

TEMAS

Arbitraje y Propiedad Industrial

Ayllen Gil Seaton

■ LA LEY

TEMAS

■ LA LEY

Arbitraje y Propiedad Industrial

Ayllen Gil Seaton

© Ayllen Gil Seaton, 2020
© Wolters Kluwer España, S.A.

Wolters Kluwer

C/ Collado Mediano, 9
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel: 902 250 500 – Fax: 902 250 502
e-mail: clientes@wolterskluwer.com
<http://www.wolterskluwer.es>

Primera edición: enero 2020

Depósito Legal: M-39813-2019

ISBN versión impresa: 987-84-9020-956-1

ISBN versión electrónica: 987-84-9020-957-8

Diseño, Preimpresión e Impresión: Wolters Kluwer España, S.A.
Printed in Spain

© **Wolters Kluwer España, S.A.** Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, Wolters Kluwer España, S.A., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **Wolters Kluwer España, S.A.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

IV. 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⁽⁵⁰²⁾, este

(502) 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, 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.

último aspecto —el de los efectos del laudo— se propone 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⁽⁵⁰³⁾. 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 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,

(503) 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.

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⁽⁵⁰⁴⁾.

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⁽⁵⁰⁵⁾.

Esta primera aproximación al objeto de estudio no sólo confirma la existencia de intereses de terceros relevantes en el arbitraje⁽⁵⁰⁶⁾, sino que además pone de relieve la conveniencia de una regulación eficaz de la materia.

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 tal en el arbitraje, el cual debe continuar siendo primordial. Por ello debe valorarse de manera crítica en qué situaciones es posible la 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

(504) 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.

(505) ESPLUGUES MOTA, Carlos, *El arbitraje marítimo internacional*, 1ª ed., Aranzadi, Navarra, 2007, pp. 374 y ss.

(506) 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 consultar en este sentido: PLATTE, Martin, «When should an Arbitrator Join Cases?», en *Arbitration International*, vol. 18, nº 1, 2002, pp. 67-68.

¿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 del 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⁽⁵⁰⁷⁾. 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, 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⁽⁵⁰⁸⁾, 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

(507) REDFERN y HUNTER, *op. cit.*, pp. 396-397.

(508) 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,



La creciente importancia de los derechos de Propiedad Industrial para la productividad de las compañías es, al día de hoy, indiscutida, resultando imperativa la búsqueda de una forma de resolución eficaz y eficiente de los conflictos que eventualmente pueden llegar a suscitarse. En este contexto, el arbitraje surge como un mecanismo idóneo, especialmente ventajoso en la resolución de estas controversias.

La obra identifica los obstáculos para el desarrollo del arbitraje en disputas relacionadas con la Propiedad Industrial y plantea soluciones y herramientas concretas en orden a alcanzar la eficacia y eficiencia del procedimiento. La implementación de las distintas instituciones procesales en las que se basa la propuesta de la autora, se encuentra disponible tanto para el arbitraje interno como para el internacional, y es susceptible de ser aplicada por profesionales expertos en Propiedad Industrial, instituciones arbitrales y, en general, por profesionales que participan en el arbitraje.

Estamos, en definitiva, ante una guía práctica para la resolución de disputas sobre Propiedad Industrial a través del arbitraje. Una lectura imprescindible para todos aquellos profesionales dedicados al arbitraje, tanto en el ámbito académico como práctico, quienes a buen seguro valorarán el método y herramientas concretas propuestas en la obra.

