

Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial *

Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO **

Sumario: I. Relevancia del arbitraje en materia de propiedad industrial. II. El arbitraje en el marco de los mecanismos nacionales de Registro. III. Alternativas de reglamentación. IV. Alcance de la arbitrabilidad. V. El arbitraje en el acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes. VI. Conclusión.

Resumen: Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial

Pese a la notable difusión del arbitraje en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, este sector ha sido tradicionalmente identificado como una de las materias en las que el arbitraje se encuentra sometido a significativas limitaciones, que varían según los países. En particular, cuando en el litigio se ven implicados aspectos relativos a la validez de los derechos de propiedad industrial sometidos a registro, los límites de la arbitrabilidad pueden ser fuente controversia. Entre las diversas alternativas de reglamentación, en un sistema como el español cabe entender que prevalece el criterio de que el órgano arbitral puede pronunciarse acerca de la validez del derecho de propiedad industrial, si bien únicamente con carácter incidental o eficacia *inter partes*, en litigios relativos, por ejemplo, a la explotación contractual o a la infracción de tales derechos, sin que ello suponga ir más allá de lo arbitrable. Para finalizar, se incluye una valoración crítica de las reglas sobre arbitraje del Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes de 2013.

Palabras clave: ARBITRABILIDAD – PROPIEDAD INDUSTRIAL – PATENTES – MARCAS – VALIDEZ.

Abstract: Scope of the arbitrability of disputes on intellectual property rights

Commercial arbitration plays a significant role in cross-border litigation concerning intellectual property rights, although this area has traditionally been singled out as one of the fields where arbitration is subject to specific limitations varying among countries. Particularly, uncertainties may arise as to the scope of arbitrability regarding disputes where validity issues are involved. In comparative perspective, significant differences may be found. Under Spanish law, the better and prevailing view is that arbitrators may decide on issues of validity of industrial property rights, where validity arises in a context other than by principal claim and provided that the decision on validity only has

* Esta contribución ha sido elaborada en el marco del proyecto de investigación DER 2012–34086, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

** Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid

inter partes effect. Such an interpretation is of great practical significance, for instance, where validity is raised as a defence in the context of disputes concerning the contractual exploitation or infringement of industrial property rights. Finally, the specific provisions on arbitration of the 2012 Agreement on a Unified Patent Court are discussed.

Keywords: ARBITRABILITY – INDUSTRIAL PROPERTY – PATENTS – TRADEMARKS – VALIDITY.

I. Relevancia del arbitraje en materia de propiedad industrial

Más allá de la conocida posición del arbitraje como mecanismo ampliamente utilizado para la solución de controversias derivadas de los negocios internacionales en general y, en particular, de los relativos a derechos de propiedad industrial, el análisis de la relevancia y alcance del arbitraje en este concreto ámbito presenta un singular interés. Se trata de un sector sobre el que se proyecta de manera especial la rápida evolución tecnológica, así como la particular expansión de las actividades de alcance multinacional o global al tratarse de bienes inmateriales, lo que va unido a la generalización de controversias vinculadas a una pluralidad de países, por ejemplo, como consecuencia de que la tecnología o los signos relevantes son objeto de tutela o explotación simultánea en múltiples jurisdicciones, resultado de una clara tendencia a la internacionalización en las solicitudes de registro de patentes, marcas y diseños.

La inclusión de un acuerdo de arbitraje es una opción muy frecuente en la práctica de los contratos internacionales sobre derechos de propiedad industrial¹. Entre las circunstancias que favorecen esa situación tiende a destacarse que el arbitraje se percibe como un mecanismo de solución de controversias que se corresponde mejor con el carácter internacional de esas transacciones, al tiempo que facilita que decisiones complejas y con un alto contenido técnico puedan ser adoptadas por personas con conocimientos especializados². Asimismo, las características del arbitraje se adaptan al significado de la confidencialidad en este sector así como a la naturaleza de muchos de estos acuerdos como contratos de cooperación de larga duración. En todo caso, la expansión del arbitraje básicamente se corresponde con

¹ *Vid., v.gr.*, WIPO Arbitration and Mediation Center, *Results of the WIPO Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions*, Ginebra, 2013, p. 20 <<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf>>, que calcula en más de un cuarenta por ciento el porcentaje de contratos de transferencia de tecnología que incluyen una cláusula de arbitraje.

² *Vid., v.gr.*, T. Cook y A.I. García, *International Intellectual Property Arbitration*, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2010, pp. 23–48.

una situación que es común para el conjunto de la contratación comercial internacional. Ahora bien, tratándose de litigios complejos relativos a la utilización de bienes inmateriales en una pluralidad de países, el recurso al arbitraje puede presentar el interés adicional de limitar el eventual impacto negativo del complejo panorama de la litigación internacional ante tribunales estatales³.

No obstante, el sector de los derechos de propiedad industrial ha sido tradicionalmente identificado como uno de los ámbitos en los que el arbitraje se encuentra sometido a significativas limitaciones, que varían según los países. Tales limitaciones se proyectan en especial con respecto a las cuestiones relativas a la existencia, validez e inscripción de esos derechos, debido a que su consideración como derechos de exclusiva otorgados por el poder público, a través de un procedimiento de concesión o registro, determina que pueda resultar controvertido que un mecanismo privado de arreglo de diferencias como el arbitraje sea apto para decidir con plenos efectos sobre ciertos aspectos como la nulidad de los derechos de propiedad industrial.

Aunque en relación con el arbitraje en este sector se encuentra consolidada la distinción entre litigios sobre la validez de los derechos, los relativos a su infracción y los surgidos de los contratos de explotación, la práctica demuestra que típicamente el arbitraje se encuentra vinculado a la explotación contractual de estos derechos, en la medida en que el convenio arbitral que es presupuesto del arbitraje suele nacer en conexión con un contrato, con gran frecuencia como una cláusula más del contrato con respecto al cual las partes acuerdan que las diferencias que puedan surgir sean resueltas a través de esa vía⁴. En los litigios relativos a la infracción de derechos, salvo si están conectados a una relación contractual, no es frecuente que las partes se pongan de acuerdo en someter las diferencias a arbitraje. Desde el punto de vista práctico, una formulación amplia del convenio arbitral concluido en el marco de una relación contractual facilita que el órgano arbitral pueda conocer de reclamaciones de naturaleza extracontractual por infracción de derechos entre el titular de derechos y el licenciataria.

Ciertos conflictos de intereses surgidos al hilo del desarrollo de nuevos bienes, como los nombres de dominio de Internet, tienen sin-

³ J. De Werra, "Global Policies for Arbitrating Intellectual Property Disputes", *Research Handbook on Intellectual Property Licensing*, Cheltenham, Edward Elgar, 2013, pp. 353-377, esp. p. 354.

⁴ P.A. De Miguel Asensio, "Arbitraje y contratos internacionales sobre propiedad industrial en el derecho español", *RCEA*, 1992, pp. 27-47, pp. 39; y F. Dessemontet, "Licensing and Arbitration", *Research...*, *op. cit.*, pp. 337-352.

gular relevancia desde la perspectiva de la tutela de los derechos de propiedad industrial sobre signos, especialmente las marcas. La complejidad inherente a la litigación internacional ante los tribunales estatales en este ámbito, los particulares riesgos de menoscabo de los derechos de marca inherentes a la configuración del sistema de registro de nombres de dominio, así como la existencia de un peculiar marco institucional con cierta capacidad de creación de normas en este sector, han favorecido el desarrollo de mecanismos extrajudiciales de solución de controversias, de gran importancia para la tutela de las marcas, cuya delimitación con el arbitraje comercial internacional reviste singular interés en este contexto.

La expansión del arbitraje en el ámbito de los derechos de propiedad industrial⁵ no impide apreciar cómo la aparición de nuevos riesgos asociados al uso de medios de difusión de contenidos de alcance global –como es el caso de Internet– ha ido unido al desarrollo de mecanismos alternativos de solución de controversias con sus rasgos peculiares que impiden considerarlos propiamente arbitraje, pese a que en ocasiones se ha llevado a cabo una incorrecta equiparación entre ambos. Es el caso del procedimiento instaurado por la ICANN con base en su Política uniforme de solución de controversias en materias de nombres de dominio⁶. Estos procedimientos extrajudiciales se configuran como mecanismos destinados a que los titulares de derechos de marca puedan reaccionar frente a registros abusivos de nombres de dominio que produzcan confusión y hayan sido registrados y usados de mala fe por quien no tiene un derecho o interés legítimo en la denominación de que se trate. Persiguen, por lo tanto, una función muy limitada, centrada en hacer frente a registros claramente abusivos, de manera especialmente rápida y con costes reducidos. Por ello, las reglas de procedimiento conforme a las cuales se lleva a cabo la tramitación de dichas reclamaciones se caracterizan por facilitar un pronunciamiento rápido y poco costoso, estableciendo un procedimiento que en comparación con lo que es propio de los procesos judiciales o arbitrales proporciona menos garantías. A diferencia de lo que es propio del arbitraje, rasgo esencial de los procedimientos extrajudiciales de solución de controversias basados en la Política uniforme de la ICANN es que no menoscaban las facultades de las partes de recurrir a la vía

⁵ Algo que debe enmarcarse en el contexto de la tendencia expansiva del arbitraje comercial internacional en general, *vid.* J.C. Fernández Rozas, “Arbitraje comercial internacional”, J.C. Fernández Rozas, R. Arenas García y P.A. De Miguel Asensio, *Derecho de los negocios internacionales*, 4ª ed., Madrid, Iustel, 2013, pp. 639–641.

⁶ Para un estudio de conjunto, *vid.* D. Lindsay, *International Domain Name Law (ICANN and the UDRP)*, Oxford, Hart, 2007.

judicial en cualquier momento, anterior o posterior a la tramitación del procedimiento extrajudicial, y además se establece la subordinación del procedimiento extrajudicial a lo que puedan decidir los tribunales competentes, si cualquiera de las partes opta por acudir a la vía judicial para ejercitar las acciones que estime pertinentes. Estos procedimientos extrajudiciales no pueden ser equiparados al arbitraje, de manera que, por ejemplo, las previsiones de la legislación de arbitraje en materia de recurso de anulación no resultan aplicables a estos procedimientos; de modo que no serán objeto de atención en esta contribución⁷.

II. El arbitraje en el marco de los mecanismos nacionales de Registro

Indicativo de la expansión del arbitraje en materia de propiedad industrial es el dato de que ciertos legisladores estatales han dado entrada al arbitraje privado como vía para la solución de conflictos en el marco de los procedimientos de registro o concesión de los derechos de propiedad industrial por parte de las autoridades públicas. En el ámbito de los derechos de marca y diseño industrial la modernización de la legislación española ha ido unida a previsiones específicas acerca de la utilización del arbitraje en el seno del procedimiento de registro de tales derechos⁸. En concreto, el art. 28 Ley 17/2001, de marcas (LM) contempla la posibilidad de que los particulares sometan a arbitraje ciertos actos en los que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) se pronuncia sobre el registro de una marca. Un régimen similar con respecto al arbitraje de cuestiones surgidas en el marco del procedimiento de oposición al registro de diseños industriales establece el art. 42 Ley 20/2003 sobre el diseño industrial.

En relación con el art. 28 LM, cabe destacar que se trata de un arbitraje encaminado a la solución de controversias relativas a ciertas cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, típicamente entre el solicitante de la marca y los titulares de derechos que hubieren causado la denegación del registro, o que hubieren formulado oposición, así como quienes hubieran interpuesto recurso o comparecido durante el mismo. Tan sólo pueden someterse a arbitraje las cuestiones relativas a la concurrencia

⁷ En relación con esas cuestiones, *vid.* P.A. De Miguel Asensio, *Derecho privado de Internet*, 4^a ed., Navarra, Thomson Reuters Civitas, 2011, pp. 456–501.

⁸ *Vid.* J.F. Merino Merchán y J.M. Chillón Medina, *Tratado de Derecho arbitral*, 3^a ed., Cizur Menor, Thomson–Civitas, 2006, pp. 402–415; y M. Lobato, *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Madrid, Civitas, 2002, pp. 508–516.

o no de algunas prohibiciones relativas de registro, de modo que el alcance de este mecanismo comprende básicamente controversias ante el registro acerca de la identidad o semejanza con una marca o nombre anterior y el riesgo de confusión con la misma. Se trata de un arbitraje que se configura como una alternativa al recurso administrativo ordinario y, eventualmente, al recurso contencioso administrativo, contra ese tipo de actos⁹, por lo que el convenio arbitral debe ser notificado a la OEPM una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro, y antes de que gane firmeza el acto que lo pone fin. También debe ser notificado a la OEPM el laudo. El valor de cosa juzgada que atribuye al laudo arbitral el art. 28.6º LM opera no sólo en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa sino también en la civil, conforme al art. 53 LM, que acerca de la extensión de la cosa juzgada establece que quien ha sido parte en un proceso contencioso-administrativo no puede demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa.

Se trata de arbitrajes con un objeto limitado, pues de la LM no resulta un criterio general de disponibilidad de las controversias relativas al registro de esos derechos. Precisamente, entre las materias que quedan al margen del arbitraje se encuentran los llamados supuestos de doble identidad –signos idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos–, con el propósito de asegurar que no se afecta mediante convenio al interés público, pues la eventual coexistencia registral de signos idénticos para productos o servicios idénticos frustraría la finalidad que persigue la publicidad registral, desnaturalizando la protección del tercero que confía en la apariencia registral. También la afectación al interés público justifica la exclusión expresa del arbitraje de las cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro, de modo que la decisión de esas cuestiones se considera que no puede depender de las partes interesadas¹⁰.

III. Alternativas de reglamentación

La cuestión más controvertida acerca del arbitraje en los litigios sobre derechos de propiedad industrial es la relativa a su arbitrabili-

⁹ Vid. M.P. Perales Viscasillas, “Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia”, *Anuario de Justicia Alternativa*, nº 6, 2005, pp. 11–75, pp. 16–27.

¹⁰ A. Pérez González, “Art. 28”, A. Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I, 2ª ed., Navarra, Aranzadi, 2008, pp. 480–484.

dad¹¹, debido a que es un criterio muy extendido a nivel comparado que no todas las controversias relativas a esos derechos pueden ser objeto de arbitraje¹², lo que se vincula con su carácter de derecho de exclusiva otorgado por el poder público. En principio, cada ordenamiento determina qué controversias deben ser necesariamente decididas por órganos estatales y quedan excluidas del arbitraje, como se refleja en el tratamiento de la arbitrabilidad en los convenios internacionales en materia de arbitraje. En concreto, el Convenio de Nueva York de 1958¹³ establece en su art. II.1º el compromiso por parte de los Estados contratantes de reconocer todo convenio arbitral “concerniente a un asunto que pueda ser sometido a arbitraje”. Además, el art. V.2º, entre los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales susceptibles de ser apreciados de oficio por las autoridades del país en el que se pide el reconocimiento y ejecución, incluye el que según la ley de ese país el objeto de la diferencia no sea susceptible de solución por vía de arbitraje. Por su parte, el Convenio europeo sobre arbitraje de 1961¹⁴ prevé en su art. VI.2º que “el tribunal ante el cual se hubiere promovido el asunto podrá denegar el reconocimiento del acuerdo o compromiso arbitral si, conforme a la *lex fori* la controversia no es por su objeto o materia susceptible de arreglo mediante arbitraje”.

En el sistema español, incluso bajo la anterior ley de arbitraje de 1988, no resultaba controvertido que los litigios sobre aspectos meramente obligacionales o contractuales de acuerdos de explotación de derechos de propiedad industrial son arbitrables, al igual que los litigios relativos a la infracción de tales derechos. Así, por ejemplo, en relación con las acciones de infracción de marca, el art. 40 LM hace referencia expresa a que se pueden ejercitar ante los órganos jurisdiccionales “sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible”. No ofrece duda que en el marco también de la Ley 60/2003, de arbitraje, (LA) los aspectos contractuales y los relativos a la responsabilidad extracontractual derivada de la infracción de derechos constituyen

¹¹ Para un análisis de conjunto, *vid.* T. Cook y A.I. García, *International...*, *op. cit.*, pp. 49–76.

¹² *Vid., v.gr.*, W. Grantham, “The arbitrability of international intellectual property disputes”, *Berkeley J. Int’l L.*, vol. 14, 1996, pp. 173–221, pp. 199–220; y J.C. Fernández Rozas, *Tratado del arbitraje comercial en América Latina*, Madrid, Iustel, 2008, pp. 922–923.

¹³ Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 junio 1958 (*BOE*, 11–VII–1977).

¹⁴ Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional, hecho en Ginebra el 21 abril 1961 (*BOE* núm. 238, de 04.10.1975).

cuestiones disponibles por las partes. La arbitrabilidad de la controversia en la LA coincide con la disponibilidad de su objeto por las partes, de manera que, en principio, son cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles. Conforme al art. 2.1º LA, son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, entre las que se incluyen las relativas a la propiedad industrial, sin perjuicio de ciertos límites derivados de la existencia de aspectos de interés público en la configuración de tales derechos. En relación con los contratos de explotación de derechos de propiedad industrial, la circunstancia de que puedan resultar aplicables normas de defensa de la competencia, por ejemplo, relevantes de cara a la eventual nulidad de ciertas estipulaciones contenidas en contratos de transferencia de tecnología o para fijar el resarcimiento de daños y perjuicios, no afecta a la arbitrabilidad de las controversias, como ha puesto relieve la reciente práctica judicial española¹⁵.

Por ello, presenta especial interés el régimen de los litigios relativos a la validez de derechos de propiedad industrial sometidos a registro. Su tratamiento condiciona además de manera significativa la tramitación de arbitrajes relativos a contratos sobre derechos de propiedad industrial o litigios relativos a la infracción de tales derechos, pues es habitual que el demandado por incumplimiento contractual o infracción del derecho invoque como defensa la nulidad del derecho de propiedad industrial. Desde la perspectiva internacional, teniendo en cuenta la existencia de criterios diferentes según los ordenamientos en este ámbito¹⁶, interesa hacer referencia a la ley aplicable en materia de arbitrabilidad. Por una parte, la arbitrabilidad de la controversia según el Derecho español resulta, en principio, un presupuesto del reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales dictados en el extranjero. Pero debe tenerse en cuenta que los límites impuestos al arbitraje en esta materia se encuentran estrechamente vinculados con la configuración en cada sistema jurídico del régimen de los derechos de propiedad industrial, de modo que en relación con los distintos supuestos en los que la arbitrabilidad de la controversia debe ser apreciada, típicamente por plantearse la cuestión en relación con la eficacia del convenio arbitral, bien ante el órgano arbitral o ante un tribunal competente, los criterios establecidos en la correspondiente ley de protección deben ser

¹⁵ Vid. AAP Madrid 28ª n.º 147/2013, de 18 octubre, JUR\2013\354923, especialmente su FD 2º, destacando, con ulteriores referencias, cómo el eventual recurso al arbitraje no menoscaba el carácter de *ius cogens* de las normas de defensa de la competencia aplicables a una controversia contractual sino únicamente al cauce procesal para darles efecto.

¹⁶ Vid., *v.gr.*, L. Fumagalli, "Arbitrato IP e diritto internazionale processuale privato", *AIDA*, vol. XV, 2006, pp. 136-156, p. 149.

tomados en consideración cuando la ley rectora del convenio arbitral o la *lex fori* –típicamente en el marco de un recurso de anulación o de un exequátur– no coinciden con la ley de protección¹⁷.

Desde la perspectiva comparada, cabe reseñar que, en principio, se afirma la arbitrabilidad de las controversias en materia contractual o de infracción de derechos de propiedad industrial en los diversos sistemas que hacen depender el carácter arbitrable de una controversia de que su objeto sea disponible por las partes. Ahora bien, cuando en el litigio se ven implicados aspectos relativos a la validez de los derechos de propiedad industrial sometidos a registro, los límites de la arbitrabilidad pueden ser fuente controversia, especialmente en aquellos ordenamientos que no tienen un régimen legal preciso en la materia¹⁸.

De hecho, la existencia de disposiciones específicas sobre la arbitrabilidad en materia de validez de derechos de propiedad industrial no resulta frecuente en los ordenamientos nacionales, si bien cabe encontrar excepciones significativas. Así, en EE UU desde 1982 la legislación en materia de patentes establece expresamente la posibilidad de sumisión a arbitraje de todo tipo de controversias relativas a la violación o la validez de una patente, si bien se prevé que el laudo arbitral únicamente producirá efectos entre las partes y que puede ser modificado cuando una sentencia judicial firme declare nulo un derecho de patente que previamente hubiera sido considerado válido en un procedimiento arbitral¹⁹. Por su parte, en Bélgica la legislación de patentes admite la posibilidad de que un laudo arbitral declare la nulidad de una patente con efectos *erga omnes*, aunque queda a salvo la

¹⁷ Vid. P.A. De Miguel Asensio, “Arbitraje...”, *loc. cit.*, pp. 37–38.

¹⁸ Vid. M.A. Smith, M. Couste, T. Hield, R. Jarvis, M. Kochupillai, B. Leon, J. C. Rasser, M. Sakamoto, A. Shaughnessy y J. Branch “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, *Harv. J.L. & Tech.*, vol. 19, 2006, pp. 299–357; y K.R. Adamo, “Overview of International Arbitration in the Intellectual Property Context”, *Global Bus. L. Rev.*, vol. 2, 2011, pp. 7–28, esp. pp. 16–19.

¹⁹ Title 35 US Code Sect. 294. Así, en el apartado a) de la Sección 294 se establece que “a contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the contract. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration...”. Por su parte, el apartado c) prevé que “An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other person...”. Vid. D.W. Plant, “Arbitrability of Intellectual Property Issues in the United States”, *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, Ginebra, 1994, < <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/plant.html>>; y W. Grantham, “The arbitrability...”, *loc. cit.*, p. 215.

posible oposición de terceros²⁰. En otros ordenamientos cabe encontrar básicamente referencias a que las reglas específicas sobre ejercicio de acciones ante los tribunales, con frecuencia vinculadas a la creación de órganos especializados, no excluyen el recurso al arbitraje, como sucede en Francia en el *Code de la propriété intellectuelle* tras su reforma mediante la ley de 17 mayo 2011 y la remisión también para esta materia a las reglas generales sobre arbitrabilidad²¹.

IV. Expansión de la arbitrabilidad

En la práctica, las cuestiones relativas a la validez de los derechos de propiedad industrial suelen plantearse en relación con litigios en materia contractual y (aunque menos frecuentes en el ámbito del arbitraje) en materia de obligaciones extracontractuales. Clave para concretar el alcance práctico del arbitraje es la posibilidad de que el órgano arbitral conozca de la validez del derecho de propiedad industrial con carácter incidental, típicamente en situaciones en las que el demandado invoca como excepción la nulidad del derecho de propiedad industrial²². Desde la perspectiva del ordenamiento español –posiblemente similar a la de otros ordenamientos en los que el criterio determinante para apreciar la arbitrabilidad es que la cuestión litigiosa sea de libre disposición de las partes–, cabe entender que el órgano arbitral no se ve privado de la posibilidad de decidir acerca del incumplimiento contractual o de la infracción del derecho por el mero hecho de que una parte alegue la nulidad del derecho.

En primer lugar, en la medida en que el tribunal decida sobre esas cuestiones reputando el derecho de propiedad industrial como válido si existe conforme a la legislación del país de protección y no está pendiente la impugnación de su validez ante sus tribunales, no desborda los límites de la arbitrabilidad ni cabe entender que por ese motivo menoscabe el orden público. Incluso en situaciones en las que existen dudas acerca de la validez del derecho el órgano arbitral podría suspender el procedimiento para dar a la parte que invoca la falta de

²⁰ *Loi sur les brevets d'invention* de 28 marzo 1984 –texto en *La Propriété Industrielle*, junio 1985 (101/6) Texto 2–004–, cuyo art. 51.1^o establece “*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 chose jugée sous réserve de la tierce opposition*”.

²¹ *Vid.*, *v.gr.*, art. L 615–17 en materia de patentes y artículo L–716–4 sobre marcas.

²² *Cf.* M. Mousseron, J. Raynard y P. Véron, “Cross–Border Injunctions – A French Perspective”, *IIC*, vol. 29, 1998, pp. 884–906, p. 900.

validez la posibilidad de ejercitar la acción de nulidad ante los tribunales competentes, reservándose la facultad de decidir reputando como válido el derecho de propiedad industrial si el demandado no formula la demanda correspondiente dentro de un determinado plazo. En un sistema como el alemán en el que tradicionalmente se ha considerado que no es posible el arbitraje en materia de validez de patentes²³, como elemento para flexibilizar el sistema en la práctica se destaca la posibilidad de que las partes en el marco de un arbitraje lleguen a un acuerdo que incluya el compromiso del titular de la patente de solicitar la cancelación de la patente, lo que también puede ser ordenado en el marco del laudo arbitral cuando las partes así lo han acordado²⁴.

Habida cuenta de la tendencia a la expansión de la arbitrabilidad, existe una propensión extendida a aceptar que el órgano arbitral pueda pronunciarse, si bien únicamente con carácter incidental o eficacia *inter partes* acerca de la validez del derecho de propiedad industrial, en litigios relativos a la infracción de tales derechos o a contratos relativos a su explotación, sin que ello suponga ir más allá de lo arbitrable²⁵. Este criterio hace posible que el órgano arbitral competente para decidir sobre un contrato o la infracción de derechos pueda hacerlo pronunciándose, con carácter incidental, sobre la validez del derecho, típicamente en supuestos en los que el demandado ha invocado como excepción la nulidad del derecho supuestamente infringido. A diferencia de lo que sucede cuando la cuestión de la validez se suscita a título principal al haberse ejercitado una acción de declaración de nulidad –como demanda o reconvención–, 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, como ha puesto de relieve al margen del arbitraje la jurisprudencia española en la interpretación del art. 126 Ley de patentes (LP)²⁶.

²³ Vid. N. Holzner, *Die objektive Schiedfähigkeit von Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten*, Baden–Baden, Nomos, 2001, pp. 95–109.

²⁴ M.A. Smith, M. Couste, T. Hield, R. Jarvis, M Kochupillai, B. Leon, J.C. Rasser, M Sakamoto, A. Shaughnessy y J. Branch, “Arbitration...”, *loc.cit.*, pp. 335–336.

²⁵ B. Hanotiau, “L’arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle”, J. De Werra (ed.), *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, Ginebra, Schulthess, 2010, pp. 155–174, pp. 160–162, con ejemplos de la práctica arbitral en ese sentido.

²⁶ Vid., con ulteriores referencias, lasSSAP La Coruña nº 135/1999 2ª 15 marzo (AC 1999/6940); AP Barcelona 15ª 23 octubre 2000 (JUR 2001/25539); AP Barcelona 15ª 17 septiembre 2003 (JUR 2004/55860); AP Zaragoza 5ª 22 febrero de 2007 (AC 2007/814).

Se trata de un criterio que goza de significativa aceptación en España²⁷ y ya con anterioridad en el panorama comparado²⁸ y que es el acogido de manera reiterada por la jurisprudencia francesa, incluso ya antes de la reforma de 2011 del *Code de la propriété intellectuelle*²⁹. Este criterio implica considerar que no existen motivos para que la limitación impuesta por el TJUE en el asunto *GAT*³⁰, con respecto a la interpretación de la competencia exclusiva de los tribunales en materia de validez y existencia de derechos de propiedad industrial sometidos a registro del art. 22.4^o Reglamento Bruselas I³¹, se proyecte sobre el ámbito de la arbitrabilidad, cuestión diversa y regida por normas diferentes a la determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales estatales³².

En la medida en que conforme a la correspondiente ley de protección sea posible alegar la nulidad del derecho de propiedad industrial tanto por vía de acción –demanda o reconvencción– como de excep-

²⁷ Vid. F. Vicent Chuliá, “Nulidad y caducidad de patentes en derecho español (con referencia a los ordenamientos francés, británico, italiano y alemán)”, *La propiedad industrial en España en su contexto europeo*, Barcelona, CEFI, 1993, p. 50; y M. Lobato García-Miján, *La marca comunitaria*, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de España, 1997, pp. 178–179

²⁸ P.A. De Miguel Asensio, “Arbitraje...”, *loc. cit.*, p. 64; y A.C. Chiariny–Daudet, *Le règlement judiciaire et arbitral des contentieux internationaux sur brevets d'invention*, París, Litec, 2006, pp. 348–354.

²⁹ Vid. la decisión de 28 febrero 2008 de la *Cour d'Appel* de París –1^{ère} Chambre, Section C– en el asunto *Liv Hidravlika c. Diebolt*, donde para rechazar uno de los motivos del recurso de anulación contra el laudo arbitral se afirma que: “*Qu'au surplus la question de la validité du brevet débattue de manière incidente à l'occasion d'un litige de nature contractuelle peut, ainsi que le relève l'arbitre, lui être soumise, l'invalidité éventuellement constatée n'ayant, pas plus que s'il s'agissait de la décision de un juge, d'autorité de la chose jugée car elle ne figure notamment pas au dispositif, qu'elle n'a d'effet qu'à l'égard des parties, de même d'ailleurs qu'une décision en faveur de la validité, les tiers pouvant toujours demander la nullité du brevet por les mêmes causes*”.

³⁰ STJCE 13 julio 2006, as. C–4/03: *GAT*.

³¹ Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO 12 L de 16.01.2001, cuyas normas de competencia serán sustituidas a partir del 10 enero 2015 por el Reglamento 1215/2012, de 12 diciembre 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición), DO 351 L, de 20.12.2012. El nuevo Reglamento mantiene en su art. 24.4^o la regla de competencia hasta ahora contenida en el art. 22.4^o Reglamento 44/2001, incluyendo un inciso que precisa que la competencia exclusiva existe “independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción”, en línea con la jurisprudencia *GAT* del Tribunal de Justicia.

³² Vid. N. Bouza Vidal, “La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional y de la competencia arbitral”, *REDI*, vol. LII, 2000, pp. 371–394, pp. 378–380.

ción, como contempla expresamente el art. 126 LP, los limitados efectos del pronunciamiento incidental sobre la validez pueden servir para justificar que en tales situaciones el órgano arbitral no excede los límites de la arbitrabilidad ni del orden público. El alcance de las reglas sobre competencias exclusivas, y en particular la interpretación del TJCE del art. 22.4^o Reglamento 44/2001 en el asunto *GAT*, no resulta determinante con respecto a los límites de la arbitrabilidad. En todo caso, esta interpretación coherente con la tendencia a la expansión de la arbitrabilidad, puede plantear en el ámbito internacional dificultades específicas con respecto al reconocimiento y ejecución de laudos. En particular, si el laudo consideró incidentalmente válido un derecho respecto del cual en el momento en el que se solicita el reconocimiento está pendiente en el país de protección un litigio fundado en el ejercicio de una acción de nulidad o si en ese momento ha sido objeto de una decisión de los tribunales del país de protección declarando su nulidad; asimismo, también pueden surgir dificultades si incidentalmente consideró nulo un derecho que conforme a la ley del país de protección existe y debe presumirse válido, aunque este obstáculo no debe ser tal en la medida en que conforme a la legislación de ese país se admita que los tribunales pueden decidir incidentalmente sobre la validez de los derechos de propiedad industrial sin que ello implique una declaración general de nulidad, en línea con la previsión del art. 126 LP de que la nulidad de la patente pueda ser invocada como una mera excepción.

Tratándose de litigios derivados del ejercicio de la acción de nulidad de un derecho de propiedad industrial sometido a registro, en la medida en que se solicita una decisión sobre la validez del derecho de propiedad industrial sometido a registro que no reviste únicamente carácter incidental, debe apreciarse que la controversia versa en realidad sobre la existencia misma de un derecho de exclusiva otorgado por el poder público, estando presentes significativos intereses públicos o generales, como destaca la Exposición de Motivos de la LM con respecto a las prohibiciones absolutas de registro. Así se refleja también en las especialidades previstas por la legislación procesal con respecto a ese tipo de acciones. La decisión en virtud de la cual se declara la nulidad una vez firme tendrá fuerza de cosa juzgada frente a todos y la declaración de nulidad implica que el registro no fue nunca válido y tiene efectos retroactivos (arts. 114 LP y 54 y 61 LM); lo que va unido a ciertas especialidades procesales que se corresponden con el criterio de que no sea posible en la vía arbitral llevar a cabo la declaración de nulidad (con eficacia de cosa juzgada frente a todos) de un de-

recho de propiedad industrial en el marco de la legislación actual³³. Entre esas especialidades procesales, por ejemplo, el art. 113.3 LP establece que: “La acción se dirigirá siempre contra quien sea titular registral de la patente en el momento de la interposición de la demanda, y ésta deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso”. Esta norma se corresponde con el dato de que a todas esas personas se extienden los efectos materiales de la cosa juzgada de una eventual declaración de nulidad.

Más allá de que se trate de una cuestión que no resulte arbitrable en el estado actual del ordenamiento español, en línea con los más significativos de nuestro entorno³⁴, desde el punto de vista práctico interesa destacar que en las situaciones habituales en las que se invoca la nulidad de un derecho de propiedad industrial en el marco del arbitraje comercial internacional, el órgano arbitral carecerá de competencia para conocer de una acción de declaración de nulidad de un derecho de propiedad industrial. En la medida en que el arbitraje tenga su origen en un convenio en el que las partes sometan a arbitraje las controversias derivadas de un contrato de explotación de esos derechos o la responsabilidad derivada de la eventual infracción de los mismos, parece apropiado que lo sometido a los árbitros puede comprender un pronunciamiento incidental sobre la validez de los derechos en la medida en que resulte necesario para decidir sobre el incumplimiento contractual o la infracción del derecho, pero no el ejercicio de una acción de declaración de nulidad del derecho, que desbordaría el objeto propio de la sumisión a arbitraje.

Cuestión normalmente no arbitrable, en ausencia de una previsión legal que lo habilite, es la relativa a la concesión de licencias obligatorias, en las que la administración pública impone al titular de un derecho la obligación de contratar y la intervención del poder público se vincula con el interés general presente en la explotación de las patentes. No obstante, si cabe considerar que serán en principio arbitrables los litigios resultantes del ejercicio de acciones entre particulares en relación con tales licencias. Por otra parte, cabe considerar que un

³³ Para un planteamiento diferente sobre este aspecto concreto, *vid.* M.P. Perales Viscasillas, “Arbitrabilidad...”, *loc. cit.*, pp. 69–76.

³⁴ La posibilidad de que un laudo arbitral relativo a la nulidad de una patente tenga eficacia *erga omnes* resulta inusual en el panorama comparado. Además, de la legislación belga ya reseñada, cabe mencionar que en Suiza se admite la posibilidad de que un laudo arbitral en materia de validez de patente o marca pueda ser inscrito en la Oficina nacional si ha sido reconocido por un tribunal suizo, *vid.* J.F. Poudret y S. Besson, *Comparative Law of International Arbitration*, 2ª ed., Londres, Sweet & Maxwell, 2007, p. 303.

órgano arbitral no puede declarar con plenos efectos la caducidad de un derecho de propiedad industrial, pues tal declaración resulta determinante de la existencia y eficacia de derechos de exclusiva otorgados por el poder público. Ahora bien, en el ordenamiento español como los efectos de la caducidad se originan al margen de toda declaración, “desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a ella” (art. 116.2º Ley de patentes), lo que sí puede hacer un órgano arbitral, en relación con aquellas causas de caducidad cuya naturaleza lo permita, es constatar que el hecho desencadenante de la caducidad ha tenido lugar. De esta manera, un árbitro puede constatar que el plazo para el que la patente fue concedida ha expirado, y extraer las consecuencias que de tal caducidad derivan para el contrato objeto del litigio³⁵.

Los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución en España de los laudos arbitrales dictados en el extranjero aparecen recogidos en el art. V CNY de 1958, al que se remite el art. 46 LA. La controversia acerca del alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial se proyecta con toda su intensidad sobre la eficacia transfronteriza de los laudos. Conforme al mencionado art. V en su ap. 2, son motivos de denegación del reconocimiento y ejecución de laudos apreciables de oficio tanto que el objeto de la diferencia no sea susceptible de solución por vía de arbitraje como que su eficacia resulte contraria al orden público del país en el que se pretende hacer valer la decisión. Los criterios establecidos previamente acerca de los límites a la arbitrabilidad en el ordenamiento español resultan determinantes para apreciar qué laudos deben ser rechazados con base en el art. V.2º CNY, especialmente en la medida en que el laudo cuya eficacia se pretende en España tenga por objeto una controversia relativa a derechos de propiedad industrial registrados en España.

V. El arbitraje en el acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes

El Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes de 19 febrero 2013³⁶ (Acuerdo TUP) constituye uno de los elementos esenciales del proceso de transformación del Derecho europeo de patentes actualmente en curso, que complementa los dos reglamentos sobre la pa-

³⁵ P.A. De Miguel Asensio, “Arbitraje...”, *loc. cit.*, pp. 44–45.

³⁶ DO C 175/1 de 20.6.2013.

tente unitaria³⁷. El Acuerdo, que no está previsto que entre en vigor antes de 2015, crea el TUP, como “tribunal común para todos los Estados miembros contratantes” (entre los que no está España) “para la resolución de los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario” (art. 1 Acuerdo TUP). Las materias que quedan incluidas dentro de la competencia del TUP comprenden, según el art. 32 del Acuerdo: acciones por violación de patente, en grado de consumación o de tentativa, incluidas las reconvencciones relativas a las licencias; acciones tendentes a la declaración de inexistencia de violación de patentes; acciones por las que se soliciten medidas provisionales y cautelares; acciones y demandas de reconvencción de nulidad de patente; demandas por daños y perjuicios o de indemnización derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada; acciones relativas al uso de la invención anteriormente a la concesión de la patente o al derecho fundado en una utilización anterior de la invención; acciones de indemnización por licencias, basadas en el art. 8 Reglamento (UE) n° 1257/2012... En relación con estas materias –que se hallan comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I–, el art. 32 del Acuerdo TUP establece que el TUP es el único tribunal que puede conocer de los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario, lo que supone que en todas estas materias el TUP sustituye a los tribunales de los Estados miembros del Acuerdo. Además, parte del contenido del Acuerdo TUP es la regulación del reparto interno de competencias entre las divisiones del TUP y el régimen de ejecución de las decisiones del TUP en los Estados miembros del Acuerdo.

Como es sabido, España no participa en el Acuerdo TUP ni en los Reglamentos sobre la patente unitaria³⁸, lo que no excluye que el Acuerdo pueda tener importantes repercusiones para España y las empresas española³⁹, con respecto a los litigios en el ámbito de las paten-

³⁷ Vid. M. Desantes Real, “El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 febrero 2013, una novedosa y controvertida arquitectura en la construcción europea”, *La Ley Unión Europea*, n° 2, marzo de 2013, pp. 3–10.

³⁸ De hecho, España ha recurrido ante el Tribunal de Justicia los dos Reglamentos sobre la patente unitaria: Reglamento (UE) n° 1257/2012 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente (Recurso interpuesto el 22 marzo 2013, Reino de España / Parlamento Europeo y Consejo UE, asunto pendiente C–146/13) y Reglamento (UE) n° 1260/2012 relativo a las disposiciones sobre traducción.

³⁹ Vid. M. Desantes Real, “Hacia un tribunal unificado y un efecto unitario para las patentes europeas en casi todos los Estados miembros de la Unión Europea. Consecuencias de la autoexclusión de España”, *REDI*, vol. LXV, 2013 (2), pp. 51–70, pp. 66–69.

tes⁴⁰. En este contexto, cabe reseñar que el Acuerdo TUP tiene un singular interés desde la perspectiva del arbitraje, pues, entre otros aspectos, cabe encontrar en el mismo una referencia expresa –poco frecuente en los textos legislativos– a los límites a la arbitrabilidad de ciertos litigios, así como la creación de una institución arbitral específica.

El Capítulo VII del Acuerdo TUP, bajo el enunciado “Mediación y arbitraje en materia de patentes” está integrado por un solo artículo, cuyo contenido es el siguiente:

Art. 35. *Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes*. 1. Por el presente Acuerdo se crea un Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes (en lo sucesivo “Centro”). Tendrá sedes en Liubliana y en Lisboa.

2. El Centro prestará servicios de mediación y arbitraje en los litigios sobre patentes que pertenezcan al ámbito de aplicación del presente Acuerdo. El art. 82 se aplicará mutatis mutandis a los acuerdos alcanzados mediante la utilización de los servicios del Centro, incluidos los acuerdos alcanzados por mediación. No obstante, no podrá anularse ni limitarse una patente en un procedimiento de arbitraje o mediación.

3. El Centro establecerá el reglamento de mediación y arbitraje.

4. El Centro elaborará una lista de mediadores y árbitros para que asistan a las partes en la resolución de su controversia.

Objeto básico de esta norma es la creación de una institución arbitral específica, incluyendo la fijación de sus dos sedes, que desde la perspectiva política debe valorarse en el marco del importante reparto de sedes de órganos establecidos en el Acuerdo TUP entre los Estados miembros. A la espera del reglamento que debe establecer el Centro, conforme a la práctica habitual de las instituciones arbitrales internacionales, no existe una necesaria correlación entre la localización de la sede (en este caso, sedes) de la institución y la sede de los concretos arbitrajes desarrollados en el marco de la institución, que pueden localizarse en otros países.

El alcance de la actividad encomendada al Centro viene limitada, conforme al apartado segundo a “los litigios sobre patentes que pertenezcan al ámbito de aplicación del presente Acuerdo”. En virtud del art. 3 el ámbito de aplicación del Acuerdo va referido básicamente a cualquier patente europea, tenga o no efecto unitario. Una interpretación estricta del primer inciso del art. 35.2^o llevaría a considerar que un arbitraje o mediación en el marco del Centro no puede ir referido a litigios cuyo objeto comprenda patentes europeas y otras patentes na-

⁴⁰ P.A. De Miguel Asensio, “La Propuesta de modificación del Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis) para su adaptación al Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes”, *La Ley Unión Europea*, n^o 7, septiembre 2013, pp. 3–8

cionales, incluso si se trata, por ejemplo, de la eventual infracción de tales patentes por la misma persona en virtud de los mismos hechos.

Por otra parte, cabe entender que la creación del Centro no excluye con carácter general que litigios relativos a patentes europeas con efecto unitario puedan ser objeto de arbitraje o mediación en el marco de otras instituciones o a través de mecanismos *ad hoc*, cuando las partes así lo acuerden. A este respecto, debe tenerse en cuenta que en su mayor parte, los litigios sometidos a arbitraje son de naturaleza contractual, sin perjuicio de que en ocasiones puedan incluir reclamaciones de carácter extracontractual o incluso plantearse excepciones en las que se cuestione su validez. Ahora bien, aunque puede resultar dudoso, cabe sostener que el carácter no exclusivo del Centro puede también afirmarse en relación con el arbitraje en las materias en las que el TUP tiene competencia exclusiva en virtud del art. 32 Acuerdo TUP siempre que el litigio en cuestión sea arbitrable. Por ejemplo, será arbitrable si su objeto son acciones por violación de patente (ámbito en el que las partes pueden convenir en resolver sus diferencias mediante arbitraje) –art. 32.1º.a)–; pero no será arbitrable un litigio en el que se ejerciten acciones de nulidad de patente –art. 32.1º.d)–, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante acerca de los límites a la arbitrabilidad. En principio, el Acuerdo TUP no establece una vinculación entre la competencia exclusiva del TUP (que excluye la posibilidad de que conozcan otros tribunales de Estados miembros) y la exclusividad en materia de arbitraje y mediación del Centro.

Particulares dificultades de interpretación suscitan los dos últimos incisos (segundo y tercero) del art. 35.2º Acuerdo TUP. Por una parte, se establece que el art. 82 Acuerdo TUP se aplicará *mutatis mutandis* a los acuerdos alcanzados mediante la utilización de los servicios del Centro, incluidos los acuerdos alcanzados por mediación. Pero lo que dispone el art. 82 es que las resoluciones y órdenes del Tribunal tendrán fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros contratantes. Este segundo inciso va referido únicamente a “acuerdos” (“*settlement*” es el término utilizado en la versión inglesa). En este sentido, la Regla 11 del Borrador del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes (*Preliminary set of provisions for the Rules of Procedure of the Unified Patent Court – 15th Draft / 31.05.13*)⁴¹ contempla la posibilidad de que el Tribunal proponga a las partes que hagan uso de los servicios del Centro para tratar de llegar a una transacción. Además prevé que el Tribunal confirme los términos del

⁴¹ <<http://www.unified-patent-court.org/images/documents/draft-rules-of-procedure.pdf>>.

acuerdo alcanzado “*including a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree to the revocation of a patent or not to assert it against the other party and/or third parties*”.

La interacción con el arbitraje del segundo inciso del art. 35.2º Acuerdo TUP suscita reflexiones adicionales, en la medida en que va referida a acuerdos alcanzados mediante la utilización de los servicios del Centro, de modo que no parece abarcar el conjunto de los laudos arbitrales que puedan adoptarse en el marco del Centro sino sólo a aquellos supuestos en los que las partes en un arbitraje ante el Centro llegan a un arreglo del que se deje constancia en un laudo por acuerdo de las partes (algo que eventualmente tendrá que desarrollar el Reglamento del Centro, como, por ejemplo hace el art. 32 del Reglamento de Arbitraje 2012 de la CCI). En relación con el tratamiento que en materia de ejecución deben recibir (en otros Estados miembros –no España–) los laudos arbitrales dictados en el marco del Centro, una interpretación literal del art. 35.2º parece conducir a que sólo se beneficien de la remisión al art. 82 TUP los laudos por acuerdo de las partes (y acuerdos de mediación), pero no el resto de laudos arbitrales adoptados en el marco del Centro. La aplicación del art. 82 Acuerdo TUP implicaría que en los Estados miembros del TUP su eficacia tendría lugar al margen de cualquier mecanismo de ejecución y de manera incondicional, lo cual podría ser coherente con el carácter europeo del Centro, pero podría plantear problemas de descoordinación con el eventual ejercicio de acciones de anulación frente al laudo, en la medida en que éstas típicamente deberán ejercitarse ante los tribunales del lugar de la sede del arbitraje. En la medida en que el art. 82 Acuerdo TUP no resulte aplicable a laudos adoptados en el marco del Centro –y, como ha quedado señalado, el art. 35.2º se refiere de manera un tanto confusa únicamente a “los acuerdos alcanzados mediante la utilización de los servicios del Centro, incluidos los acuerdos alcanzados por mediación” (y, en la versión inglés “*settlement*”)–, cabe entender que la ejecución de los laudos en los demás Estados miembros –al igual que sucederá con carácter general en los terceros Estados, como España– se regirá por las reglas aplicables en materia de ejecución de laudos arbitrales en el Estado requerido, típicamente las del CNY de 1958. No cabe desconocer, sin embargo, que esa dualidad de regímenes en materia de ejecución en los Estados miembros del Acuerdo TUP en función de que se trate o no de un laudo por acuerdo parece resultar cuestionable.

Tampoco el último inciso del art. 35.2º está exento de dificultades interpretativas, al disponer que: “No obstante, no podrá anularse ni

limitarse una patente en un procedimiento de arbitraje o mediación”. Esta norma parece imponer límites a la arbitrabilidad de las controversias. Por su contexto, va referida a arbitrajes en el marco del Centro, pero cabe plantearse si no resultaría adecuado que los límites a la arbitrabilidad de los litigios sobre patentes europeas con efecto unitario estuvieran unificados; de modo que, por ejemplo, se proyecten también sobre un arbitraje relativo a un contrato de licencia de una de esas patentes, en el marco del cual se invoque como excepción la nulidad del derecho de patente. Por otra parte, el contenido de esta norma sobre arbitrabilidad plantea el riesgo de que su formulación puede servir de base para tratar de defender en esta materia una interpretación más restrictiva de la que prevalece en la actualidad en la mayor parte de Estados miembros. Aunque en algún Estado miembro se admite hasta la posibilidad de una declaración de nulidad de la patente con eventuales efectos *erga omnes* en el marco del arbitraje, en general prevalece una posición más restrictiva, pero que en los sistemas más desarrollados permite que un órgano arbitral pueda pronunciarse con carácter incidental o eficacia *inter partes* sobre la validez de una patente, lo que con frecuencia puede ser de gran relevancia en los litigios por infracción. Resultaría difícil aceptar que el último inciso del art. 35.3º Acuerdo TUP pretenda imponer un estándar más restrictivo. En este contexto, y a la luz de la práctica alemana ya reseñada⁴², debe valorarse la inclusión en la aludida regla 11 del Borrador del Reglamento de Procedimiento del TUP de la remisión a que los acuerdos de mediación o arbitraje (laudos por acuerdo de las partes) pueden incluir “*a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree to the revocation of a patent or not to assert it against the other party and/or third parties*”. En todo caso, los límites a la arbitrabilidad no deben variar en función de que el laudo sea o no por acuerdo de las partes.

VI. Conclusión

Por ser uno de los sectores en los que tradicionalmente han sido más significativos los límites a la arbitrabilidad, resulta de gran interés valorar cómo la expansión del arbitraje se proyecta sobre el ámbito de los derechos de propiedad industrial. En este sentido, se observa una significativa evolución legislativa de ciertos ordenamientos, que introducen la posibilidad de arbitraje privado para resolver ciertas

⁴² Vid. apartado IV, *supra*.

controversias que pueden surgir en los mecanismos de otorgamiento de estos derechos por el poder público. Por otra parte, en el plano comparado tiende a imponerse una interpretación restrictiva de la no arbitrabilidad de las controversias relativas a la validez de derechos de propiedad industrial, aceptando la posibilidad de que un órgano arbitral pueda pronunciarse sobre aspectos relativos a la validez con efectos *inter partes*, lo que en la práctica resulta con frecuencia determinante para resolver mediante arbitraje litigios derivados de contratos de explotación de estos derechos (o actividades de infracción de los mismos).