceso civil en materia de patentes*, COMARES, Granada, 1999.

CUCARELLA GALIANA, Luis-Andrés, *El Procedimiento Arbitral (Ley 60/2003, 23 Diciembre, de Arbitraje)*, Real Colegio de España, Bolonia, 2004.

DE ALFONSO OLIVÉ, Jesús, “Arbitraje sobre contratos y elementos de competencia desleal y propiedad industrial”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, nº 8, 2007, pp. 61-70.

DE ALFONSO OLIVÉ, Jesús, “¿Mantiene el arbitraje sus ventajas hoy en día? Lo que pueden hacer las partes para asegurarlas”, en VÁZQUEZ ALBERT, Daniel y TUSQUETS TRIAS DE BES, Francisco, *El Arbitraje: nueva regulación y práctica arbitral*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 19-49.

DE CRUZ, Peter, *Comparative Law in a Changing World*, 3ª ed., Routledge-Cavendish, London, 2007.

DE LA DEHESA, Guillermo, *Comprender la globalización*, 3ª ed., Alianza, Madrid, 2007.

DE LA OLIVA SANTOS, Andrés, *Objeto del proceso y cosa juzgada en el proceso civil*, 1ª ed., Aranzadi, Navarra, 2005.

DE LA OLIVA SANTOS, Andrés y DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Ignacio, *Derecho Procesal Civil: El proceso de declaración*, 3ª ed., Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2004.

DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial”, en *Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. VII, nº1, 2014, pp. 81-101.

DE WERRA, Jacques, “Global Policies for Arbitrating Intellectual Property Disputes”, en DE WERRA, Jacques, *Research Handbook on Intellectual Property Licensing*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, pp. 353 - 377.

DEL VALLE, Javier; RUIZ DE VELASCO, Victoria y SELAS COLORADO, Antonio, “Aspectos procesales civiles en materia de propiedad industrial”, en O’ CALLAGHAN MUÑOZ, Javier, et al, *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, pp. 391- 468.

DI PIETRO, Domenico, “General Remarks on Arbitrability Under the New York Convention”, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 85-98.

DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, “Forma y contenido del convenio arbitral”, en GONZALÉZ SORIA, Julio, (coord.), *Comentarios a la nueva ley de arbitraje. Ley 60/2003*, 2ª ed., Aranzadi, Navarra, 2011, pp. 129-139.

DOSI, Giovanni y STIGLITZ, Joseph, “The Role of Intellectual Property Rights in the Development Process, with some Lessons from Developed Countries: An Introduction”, en CIMOLI, Mario; DOSI, Giovanni; MASKUS, Keith; OKEDIJI, Ruth; REICHMAN, Jerome y STIGLITZ, Joseph (eds.), *Intellectual Property Rights. Legal and Economic Challenges for Development*, 1ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 1-53.

EDITORES ARBITRATION INTERNATIONAL, “Arbitrability Special Issue”, en *Arbitration International*, vol. 12, n°2, 1996, pp. iii-x.

EISENBERG, Rebecca S., “Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use”, en *University of Michigan Law Review*, n° 56, 1989, pp. 1017-1086.

ESCALER BASCOMPTE, Ramón, “El arbitraje y su legitimidad constitucional”, en COLLANTES GONZÁLEZ, Jorge L. (dir.), *El Arbitraje en las distintas áreas del derecho*, vol. 3, Palestra Editores S.A.C., Perú, 2007, pp.61-88.

ESPLUGUES MOTA, Carlos, *El arbitraje marítimo internacional*, 1ª ed., Aranzadi, Navarra, 2007.

FELLAS, John y THOMPSON, Benjamin, “Provisional and Final Remedies”, en HALKET, Thomas (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, pp. 479 -512.

FENECH, Miguel y CARRERAS, Jorge, *Estudios de derecho Procesal*, Bosch, Barcelona, 1962.

FERNÁNDEZ ARROYO, Diego, “Los dilemas del Estado frente al Arbitraje Comercial Internacional”, en *Revista Brasileira de Arbitragem*, n°5, 2005, pp. 100-125.

FERNÁNDEZ ARROYO, Diego, "Globalización y Derecho: El caso de la reglamentación de las garantías mobiliarias", en CALVO CARAVACA, Alfonso y BLANCO-MORALES LIMONES, Pilar, *Globalización y Derecho*, Colex, Madrid, 2003, pp. 279-312.

FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, Miguel A., “Acción de Anulación del laudo”, en GONZÁLEZ SORIA, Julio (coord.), *Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje: Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 2ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 547-551.

FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, Miguel A., “Cosa Juzgada y revisión de laudos firmes”, en GONZÁLEZ SORIA, Julio (coord.), *Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje: Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 2ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 611- 628.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, “Cotitularidad, Cesión, y Licencia de la Marca”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José M. y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 685-698.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la marca”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José M. y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 637-682.



FERNÁNDEZ ROZAS, José C., “Trayectoria y contornos del mito de la confidencialidad en el arbitraje comercial”, en *Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. II, n° 2, 2009. pp. 335-378.

FERNÁNDEZ ROZAS, José C., “La contaminación del arbitraje por los conceptos e institutos de las leyes procesales estatales”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, n° 13, 2015, pp. 33-66.

FERNÁNDEZ ROZAS, José C., *Tratado del Arbitraje Comercial en América latina*, 1ª ed., Iustel, Madrid, 2008.

FERNÁNDEZ ROZAS, José C., “El convenio arbitral: entre la estabilidad y el desatino”, en PICAND ALBÓNICO, Eduardo (coord.), *Estudios de Arbitraje Libro Homenaje al profesor Patricio Aylwin Azócar*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, pp. 697-725.

FERRANDIS, Salvador; MIAZZETTO, Fabrizio; GRACIA, Juan Luis; RODRÍGUEZ, Fernando; ORTIZ, Amaya y BOSCH, Alberto, “La importancia de la Tutela de la propiedad industrial. Cómo y por qué defenderla”, en *Economía Industrial*, n° 379, 2011, pp. 113-120.

FONG, Karen, “Arbitration of IP disputes: eyes wide shut. The in-house lawyer”, disponible electrónicamente en: <http://www.inhouselawyer.co.uk/legal-briefing/arbitration-of-ip-disputes-eyes-wide-shut/>, última visita 10.07.2016.

FONT SERRA, Eduardo, *Aportaciones del Profesor Eduardo Font a la doctrina jurídica*, Ministerio de Justicia, Madrid, 2004.

FORTUNET, Edouard, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, en *Arbitration International*, vol. 26, n° 2, 2010, pp. 281-300.

FOX, Douglas y WEINSTEIN, Roy, “Arbitration and Intellectual Property Disputes”, disponible electrónicamente en: [http://www.micronomics.com/articles/Arbitration\\_and\\_Intellectual\\_Property\\_Disputes.pdf](http://www.micronomics.com/articles/Arbitration_and_Intellectual_Property_Disputes.pdf), última visita 30.12.2017.

FUENTES GANTENBEIN DE SAMRAU, Rosa, *La globalización y su impacto en el derecho constitucional*, Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2010. Inédita.

GANDÍA SELLENS, María A., *El arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de propiedad intelectual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares*, 1ª ed., Aranzadi, Navarra, 2014.

GANDÍA SELLENS, María A., “La arbitrabilidad de la validez de los derechos de patente: desencuentros paralelos en la legislación española y europea”, en ALCAIDE FERNÁNDEZ, Joaquín y PETIT DE GABRIEL, Eulalia W. (eds.), *España y la Unión Europea en el orden internacional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pp. 1407-1417.

GARBERÍ LLOBREGAT, José (dir.), *Comentarios a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje*, t. II, 1ª ed., Bosch, Barcelona, 2004.

GARNICA MARTÍN, Juan Francisco, “Capítulo II. De la pluralidad de partes. Artículo 12 Litisconsorcio”, en FERNÁNDEZ- BALLESTEROS, Miguel A.; RIFA SOLER, José M. y VALLS GOMBAU, José F. (coords.), *Comentarios a la nueva ley de enjuiciamiento civil. Artículo 1 al 280*, t. I, 1ª ed., Atelier Editorial, Barcelona, 2000, pp. 174-189.

GIL NOGUERAS, Luis, “Las diversas acciones de cesación”, en *La Ley*, nº 2602, 2016, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>.

GIL SEATON, Ayllen, “Consideraciones sobre el deber de confidencialidad en el arbitraje: Un estudio comparado entre España y los Estados Unidos de América”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, nº 14, 2017, pp. 11-37.

GIL SEATON, Ayllen, *Arbitrabilidad: ¿qué papel juega en la promoción del arbitraje en materia de propiedad industrial?*, Trabajo Final para optar al grado de Máster en Ciencias Jurídicas, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2014. Inédita.

GIMENO SENDRA, Vicente, *La reforma procesal mercantil. Los nuevos procesos de impugnación de acuerdos y de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1990.

GÓMEZ CARRIÓN, Manuel, “Joinder of third parties: new institutional developments”, en *Arbitration International*, vol. 31, nº 3, 2015, pp. 479-505.

GÓMEZ JENE, Miguel, “Materias objeto de arbitraje”, en ARIAS LOZANO, David (coord.), *Comentarios a la Ley de Arbitraje de 2003*, Aranzadi, Navarra, 2004, pp. 31-38.

GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco, “Orden público y arbitrabilidad: dúo dinámico del arbitraje”, disponible electrónicamente en: <http://www.unis.edu.gt/ap/fetch/orden-publico-arbitrariedad.pdf>, última visita 02.07.2014.

GONZÁLEZ GRANDA, Piedad, *El litisconsorcio necesario en el proceso civil*, Comares, Granada, 1996.

GONZALO QUIROGA, Marta, *Orden público y arbitraje internacional en el marco de la globalización comercial (Arbitrabilidad y derecho aplicable al fondo de la controversia)*, Dykinson, Madrid, 2003.

GORIGOITÍA ABBOTT, Felipe, *La subsanación de los defectos procesales*, Tesis doctoral, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2012. Inédita.

GRAHAM, James, “La atracción de los no firmantes de la cláusula compromisoria en los procedimientos arbitrales”, disponible electrónicamente en: [www.juridicas.unam.mx](http://www.juridicas.unam.mx), última visita 29.08.2016.

GRANDE SEARA, Pablo, *La extensión subjetiva de la cosa juzgada en el proceso civil*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

GRANTHAM, William, “The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes”, en *Berkeley Journal of International Law*, vol. 14, 1996, pp. 173-221.

GRUNSKY, Wolfgang, “Reflexiones sobre la eficacia del derecho procesal civil en Alemania”, en RAMOS MÉNDEZ, Francisco (ed.), *Para un proceso civil eficaz*, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1982, pp. 143- 154.

GUASP DELGADO, Jaime, *El Arbitraje en el Derecho Español: su nueva regulación conforme a la ley de 22 de diciembre de 1953*, Bosch, Barcelona, 1956.

GUASP DELGADO, Jaime, y ARAGONESES, Pedro, *Derecho Procesal Civil*, t. I, 7ª ed., Civitas, Madrid, 2005.

GUIX CASTELLVÍ, Víctor, “Patentes de Invención”, en O’ CALLAGHAN MUÑOZ, Javier, et al, *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, pp. 3-78.

GUTIÉRREZ GARCÍA DE CORTÁZAR, Elena, “Non- signatories and Arbitration: Recent Developments”, en FERNÁNDEZ-BALLESTER, Miguel A., y ARIAS, David (eds.), *Liber Amicorum Bernardo Cremades*, La Ley, Madrid, 2010, pp. 561-571.

HALKET, Thomas (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012.

HALKET, Thomas, “Preface”, en HALKET, Thomas (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, p. xvi.

HALKET, Thomas, “Introduction”, en HALKET, Thomas (ed.) *Arbitration of international Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, pp. 1-53.

HALKET, Thomas y NYCUM, Susan, “The arbitration agreement”, en HALKET, Thomas (ed.), *Arbitration of International Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, pp. 97-183.

HANOTIAU, Bernard, “L’arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle”, en DE WERRA, Jacques (ed.), *La résolution des litiges de propriété intellectuelle. Actes de la Journée de droit de la propriété intellectuelle du 8 février*, Schulthess Médias Juridiques, Genève -Zurich- Bâle, 2010, pp. 155-174.

HANOTIAU, Bernard, *Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-Issue and Class Actions*, Kluwer Law International, The Hague, 2005.

HANOTIAU, Bernard, “Consent to Arbitration: Do We Share a Common Vision?”, en *Arbitration International*, vol. 27, n° 4, 2011, pp. 539-554.

HANOTIAU, Bernard, “L’arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle: une analyse comparative”, en *ASA Bulletin*, vol. 21, 2003, pp. 3-15.

HASCHER, Dominique, “L’autorité de la chose jugée des sentences arbitrales”, en *Droit international privé: travaux du Comité français de droit international privé*, 15<sup>e</sup> année, 2000-2002, 2004, pp. 17- 46.

HELMER, Elena, “International Commercial Arbitration: Americanized, “Civilized,” or Harmonized?”, en *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, vol. 19:1, 2003, pp. 35-68.

HERNÁNDEZ-GIL ÁLVAREZ CIENFUEGOS, Antonio, “Disposiciones generales (Arts. 1, 2, 3-8)”, en DE MARTÍN MUÑOZ, Alberto y HIERRO ANTIBARRO, Santiago (coords.), *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 17-272.

HINOJOSA SEGOVIA, Rafael, “De la Anulación y de la Revisión del laudo. (Arts. 40-43)”, en DE MARTÍN MUÑOZ, Alberto y HIERRO ANTIBARRO, Santiago (coords.), *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 507-571.

HOLMES NORTON, Eleanor, “Justice and Efficiency in Dispute Systems”, en *Ohio State Journal on Dispute Resolution*, vol. 5, n° 2, 1990, pp. 207-230.

HOSKING, James, “Non-signatories and International Arbitration in the United States: the Quest for Consent”, en *Arbitration International*, vol. 20, n° 3, 2004, pp. 289-304.

HUNTER AMPUERO, Iván, “Rol y poderes del juez civil: una mirada desde la eficiencia del proceso”, en *Revista de Derecho. Universidad Católica del Norte*, n°2, 2011, pp. 73-101.

ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 9, n°1, 1998.

ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “1997 Statistical Report”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, 1998.

ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “1998 STATISTICAL REPORT”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 10, n°1, 1999.

ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “2004 STATISTICAL REPORT”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 16, n°1, 2005.

ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “2005 STATISTICAL REPORT”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 17, n°1, 2006.

ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “2006 STATISTICAL REPORT”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 18, n°1, 2007.

ICC COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION, “2007 STATISTICAL REPORT”, en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 19, n°1, 2008.

ICC, “Effective Management of Arbitration: A Guide for In-House Counsel and Other Party Representatives”, disponible electrónicamente en <https://iccwbo.org/publication/effective-management-of-arbitration-a-guide-for-in-house-counsel-and-other-party-representatives/>, última visita, 07.01.2018.

ÍÑIGUEZ ORTEGA, Pilar, “Solución arbitral como resolución extrajudicial de conflictos en el Derecho de Marcas”, en *Práctica de Tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil*, n° 33, 2006, pp. 24-39.

JANSSON, Therese, *Arbitrability regarding patent law – an international study*, Master Thesis, Faculty of Law University of Lund, Lund, 2010. Inédita.

JANSSON, Therese, “Arbitrability regarding patent law - an international study”, en *Juridisk Publikation*, n° 1, 2011, pp. 49-76.

JARROSSON, Charles, “L’autorité de chose jugée des sentences arbitrales”, en *Procédures*, n° 8-9, 2007, étude 17, pp. 1-21.

JARVIN, Sigvard y DERAIS, Yves, *Collection of ICC Arbitral Awards, 1974-1985*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1990.

JARVIN, Sigvard; DERAIS, Yves y ARNALDEZ, Jean-Jacques, *Collection of ICC Arbitral Awards, 1986-1990*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1994.

JIANG-SCHUERGER, Di, “Perfect Arbitration = Arbitration + Litigation?”, en *Harvard Negotiation Law Review*, vol. 4, 1999, pp. 231-252.

KASTER, Laura, “Confidentiality in U.S. arbitration”, en *NYSBA New York Dispute Resolution Lawyer*, vol. 5, n° 1, 2012, pp. 23-27.

KEER, Stephanie y NALMARK, Richard, “International private commercial arbitration. Expectations and perceptions of attorneys and business people”, en *International Business Lawyer*, vol. 30, 2002, pp. 203- 209.

KERN, Christoph, *Justice between Simplification and Formalism*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007.

KIDANE, Won, *The Culture of International Arbitration*, Oxford University Press, Nueva York, 2017.

KILB Karl, “Arbitration of Patent Disputes: An Important Option in the Age of Information Technology”, en *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, vol. 4, n°2, 1993, pp. 599- 625.

KINGSTON, William, “The case for compulsory arbitration – Empirical evidence”, en *European Intellectual Property Review*, n° 154, 2000, pp. 375- 390.

KIRBY, Jennifer, “Efficiency in International Arbitration: Whose Duty is?”, en *Journal of International Arbitration*, n°6, 2015, pp. 689-696.

KOVACS, Robert, “Efficiency in international arbitration: an economic approach”, en *American Review of International Arbitration*, vol. 23, 2012, pp. 155- 178.

KREINDLER, Richard y TEVINI, Anna, “The impact of Public Policy considerations”, en HALKET, Thomas (ed.) *Arbitration of international Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, pp. 437- 549.

LAMB, Sophie y GARCÍA, Alejandro, “Arbitraje de disputas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual”, en *Revista del Club Español de Arbitraje*, n° 2, 2008, pp. 105-114.

LAMB, Sophie y GARCÍA, Alejandro, “Arbitration of Technology & Intellectual Property Disputes”, en *Asian Dispute Review*, vol. 10, n° 2, 2008, pp. 49-53.

LAURENCE, Shore, “The United States' perspective on “Arbitrability””, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS, Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 69-84.

LCIA ARBITRATION AND ADR WORLDWIDE, “2016: A robust caseload”, disponible electrónicamente en <http://www.lcia.org/LCIA/reports.aspx>, última visita 10.07.2018.

LEE, Thomas, “International Arbitration of Patent Claims”, en ROVINE, Arthur (ed.), *Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: The Fordham Papers 2015*, Brill, Leiden, 2017, pp. 214-225.

LEAHY, Edward y BIANCHI, Carlos, “The Changing Face of International Arbitration”, en *Journal of International Arbitration*, vol. 17, n° 4, 2000, pp. 19-61.

LECUYER-THIEFFRY, Christine, “L’arbitrabilité des litiges de propriété industrielle. II. En droit comparé: États-Unis”, en *Arbitrage et propriété intellectuelle*, Librairies Techniques, Paris, 1994, pp. 83-90.

LEIMBACHER, Elisabeth, “Efficiency under the New ICC Rules of Arbitration of 2012: first glimpse at the new practice”, en *ASA Bulletin*, n° 31, 2013, pp. 298-315.

LETE ACHIRICA, Javier, “Artículo 40. Acción de Anulación del laudo”, en GUILARTE GUTIERREZ, Vicente (dir.), *Comentarios Prácticos a la Ley de Arbitraje*, 1ª ed., Lex Nova, Valladolid, 2004, pp. 651-664.

LEW, Julian D. M., “The Law Applicable to the Form and Substance of the Arbitration Clause”, en VAN DEN BERG, Albert Jan (ed.), *Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention*, Kluwer Law International, The Hague, 1999, pp. 114-145.



LEW, Julian D.M., MISTELIS, Loukas A. y KRÖLL, Stefan M., *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, The Netherland, 2003.

LIEBMAN, Enrico Tullio, *Efficacia ed Autorità della sentenza: ed altri scritti sulla cosa giudicata*, Giuffrè Editore, Milano, 1983.

LIPSKY, David y SEEBER, Ronald, “The appropriate Resolution of Corporate Disputes: A Report on the Growing use of ADR by U.S. Corporations”, disponible electrónicamente en: <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=icrpubs>, última visita 07.12.2017.

LLAGAS GELO, Fernando, *La patente en la Unión Europea: protección de la actividad inventiva, desarrollo económico y mercado único*, Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2012. Inédita.

LLOBREGAT HURTADO, María L., *Temas de Propiedad Industrial*, 2ª ed., La Ley, Madrid, 2007.

LOBATO, Manuel, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007.

LÓPEZ DE ARGUMEDO PIÑEIRO, Álvaro y ROGER, Patricia, “Interpretation and Application of the New York Convention in Spain”, en BERMANN, George (ed.), *Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. The Interpretation and Application of the New York Convention by National Courts*, Springer, Cham, 2017, pp. 855 - 885.

LÓPEZ DE ARGUMEDO PIÑEIRO, Álvaro y GONZÁLEZ ARANGO, Julio, “El nuevo reglamento de arbitraje de la CCI: hacia un arbitraje más eficiente y menos costoso”, disponible electrónicamente en: <http://www.uria.com/es/publicaciones/articulos-juridicos/es>, última visita 02.01.2018.

LÓPEZ JIMÉNEZ, Raquel, “Comentarios prácticos a la LEC: Arts. 12 y 420”, en *Indret: Revista para el análisis del derecho*, n°4, 2004, pp. 1-24.

LÓPEZ ORTIZ, Alejandro, “Arbitration and IT”, en *Arbitration International*, vol. 21, n°3, 2005, pp. 343-360.

LUISO, Francesco, “Los efectos del laudo y los efectos de la sentencia”, en *Themis: Revista de Derecho*, n° 58, 2010, pp. 99 -107.

LYNCH, Katherine, *The forces of economic globalization: challenges to the regime of international commercial arbitration*, Kluwer Law International, London, 2003.

MALLANDRICH MIRET, Núria, *Medidas Cautelares y Arbitraje*, Atelier, Barcelona, 2010.

MALUQUER DE MOTES I BERNET, Carlos, “Artículo1. Ámbito de aplicación”, en GUILARTE GUTIÉRREZ, Vicente (dir.), *Comentarios Prácticos a la Ley de Arbitraje*, 1ª ed., Lex Nova, Valladolid, 2004, pp. 45-60.

MANDICH, Giulio, “Venetian Patents (1450-1550)”, en *Journal of the Patent Office Society*, vol. 30, 1948, pp. 166- 224.

MANTAKOU, Anna, “Part II Substantive Rules on Arbitrability, Chapter 13 Arbitrability and Intellectual Property Disputes”, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS, Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 263-272.

MARIGHETTO, Andrea, “El nuevo marco jurídico del arbitraje en Italia”, *Lima Arbitration*, n°3, 2008/2009, pp. 96-107.

MARRIOTT, Arthur, “Litigate, Arbitrate, Mediate-Frustrate? Breaking the Dispute Deadlock”, disponible electrónicamente en: [https://www.claytonutz.com/ialecture/content/previous/2005/speech\\_2005](https://www.claytonutz.com/ialecture/content/previous/2005/speech_2005), última visita 20.04.2018.

MARTIN, Julia, “Arbitrating in the Alps Rather than Litigating in Los Angeles: The advantages of International Intellectual Property- Specific Alternative Dispute Resolution”, en *Stanford Law Review*, vol. 49, 1997, pp. 917-970.

MARTÍN BRAÑAS, Carlos, “La acción de anulación frente a laudos arbitrales: especial referencia a su tramitación procedimental”, en *Foro Nueva época*, n° 3, 2006, pp. 113-157.

MARTÍNEZ GARCÍA, Elena, *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

MASON, Derek y ST. MARTIN, Anne Louise, “Arbitration: A Quick and Effective Means for Patent Dispute Resolution”, en *North Carolina Journal of Law & Technology*, vol. 12, 2011, pp. 301-324.

MASSAGUER FUENTES, José, “La nueva ley española de patentes. Aspectos generales, sustantivos y procesales”, en MORRAL SOLDEVILLA, Ramón (dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. V Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid, 2016, pp. 83-145.

MAUCHER, Helmut, “The Place of Dispute Resolution in Globalization and Free Trade”, en *Liber Amicorum in honour of Robert Briner*, 2005, pp. 501-527. Citado desde su versión electrónica en *ICC Digital Library*.

MAYER, Pierre, “The extension of the arbitration clause to non-signatories – The Irreconcilable positions of French and English Courts”, en *American University International Law Review*, vol. 27, 2011-2012, pp. 831-836.

MCLAUGHLIN, Joseph, “Arbitrability: current trends in the United States”, en *Albany Law Review*, vol. 59, 1996, pp. 905-940.

MENON, Sundaresh, “International Arbitration: The Coming of a New Age for Asia (and Elsewhere)”, en *Opening Plenary Session of the ICC Congress 2012*, disponible electrónicamente en: [http://www.arbitration-icca.org/media/0/13398435632250/ags\\_opening\\_speech\\_icca\\_congress\\_2012.pdf](http://www.arbitration-icca.org/media/0/13398435632250/ags_opening_speech_icca_congress_2012.pdf), última visita 26.04.2018.

MERINO MERCHÁN, José F., “El arbitraje en la nueva Ley de Marcas” en *Diario La Ley*, N° 5518, 2002, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>.

MONTERO AROCA, Juan, et al, *Derecho Jurisdiccional. Proceso Civil*, 24ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

MONTERO AROCA, Juan, *El proceso civil: los procesos ordinarios de declaración y ejecución*, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

MONTERO AROCA, Juan, *La intervención adhesiva simple: contribución al estudio de la pluralidad de partes en el proceso civil*, Hispano Europea, Barcelona, 1972.

MONTERO AROCA, Juan y ESPLUGES MOTA, Carlos, “Artículo 2. Materias objeto de arbitraje”, en BARONA VILAR, Silvia (coord.), *Comentarios a la Ley de arbitraje: Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, pp. 99-145.

MORILLAS JARILLO, María J., “Resolución arbitral de controversias en materia de marcas”, en *La Ley*, nº 8441, 2010, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>.

MOURA VICENTE, Dário, “Arbitrability of intellectual property disputes: a comparative survey”, en *Arbitration International*, vol. 31, 2015, pp. 151-162.

MOURRE, Alexis, “L’Intervention des Tiers a L’Arbitrage”, en *Revista Brasileira de Arbitragem*, nº 16, 2007-2008, pp. 76- 97.

MULLERAT BALMAÑA, Ramón, *Arbitraje en el mundo y en España. Una visión estadística*, KPMG, Barcelona, 2010.

MULLERAT BALMAÑA, Ramón, “La anulación del laudo arbitral”, en *Revista de la Corte Española de Arbitraje*, vol. XI, 1995, pp. 113-175.

MULLERAT BALMAÑA, Ramón, “El tiempo y el coste del arbitraje: cómo mantener el estereotipo”, en *La Notaría*, nº 4, 2011, pp. 79 - 93.

MUNNÉ CATARINA, Frederic, *El Arbitraje en la Ley 60/2003: una visión práctica para la gestión eficaz de conflictos*, Ediciones Experiencia, Barcelona, 2004.

MUÑOZ SABATÉ, Luis, “El arbitraje de apelación”, en *Diario La Ley*, nº 7053, 2008, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>.

MUÑOZ SABATÉ, Luis, “El reglamento de la institución arbitral a la luz de la nueva ley de arbitraje”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, n° 5, 2004, pp. 49-63.

MUSTILL, Michael: “Arbitration: History and Background”, en *Journal of International Arbitration*, vol. 6, n° 2, 1989, pp. 43-56.

MUSTILL, Michael y BOYD, Stewart, *The Law and Practice of Commercial Arbitration in England*, 2ª ed., Butterworths, London and Edinburgh, 1989.

NADAL ARCE, Santiago y GONZÁLEZ SILVA, Yolanda, “El arbitraje en la nueva Ley de Marcas”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, n°3, 2002, pp. 201-212.

NARIMAN, Fali, “The spirit of arbitration: The Tenth Annual Goff Lecture”, en *Arbitration International*, vol. 16, n° 3, 2000, pp. 261-278.

NIEVA FENOLL, Jordi, *Jurisdicción y Proceso*, Marcial Pons, Madrid, 2009.

NIEVA FENOLL Jordi, *La cosa juzgada*, Atelier, Barcelona, 2006.

NIGMATULLINA, Dilyara, *Developing Efficient Dispute Resolution solutions for International Commercial Disputes: Ways to address concerns associated with the combined use of mediation and arbitration by the same neutral*, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Law, The University of Western Australia, Australia, 2016. Inédita.

OCAÑA RODRÍGUEZ, Antonio, *Partes y terceros en el proceso civil: perspectiva jurisprudencial y práctica*, Cóllex, Madrid, 1997.

OLIVENCIA RUIZ, Manuel, "Materias Objeto de arbitraje", en GONZÁLEZ SORIA, Julio, *Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje: Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 2ª ed., Aranzadi Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 57-63.

OPAZO INOSTROZA, Felipe, *Gestión en los tribunales ordinarios del sistema judicial chileno*, Tesis para optar al título de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Santiago, 2014. Inédita.

ORTELLS RAMOS, Manuel, “Formas del procedimiento y garantías fundamentales del proceso civil”, en *Revista Ius et Praxis*, n° 1, 2010, pp. 395-440.

OSTERGARD, Robert, “Economic growth and Intellectual Property rights protection. A reassessment of the conventional wisdom”, en GERVAIS, Daniel (ed.), *Intellectual Property, Trade and Development. Strategies to optimize economic development in a TRIPS-Plus Era*, 2ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, pp. 3- 40.

OTERO IGLESIAS, Ana, “El arbitraje en la nueva Ley de Marcas”, en *Diario La Ley*, n° 5717, 2003, citado desde su versión electrónica en <http://laleydigital.laley.es>.

OTERO LASTRES, José M., “Arbitraje y propiedad industrial”, en DE MARTÍN MUÑOZ, Alberto y HIERRO ANTIBARRO, Santiago (coords.), *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 889-908.

OTERO LASTRES, José M., “Introducción”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos; OTERO LASTRES, José M. y BOTANA AGRA, Manuel, *Manual de la Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 47-67.

OTTOLIA, Andrea, *The public interest an intellectual property models*, G. Giappichelle Editore, Torino, 2010.

PAGENBERG, Jochen, “The arbitrability of intellectual property disputes in Germany”, en *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, March 3-4, 1994, pp. 1-11.

PARADISE, Gregg, “Arbitration of Patent infringement disputes: encouraging the use of arbitration through evidence rules reform”, en *Fordham Law Review*, vol. 64, 1995, pp. 247- 279.

PARK, William, “The Arbitrability Dicta in First Options v. Kaplan: What Sort of Kompetenz-Kompetenz Has Crossed the Atlantic?”, en *Arbitration International*, vol. 12, n° 2, 1996, pp.137-160.

PARK, William, “The 2002 Freshfields Lecture -Arbitration´s Protean Nature: The value of rules and the risks of discretion”, en *Arbitration International*, vol. 19, n°3, 2003, pp. 279-301.

PARK, William, “Irony in Intellectual Property Arbitration”, en *Arbitration International*, vol 19, n° 4, 2003, pp. 451-455.

PARK, William, “Two Faces of Progress: Fairness and Flexibility in Arbitral Procedure”, en *Arbitration International*, vol. 23, n°3, 2007, pp. 499-504.

PARK, William, “Non-signatories and International Contracts”, en *Multiple Party Actions in International Arbitration 3*, disponible electrónicamente en: <http://www.williamwpark.com/documents/Non-signatories.pdf>, última visita 13.10.2016.

PAULSSON, Jan, *The idea of arbitration*, Oxford University Press, Nueva York, 2013.

PEDEMONTE FEU Jorge, *Comentarios a la Ley de Patentes*, 2ª ed., Bosch, Barcelona, 1995.

PEDRAZ PENALVA, Ernesto, “Crisis y alternativas en la justicia civil”, en ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto, (ed.), *Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción*, Editorial Trotta, Madrid, 1996, pp. 151-172.

PERALES VISCASILLAS, María del Pilar, “Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, n°6, 2005, pp. 11-75.

PÉREZ- CRUZ MARTÍN, Agustín, “Naturaleza jurídica del arbitraje”, en PÉREZ- CRUZ MARTÍN, Agustín (dir.), *Los nuevos retos del arbitraje en una sociedad globalizada*, 1ª ed., Civitas Thomson Reuters, Navarra, 2011, pp. 87-110.

PÉREZ DAUDÍ, Vicente, *Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial*, Bosch, Barcelona, 1996.

PERRET, François, “L’arbitrabilité des litiges de propriété industrielle. II. En droit comparé: Suisse/Allemagne/Italie”, en *Arbitrage et Propriété Intellectuelle*, Librairies Techniques, Paris, 1994, pp.73-82.

PERROT, Roger, “La eficacia del proceso civil en Francia”, en RAMOS MÉNDEZ, Francisco (ed.), *Para un proceso civil eficaz*, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1982, pp. 181-202.

PETER BERGER, Klaus, “The New German Arbitration Law in International Perspectives”, en *Forum Internationale*, n° 26, 2000, pp. 1-18.

PICÓ I JUNOY, Joan y VÁSQUEZ ALBERT, Daniel, “La revitalización del arbitraje societario”, en VÁSQUEZ ALBERT, Daniel y TUSQUETS TRÍAS DE BES, FRANCISCO (dirs.), *El arbitraje: nueva regulación y práctica arbitral*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 85-119.

PIERS, Maud, “Chapter V Conduct of Arbitral Proceedings: Article 1713”, en BASSIRI, Niuscha y DRAYE, Maarten (eds.), *Arbitration in Belgium A practitioner’s Guide*, Kluwer Law International B.V., Alphen aan den Rijn, 2016, pp. 421- 437.

PILA, Justine, *The subject matter of intellectual property*, 1ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2017.

PINAZO TOBES, Enrique, “Propiedad industrial. Juzgados de lo Mercantil”, en FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juan Manuel (dir.), *Propiedad Industrial II*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, pp. 203-228.

PLANT, David W., *Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States*, disponible electrónicamente en: <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/plant.html>, última visita 19.01.2016.

PLATTE, Martin, “When should an Arbitrator Join Cases?”, en *Arbitration International*, vol. 18, n° 1, 2002, pp. 67-81.



PLAYER, Jane y MOREL DE WESTGAVER, Claire, “IP Mediation”, en COOK, Trevor y GARCÍA, Alejandro, *International Intellectual Property Arbitration*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010, pp. 331-385.

POLITANO, Frank, “The rules of selected administrative bodies relevant to Intellectual property disputes”, en HALKET, Thomas (ed.) *Arbitration of international Intellectual Property Disputes*, Juris, Nueva York, 2012, pp. 185-221.

POUDRET, Jean Francois y BESSON, Sébastien, *Comparative Law of International Arbitration*, 2ª ed., Sweet and Maxwell, London, 2007.

PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, Leonardo, *Derecho procesal civil*, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 1989.

RAMOS MÉNDEZ, Francisco, *El sistema procesal español*, 10ª ed., Atelier, Barcelona, 2016.

RAMOS MÉNDEZ, Francisco, *Derecho y proceso*, Librería Bosch, Barcelona, 1978.

RAMOS MÉNDEZ, Francisco, “La eficacia del proceso”, en *Justicia: Revista de Derecho Procesal*, n° II, 1982, pp. 97-113.

RAMOS MÉNDEZ, Francisco, “El arbitraje internacional en la nueva ley española de arbitraje”, en *Anuario de Justicia alternativa*, n°5, 2004, pp. 11-36.

RAMOS MÉNDEZ, Francisco, *Enjuiciamiento civil: cómo gestionar los litigios civiles*, Atelier, Barcelona, 2008.

RAMOS ROMEU, Francisco, “Favorecer el arbitraje en conflictos de propiedad industrial”, en MORRAL SOLDEVILA, Ramón (dir.), *Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de Derechos de la Propiedad Industrial*, Civitas, Navarra, 2013, pp. 177-219.

REDFERN, Alan y HUNTER, Martin, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 3ª ed., Sweet & Maxwell, London, 1999.

REICHMAN, Jerome, "Intellectual Property in the Twenty-First Century: Will the Developing countries lead or follow?", en *Houston Law Review*, vol.46, n° 4, pp. 1115-1185.

RETUERTA, Jaime, *Nueva Ley de Patentes: normativa procesal*, 1ª ed., Trivium, Madrid, 1989.

RISSE, Joerg, "Ten Drastic Proposals for Saving Time and Costs in Arbitral Proceedings", en *Arbitration International*, vol. 29, n° 3, 2013, pp. 453- 466.

RODRÍGUEZ BENOT, Andrés, "La influencia de la globalización en la elaboración, aplicación e interpretación del sistema de derecho internacional privado: especial referencia al comercio electrónico y a la contratación internacional", en CALVO CARAVACA, Alfonso y BLANCO-MORALES LIMONES, Pilar, *Globalización y Derecho*, Colex, Madrid, 2003, pp. 507-536.

ROMERO SEGUEL, Alejandro, "El juicio arbitral constituido con infracción a la existencia de un litisconsorcio necesario", en *Revista de Derecho y Jurisprudencia*, t. XCIII, n° 3, 1996, pp. 139-162.

ROSENAU, James, "The Complexities and contradictions of globalization", en *Current History*, vol. 96, n° 613, 1997, pp. 360-364.

ROSENTHAL, David, "IP and IT Arbitration in Switzerland", en ARROYO, Manuel (ed.), *Arbitration in Switzerland: The Practitioner's Guide*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2013, pp. 1111-1178.

SACHS, Klaus y LÖRCHER, Torsten, "Chapter V. Conduct of the Arbitral Proceeding, §1042 General Rules of Procedure", en BÖCKSTIEGEL Karl-Heinz; KRÖLL, Stefan y NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model law in Practice*, 2ª ed., Wolter Kluwer Law and Business, Austin, 2014, pp. 241- 259.

SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Eduardo, *La desnaturalización del proceso*, Bosch, Barcelona 2013.

SANCIÑENA ASURMENDI, Camino, “Artículo 2.1. Materias objeto de arbitraje”, en GUILARTE GUTIERREZ, Vicente (dir.), *Comentarios Prácticos a la Ley de Arbitraje*, 1ª ed., Lex Nova, Valladolid, 2004, pp. 61-75.

SANDERS, Pieter, “The history of the New York Convention”, en VAN DEN BERG, Albert Jan (ed.), *Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention*, Kluwer Law International, The Hague, 1999, pp. 11-14.

SCHÄFER, Erik, “The use of arbitration and mediation for protecting Intellectual Property rights: A German Perspective”, en *Trademark Reporter*, vol. 94, n° 3, 2004, pp. 695-723.

SCHÄFER, Erik, “Part IV – Selected Areas and Issues of Arbitration in Germany, Arbitration of Intellectual Property Law Disputes in Germany”, en BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz, KRÖLL, Stefan y NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model Law in Practice*, 2ª ed., Wolter Kluwer Law and Business, Austin, 2014, pp. 906 - 926.

SCHIMMEL, Daniel y KAPOOR, Ila, “Resolving International Intellectual Property Disputes in Arbitration”, en *Intellectual Property & Technology Law Journal*, February vol. 21, n°2, 2009, pp. 1-6.

SCHOOL OF INTERNATIONAL ARBITRATION, QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON, “International Arbitration Survey: Improvements and Innovations in International Arbitration”, disponible electrónicamente en: <http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2015/index.html>, última visita 26.01.2018.

SCHOOL OF INTERNATIONAL ARBITRATION, QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON, “International Arbitration: Corporate attitudes and practices”, disponible electrónicamente en: [http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/IAstudy\\_2006.pdf](http://www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/IAstudy_2006.pdf), última visita 07.07.2018.

SEIGEL KAPLAN, Laurie, “Arbitration and Intellectual Property: A survey of arbitration in Patent, Trademark and Copyright cases”, en *Albany Law Review*, vol. 48, 1984, pp. 797-820.

SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, *Estudios de Derecho Procesal*, Ediciones Ariel, Barcelona, 1969.

SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, “Comentarios al art. 1252 del Código Civil”, en ALBALADEJO, Manuel (dir.), *Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales*, 2ª ed., t. XVI, vol.2, Edersa, Madrid, 1981, pp. 627- 706.

SHALAKANY, Amr, “Arbitration and the Third World: A Plea for Reassessing Bias under the Specter of Neoliberalism”, en *Harvard International Law Journal*, vol. 41, n° 2, 2000, pp. 419- 468.

SHAPIRO, Boris, “Trademark arbitration: A First Rate Change for a Second Life Future”, en *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, vol. 8, n° 2, 2009, pp. 273- 296.

SHELL, Richard, “*Res judicata* and Collateral Estoppel Effects of Commercial Arbitration”, en *UCLA Law Review*, vol. 35, 1988, pp. 623-675.

SIAC, “Annual Report”, disponible electrónicamente en <http://www.lcia.org/LCIA/reports.aspx>, última visita 10.07.2018.

SILBERMAN, Linda, “International Arbitration: comments from a critic”, en *American Review of International Arbitration*, vol. 13, 2002, pp. 9-18.

SIMMS, Daniel Paul, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in Germany”, en *Arbitration International*, vol. 15, n°2, 1999, pp. 193-197.

SMITH M.A.; COUSTÉ M. y HIELD T., et al., “Arbitration of Patent Infringement an Validity Issues Worldwide”, en *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 19, n° 2, 2006, pp. 299- 356.

STAMPA, Gonzalo, “The 2003 Spanish Arbitration Act”, en *ASA Bulletin*, vol. 22, n° 4, 2004, pp. 671-694.

STIPANOWICH, Thomas, “Arbitration: “the New Litigation””, en *University of Illinois Law Review*, n° 1, 2010, pp. 1-60.

STIPANOWICH, Thomas, “Future lies down a number of divergent paths”, en *Dispute Resolution Magazine*, n° 6, 2000, pp. 16-20.

STORME, Marcel y DEMEULENAERE, Bernadette, *International Commercial Arbitration in Belgium*, Kluwer Law and Taxation, Deventer, 1989.

TALERO, Santiago, “Extensión del pacto arbitral a no signatarios: Perspectivas en la nueva Ley Peruana de Arbitraje”, en *Lima Arbitration*, n°4, 2010/2011, pp. 71-100.

TAPIA FERNÁNDEZ, Isabel, *La cosa juzgada: estudio de jurisprudencia civil*, Dykinson, Madrid, 2010.

TARUFFO, Michele, “La justicia Civil: ¿Opción residual o alternativa posible?”, en ANDRÉS IBÁÑEZ, Perfecto (ed.), *Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción*, Editorial Trotta, Madrid, 1996, pp. 135-150.

TARUFFO, Michele, *Páginas sobre justicia civil*, Marcial Pons, Madrid, 2009. Traducción de Maximiliano Aramburo Calle.

TARUFFO, Michele, “Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa”, en *Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho*, n°29, 2006, pp. 249-271.

TARUFFO, Michele, “Orality and Writing as Factors of Efficiency in Civil Litigation”, en CARPI, Federico y ORTELLS, Manuel (eds.), *Oralidad y Escritura en un proceso civil eficiente*, vol. I, Universitat de València, Valencia, 2008, pp. 185-204.

THALER, Richard y SUNSTEIN, Cass, *Nudge: Improving decisions about Health, Wealth, and Happiness*, New Haven: Yale University Press, USA, 2008.

TRAN, Jasper, “Rethinking Intellectual Property Transactions”, en *Southern University Law Review*, vol. 43, 2015, pp. 149-162.

TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA, estadísticas 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, disponible electrónicamente en

[http://tab.es/index.php?option=com\\_content&view=article&id=186&Itemid=20&lang=es](http://tab.es/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=20&lang=es), última visita 12.07.2018.

TRITTMANN, Rolf y HANEFELD, Inka, “Part II – Commentary on the German Arbitration Law (10th Book of the German Code of Civil Procedure), Chapter II – Arbitration Agreement, § 1030 – Arbitrability”, en BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz; KRÖLL, Stefan, y NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model Law in Practice*, 2ª ed., Wolter Kluwer Law and Business, Austin, 2014, pp. 94-104.

VELERDAS PERALTA, Ángel, “Mediación en el ámbito de la propiedad industrial”, en BOLDÓ RODA, Carmen (dir), *Mediación en asuntos mercantiles*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 217-246.

VERDERA SERVER, Rafael, y ESPLUGUES MOTA, Carlos, “Artículo 9. Forma y contenido del convenio arbitral”, en BARONA VILAR, Silvia (coord.), *Comentarios a la Ley de arbitraje. Ley 60/2003, de 23 de diciembre*, 1ª ed., Civitas, Madrid, 2004, pp. 315- 408.

VÉRON, Pierre, “Arbitration of Intellectual Property Disputes in France”, en *International Business Lawyer*, nº 23, 1995, pp. 132-134.

VIDAL PÉREZ, María Fernanda, *El litisconsorcio en el proceso civil*, 1ª ed., La Ley, Madrid, 2007.

VIRGOS SORIANO, Miguel y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco, *Derecho procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007.

VON SCHLABRENDORFF, Fabian y SESSLER, Anke “Chapter VI Making of the Award and Termination of the Proceedings. § 1055- Effect of arbitral award”, en BÖCKSTIEGEL Karl-Heinz; KRÖLL, Stefan y NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model Law in Practice*, 2ª ed., Wolter Kluwer Law and Business, Austin, 2014, pp. 348-359.

WALLGREN-LINDHOLM, Carita, “Ad hoc arbitration v. institutional arbitration”, en CORDERO- MOSS, Giuditta (ed.), *International Commercial Arbitration. Different Forms and their features*, Cambridge University Press, New York, 2013, pp. 61-81.

WEHRLI, Daniel y STACHER, Marco, “Arbitration under the Swiss Rules”, en CORDERO-MOSS, Guiditta (ed.), *International Commercial Arbitration. Different Forms and their features*, Cambridge University Press, New York, 2013, pp. 345-378.

WILLIAMS, Dwayne E., “Binding Nonsignatories to Arbitration Agreements”, en *Franchise Law Journal*, vol. 25, n° 4, 2006, pp. 175-186.

WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER, “Update on the WIPO Arbitration and Mediation Center's Experience in the Resolution of Intellectual Property Disputes”, en *Les Nouvelles*, Volumen XLII N° 1, March 2007.

WIPO, “Caseload Summary”, disponible electrónicamente en <http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>, última visita 12.07.2018.

WIPO, “World Intellectual Property Indicators 2017”, [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2017.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf), última visita 13.07.2018.

WIPO, “Results of the Wipo Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions”, disponible electrónicamente en <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf>, última visita 17.07.2018.

WIPO, “Reseña del marco jurídico y reglamentario de propiedad intelectual en los Estados Unidos de América”, disponible electrónicamente en <http://www.wipo.int/wipolex/es/outline/us.html>, última visita 18.01.2016.

YAÑEZ VELASCO, Ricardo, *Comentarios a la Nueva Ley de Arbitraje*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

YOUSSEF, Karim, “The Death of Inarbitrability”, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS, Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 47-67.

ZWIRN Maeva, “Etude des voies de recours des tiers en arbitrage en droit français et en droit anglais”, Disponible électroniquement en: [http://memoire.jm.u-psud.fr/affiche\\_memoire.php?fich=4426&diff=public](http://memoire.jm.u-psud.fr/affiche_memoire.php?fich=4426&diff=public), última visita 10.07.2018.

## **Laudos Arbitrales consultados**

CAM Santiago, Rol N° 943, de 12.08.2009

CAM Santiago, Rol N° 529, de 27.01.2006

CAM Santiago, Rol N° 404, de 02.09.2004

ICC Case N° 6097/1989

ICC Case N° 5314/1993

ICC Affaire N° 7604- 7610/1995

ICC Affaire N° 1434/1975

ICC Case N° 4131/1982

ICC Affaire N° 5103/1988

ICC Affaire N° 4504/1985, 1986

ICC Case N° 7453/1994

ICC Affaire N° 4972/1989

ICC Affaire N° 7155/1993

ICC Interim Award Case N° 6709/1994

ICC Final Award Case N° 5480/1993

ICC Final Award Case N° 6036/1994



ICC Interim Award Case N° 5314/1993

ICC Final Award Case N° 16314/2016

## **Sentencias consultadas**

### **España**

SAP Barcelona, N° 590/2004, Sección 15, de 21.1.2004, ponente: Concepción Rodríguez

SAP Barcelona, N° 9230/2009, Sección 15, de 15.06.2009, ponente: Forgas Folch

SAP Barcelona, N° 4744/2003, Sección 15, de 17.09.2003, ponente: Ferrandiz Gabriel

SAP Barcelona, N° 11443/2011, Sección 15, de 4.05.2011, ponente: Garnica Martin

SAP Barcelona, N° 12627/2000, Sección 15, de 23.10.2000, ponente: Gimeno-Bayon Cobos

SAP Madrid, N° 1045/2004, Sección 19, de 13.07.2004, ponente: Lombardía Del Pozo

SAP Madrid, N° 4137/2011, Sección 20, de 04.04.2011, ponente: Zapater Ferrer

SAP Madrid, N° 8003/2003, Sección 25, de 1.07.2003, ponente: Moya Hurtado de Mendoza

SAP Madrid, N° 1973/2010, Sección 25, de 19.02.2010, ponente: Delgado Rodríguez

SAP Navarra, N° 415/2000, Sección 2ª, de 4.06.2001, ponente: Cobo Saenz

SAP Valencia, N° 204/2013, Sección 9ª, de 16.07.2013, ponente: Andrés Cuenca

STS N° 3403/2005, Sección 1ª, de 26.05.2005, ponente: Sierra Gil De La Cuesta

STS N° 4098/2017, Sala de lo civil, de 21.11. 2017, ponente: Salas Carceller

STS N° 511/2015, Sala de lo civil, de 22.09.2015, ponente: Salas Carceller

STS N° 433/2003, Sala de lo Civil, de 9.05.2003, ponente: Marín Castán

STS N° 1166/2008, Sala de lo civil, de 12.02.2008, ponente: Almagro Nosete

STS N° 36/2009, Sala de lo civil, de 26.01.2009, ponente Almagro Nosete

STS N° 9386/2000, Sala de lo civil, de 19.12.2000, ponente: Martínez-Pereda Rodríguez

STS N° 7244/1994, Sala de lo civil, de 10.11.1994, ponente: Burgos Perez De Andrade

STC N° 1/2018, de 11.01.2018

STC N° 352/2006 de 14.12.2006

STC N° 174/1995 de 23.11.1995

STC N° 288/1993, de 4.10.1993

## **Estados Unidos de Norteamérica**

Queen's Bench Division, Commercial Court, "Fidelitas Shipping Ltd v. V/O Exportchleb", (1965) 1 Lloyd's Rep. 13.

United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, "Houston Refining., L.P. v. United Steel, Paper & Forestry, Rubber, Mfg., Energy, Allied Indus. & Serv. Workers Int'l Union", N° 13-20384, 765 F.3d 396, de 25.08.2014;

United States Court of Appeals for the Second Circuit, "S.A. Mineracao da Trinidade-Samitri v. Utah International Inc.", N° 84-7163 N°84-7355, 745 F.2d 190; de 1.10.1984;

United States Court of Appeals for the Second Circuit, "International Association of Machinists and Aerospace Workers, AFL-CIO et al. v. General Electric Co.", N° 180 N°32399, 406 F.2d 1046, de 27.01.1969.

United States Court of Appeals for the Federal Circuit, “In Re Medical Engineering Corporation”, 976 F.2d 746, de 12.06.1992.

United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, “Alexander Binzel Corporation v. NU- Tecsys Corporation and Karl- Heinz Binzel”, N°91 C 2092, 1992 U.S. Dist. LEXIS 1507, 11.02.1992.

United States Court of Appeals for the Federal Circuit, “Rhone-Poulenc Specialties Chimiques v. SCM Corporation”, 769 F.2d 1569, 1571-72, de 06.08.1985.

United States District Court for the Southern District of New York, “Givenchy S.A., Givenchy Gentlemen SARL, Givenchy INC. and Hubert Givenchy v. William Stuart Industries (Far East) Ltd.”, 85 Civ. 9911 (PKL), 1986 U.S. Dist. LEXIS 28403, de 10.03.1986

United States Court of Appeals for the Second Circuit, “Rochdale Village, Inc. v. Public Service Employees”, N°s 1052, 1394, Dockets 79-7200, 79-7440, 605 F.2d 1290, de 24.09.1979

United States District Court for the Southern District of New York, “Kamakazi Music Corp. Barry Manilow and Warner Bros. Publications v. Robbins Music Corp. and Vicks Lithograph”, N°80 Civ. 2877, 522 F. Supp. 125, de 03.08.1981

United States District Court for the Southern District of New York, “Saucy Susan Products, Inc. v. Allied Oil English, Inc. and Harold Ross”, 200 F. Supp. 724, de 21.12.1961

United States Court of Appeals for the Second Circuit, “Necchi Sewing Machine Sales Corp., Petitioner-appellee, v. Necchi, S. P. A.”, N° 33, 369 F.2d 579, 1.12.1966

United States Court of Appeals for the second Circuit, “Thomson CSF v. American Arbitration Association”, N° 94-9118, 64 F.3d 773, de 24.08.1995

United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit, “MS Dealer Service Corp. v. Franklin”, N° 98-6699, 177 F.3d 942, de 28.05.1999

United States Court of Appeals for the Second Circuit, “Choctaw Generation Limited Partnership v American Home Assurance Company”, N° 01-7899, 271 F.3d 403, de 16.11.2001

United States District Court for the Northern District of Illinois, “Messing v. Rosenkrantz”, N° 94 C 3165, 872 F. Supp. 539, de 12.01.1995

United States Court of Appeals for the Seventh Circuit “Hughes Masonry v. Greater Clark County Sch. Bldg”., N° 80-2817, 659 F.2d 836; de 28.09.1981

United States District Court for the Northern District of New York, “Upstate Shredding, LLC v. Carloss Well Supply Co. and Dresser Equipment Group and others”, N° 3:99-CV-751, 84 F. Supp. 2d 357, de 22.02.2000

United States District Court for the Southern District of New York, “Carte Blanche (Singapore) Pte., Ltd. v. Diners Club International”, N° 88 Civ. 2719 (WK), 802 F. Supp. 1006; de 04.09. 1992

United States Court of Appeals for the Second Circuit, “Deloitte Noraudit A/S v. Deloitte Haskins & Sells”, N° 93-7271, 9 F.3d 1060, de 22.11.1993

United States District Court for the Northern District of Illinois, “Messing v. Rosenkrantz”, N° 94 C 3165, 872 F. Supp. 539, de 12.01.1995

United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, “Sink v. Aden Enterprises, Inc.”, N° 02-35323, de 10.12.2003

Supreme Court of the United States, “Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.”, N° 83-1569, 473 U.S. 614, de 02.07.1985

Supreme Court of the United States, “Moses H. Cone Memorial Hospital v. Mercury Construction Corp.”, N°81-1203, 460 U.S. 1; 24-26, de 23.02.1983

Supreme Court of the United States, “A T & T Tech., Inc. v. Communications Workers of America”, N° 84-1913, 475 U.S. 643, de 07.03.1986

Supreme Court of the United States, “Litton Financial Printing Division v. National Labor Relations Board”, N° 90-285, 501 U.S. 190, de 13.06.1991

Supreme Court of the United States, “Shearson/American Express Inc. Et. Al. v. McMahon Et. Al.”, N°86-44, 482 U.S. 220, de 8.06.1987

Supreme Court of the United States, “Perry Et. Al. v. Thomas”, N°86-566, 482 U.S. 483, 15.06.1987

Supreme Court of the United States, “BC Group plc. v. Republic of Argentina”, N° 12-138, 134 S. Ct. 1198, de 05.03.2014

Supreme Court of the United States, “Dean Witter Reynolds, Inc. v. Byrd”, N° 83-1708, de 04.03.1985

## **Francia**

Cour D’Appel de Paris, “Liv Hidravlika D.O.O v S.A. Diebolt”, N° 05/10577, 1<sup>ère</sup> Chambre, section C, de 28.02.2008