

El arbitraje en la Ley de Marcas : Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (España)

María José Ruiz Lancina

Licenciada en Derecho y Doctorada en Derecho de la Empresa – Universidad de Zaragoza
mariajozgz@hotmail.com

1. La solución arbitral como resolución extrajudicial de conflictos en el derecho de Marcas.

Con la aparición de la nueva [Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001](#) (B.O.E núm 294 de 8 de diciembre de 2001), se intentan paliar muchas deficiencias y limitaciones con las que contaba la anterior ley ([Ley 32/1988 de Marcas](#)- B.O.E núm 272 de 12 de diciembre de 1988) y al mismo tiempo se intenta dotar a la regulación de la propiedad industrial española de aspectos novedosos y necesarios para la actual sociedad (bien llamada o no) de la información y de la aplicación de nuevas tecnologías.

Tradicionalmente estamos acostumbrados a acudir a los procedimientos judiciales, haciendo uso por tanto del Estado y los jueces, pero ya con la actual [Ley 36/1988 de 5 de diciembre](#), el ciudadano empezó a tomar conciencia de la existencia de otros mecanismos de tutela para la resolución de conflictos, donde la figura del Juez ha sido sustituida por un tercero/ terceros públicos o privados con capacidad para resolver los problemas que se planteen.

a) La necesidad del arbitraje en los conflictos en torno a las marcas; origen y sentido de su entrada en la Ley.

Uno de los aspectos de los que se ha hecho eco esta nueva Ley es regular la posibilidad de acudir al procedimiento arbitral como forma de solución y resolución de conflictos en materia de registros de marca.

Ya la [Constitución Española](#) asume la obligación de crear las condiciones necesarias para asegurar la igualdad, libertad y justicia social. El fundamento del arbitraje lo encontramos en el principio de libertad y la autonomía de la voluntad del individuo, teniendo siempre presente el principio de igualdad.

El legislador creó un procedimiento equilibrado donde las partes gozan de igualdad de armas y tanto en el momento de creación del convenio ([artículo 9.3 Ley Arbitraje](#)), como durante todo el proceso arbitral (artículo 21 LA).

Es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que reconoce al arbitraje “como medio heterocompositivo basado en la autonomía de la voluntad y la libertad” (SSTC 43/88 de 16 de marzo, 233/88 de 2 de diciembre, 288/93 de 4 de octubre y 174/95 de 23 de noviembre). El Tribunal Constitucional se refiere a ella como jurisdicción arbitral o bien como jurisdicción cuasi-jurisdiccional. (Véase. “*El arbitraje en el proyecto de Ley de Marcas*” de Merino Merchán.)

La STC 103/1999, de 3 de junio (B.O.E núm 162, de 8 de julio de 1999), fue uno de los detonantes para la introducción de este cambio, delimitando las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como necesaria adaptación de nuestro ordenamiento a las normas de derecho comunitario en el sector, además de la necesidad, demostrada por la experiencia cotidiana y contrastada con las legislaciones próximas a la nuestra, de la conveniencia de la regulación de un procedimiento arbitral específico en Marcas.

Ya en la exposición de motivos, el legislador estableció que el Estado “debía facilitar un cauce sencillo y económico para la eliminación de conflictos mediante el uso de su libertad por parte de los ciudadanos, garantizando a su vez que el sistema que se instaura es igualitario.”

El arbitraje da respuesta frente a determinados problemas con los que cuenta el sistema judicial, así por ejemplo, frente a la congestión que se produce ante los órganos jurisdiccionales y el retraso en su solución y dilatación en el tiempo; también frente a la falta de mecanismos privados para la solución de controversias y ante la incapacidad de asegurar el acceso de los ciudadanos a la justicia.

Uno de los motivos de auge de este método arbitral ha sido la firma multilateral de convenios y tratados para asegurar la ejecución del laudo (Convenio de Bruselas y Nueva York de 1958) o el recurso en materias especiales como la propiedad intelectual, los seguros o el consumo. (Véase “*Comentarios a la Ley de Arbitraje*” de Lorca Navarrete y colaboradores.)

Así, el *artículo 28 de la Ley de Marcas*, de forma novedosa en nuestra legislación, establece dicha posibilidad de someter a arbitraje las controversias que surjan en el registro de marca, y de este modo poder evitar excesivas complicaciones en esta fase de registro y no tener que acudir, de este modo, a la vía jurisdiccional ordinaria.

b) El arbitraje como equivalente jurisdiccional

El legislador no sólo quiere aducir motivos de economía procesal sino que va más allá resaltando y equiparando el arbitraje como un auténtico equivalente jurisdiccional, dándole el laudo arbitral el valor y efecto de cosa juzgada (*artículo 28.6 de la Ley de Marcas y artículo 37 de la Ley de Arbitraje*).

El arbitraje surge como una necesidad de que los ciudadanos, regidos por el principio de autonomía de la voluntad y el principio de libertad sometan voluntariamente a un tercero (árbitro individual) o terceros (en caso de junta arbitral), la resolución de un conflicto pendiente entre las partes.

La actuación del tercero en la solución de un conflicto, produce la eficacia de cosa juzgada, así lo dice la Ley de arbitraje: "El laudo arbitral producirá efectos idénticos a la cosa juzgada."

Tampoco se pretende anular la propia esencia jurisdiccional, en absoluto es óbice ni se viola, en este sentido el *artículo 117.3 y 117.5 de la Constitución Española*, lo que se pretende es tan solo facilitar un procedimiento sencillo y económico al que los ciudadanos puedan acudir como una auténtica alternativa ágil y eficaz en la resolución específica de un conflicto a la hora de registrar la marca, facilidad que la propia Constitución Española protege y nombra en su *artículo 9.2*, dentro de los límites y especificaciones que más adelante se verán.

La novedad que supone regular un arbitraje especial y específico para el registro de marcas supone un nuevo paso para la especialización y donde hay cabida a la aparición de un elemento público. (Véase: "El arbitraje en el marco de la *Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil*).

c) Ventajas e inconvenientes del arbitraje en materia de marcas: especial referencia a los intereses a tener en cuenta

El arbitraje es una institución procesal donde se aprecian elementos positivos tales como la heterocomposición, la autonomía de la voluntad (proceso civil o arbitraje) o reconocimiento legal de eficacia jurídica-pública. (Véase. "El arbitraje voluntario de los conflictos de intereses" de Alan Gladstone.)

La institución arbitral ofrece un procedimiento reglado donde los particulares vean satisfechos sus derechos subjetivos de naturaleza dispositiva con eficacia de cosa juzgada, ejecutividad y protección cautelar, que en resumidas cuentas ofrece un cauce de solución de conflictos alternativos al sistema judicial del Estado.

A pesar del adelanto y beneficio que produce la introducción del arbitraje en la Ley de Marcas, hay que pensar que dada la novedad y falta de experiencia en su aplicación, el legislador español podría haber delimitado y regulado de forma más clara el ejercicio y condiciones del mismo, así como no exigir el cumplimiento de demasiados requisitos "administrativos" que en ocasiones traban la celeridad de un procedimiento especialmente diseñado para que haya agilidad en su resolución. (Véase en este sentido "El arbitraje en el proyecto de Ley de Marcas" de F. Merino Merchán.)

Debería de dotarse de mayor fuerza al acuerdo adoptado en el arbitraje, ya que parece que sirva de bien poco, al expresamente decirse que quedará "expedita la vía contencioso-administrativa una vez resuelto el recurso administrativo contra el acto que conceda o deniegue el registro, y a la inversa cuando se dificulta su conocimiento a Jueces y Tribunales de las cuestiones sometidas a arbitraje "una vez suscrito el convenio arbitral y mientras subsista...no cabrá interponer recurso administrativo."

Otra de las dificultades y trabas "administrativas" a las que hacía referencia es hacer perder la ineficacia de la ejecución del acto el cumplimiento administrativo de comunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la resolución del laudo arbitral, pudiendo en todo caso haber introducido una mera suspensión en tanto se produzca la notificación.

Es de resaltar en cuanto a los intereses a tener en cuenta, que ante un incumplimiento voluntario, la parte ejecutora tendrá que acudir ante los órganos jurisdiccionales del Estado para que ejerzan su potestad y hagan efectivo el laudo arbitral.

2. Características generales del arbitraje en la Ley de Marcas: Análisis del artículo 28 de esta Ley.

De forma novedosa, la Ley de Marcas recoge la regulación del arbitraje, así ya en la Exposición de Motivos se nombra que “el cuerpo normativo...contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que pongan término al procedimiento de registro de marca.

Así ya, en el artículo 28 de la citada Ley, se establecen las formas y características de un arbitraje especial y nuevo en lo que respecta al procedimiento de registro.

Se trata de un artículo que contempla la facultad y el derecho de someterse a arbitraje respecto a los litigios que se planteen en el registro de la marca.

Si bien el arbitraje que se recoge es restrictivo en cuanto a los casos en que procede acudir a él (sólo respecto a las prohibiciones relativas de los artículos 6.1 b, 7.1 b, 8 y 9 de la Ley y en ningún caso puede acudirse en caso de conflicto en el procedimiento por cuestiones relativas a defectos formales o a la concurrencia de prohibiciones absolutas.

Además para que el convenio arbitral resultante fuera eficaz, el artículo 28 también establece que sean determinados sujetos quienes tengan que plantear el litigio y por tanto ser partes en el arbitraje, esas partes llamadas por la ley son los titulares de los derechos anteriores que causen la denegación de la marca o sus licenciatarios exclusivos inscritos como tales, también son necesarios los titulares de los derechos anteriores que sean los que formulen la oposición al registro de marca y por último quienes hubieran interpuesto recurso o comparecido durante el mismo.

Se establece un requisito de comunicación a la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando finalice el procedimiento administrativo de registro, así como de comunicar el laudo arbitral firme en el plazo de 6 meses.

a) Arbitraje entre privados

El arbitraje previsto por la Ley de Marcas es de carácter privado entre particulares que voluntariamente se someten a este procedimiento y donde no tiene cabida la Administración para obligar a las partes a someterse a él, lo que sería inconstitucionalidad. Este tipo de arbitraje no es el más óptimo cuando lo que se cuestione sea un interés público y ello a pesar de que el artículo 28.4 de la Ley de Marcas ofrece la oportunidad a los particulares de someter a arbitraje los actos dictados por la Oficina Española de Patentes y Marcas cuando deniegue la concesión de la marca estimando que ésta ya existe o hay riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación.

Por tanto, habría que pensar podría darse cabida a un arbitraje voluntario no ya sólo entre el conflicto de intereses entre los particulares (arbitraje entre privados) sino también y dada la gran trascendencia del derecho de marcas en cuanto a la protección de intereses públicos en que cupiera la posibilidad de un arbitraje administrativo, donde la Administración pueda intervenir y velar por la protección de los intereses públicos en juego. (Así por ejemplo, por el interés de que no existan varias marcas en el mercado dentro del mismo sector con nombres muy similares que puedan desviar la atención y provocar un riesgo de confusión entre los consumidores y usuarios).

b) Arbitraje especialmente restringido

El artículo 28 de la Ley de Marcas establece una restricción respecto a los supuestos en que puede acudirse al arbitraje, así lo dice el artículo 28.2 : “el arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas de los artículos 6.1 b, 7.1 b, 8 y 9.

No existe , por tanto, una libertad de disposición de las partes para acudir al arbitraje, el legislador restringe esta posibilidad a los casos señalados de prohibiciones relativas.

c) Otras particularidades

- Remisión a la [Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje](#).

La Ley de Marcas no crea un arbitraje “ex novo”, se basa y remite en todo lo no especificado por la especialidad de la materia en sus apartados, a la Ley de Arbitraje

de 1988. (Derogada por la [Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje](#). BOE 26-12-2003).

El régimen jurídico aplicable respecto a la fuerza vinculante del Convenio, forma, prueba, elección de árbitros, fases del proceso y formalización jurisdiccional se estará a lo que dispone la [Ley 36/1988](#).

Lo único que innova la ley son ciertas peculiaridades específicas y propias por razón de la materia como quienes estarán capacitados para someter el conflicto de arbitraje, ciertos requisitos llamemos formales de comunicación del estado del procedimiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas, etc.

- Notificación a la Oficina Española de Patentes y Marcas. (Artículo 29 de la Ley de Marcas).

Por razón de la especialidad de la materia y de la novedad en su regulación, la Ley de Marcas establece que tanto el convenio arbitral que suscriban los interesados como el laudo arbitral firme que dirima el conflicto sometida a esta “tutela” arbitral deberán ser notificados fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El convenio debe ser notificado cuando finalice el procedimiento administrativo de registro de marca y antes de que el acto administrativo sea firme (artículo 28.4 de la Ley de Marcas).

En el caso de la comunicación del laudo arbitral firme la Ley afina más y establece el plazo de 6 meses para su comunicación a la Oficina Española de Patentes y Marcas que se empezará a contar desde la fecha de recepción de la notificación del artículo 28.7 de la Ley de Marcas, porque transcurrido este plazo el laudo arbitral no podrá ejecutarse.

3. Ámbito de aplicación del arbitraje en la Ley de Marcas.

En este apartado se pretende analizar el campo de actuación que la actual ley de marcas otorga al arbitraje, tanto desde un punto de vista subjetivo, de quienes pueden ser los firmantes del convenio arbitral, como desde un punto de vista objetivo, es decir, de cuales pueden ser las materias sobre las que puede versar el arbitraje, y cuales son las razones por las que el legislador ha optado por este sentido de actuación y no otro.

a) Ámbito de aplicación subjetivo (los firmantes del convenio arbitral)

El artículo 28 de la Ley de Marcas precisa quienes exacta y precisamente pueden ser los firmantes y por tanto quienes den validez al Convenio arbitral.

Obviamente y como parte interesada lo será el solicitante de la marca, pero además deben ser sujetos del convenio:

- El solicitante de la marca
- Los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca.
- En su caso, sus licenciatarios exclusivos inscritos.
- Quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

Se resalta en el propio artículo que el convenio arbitral solamente será válido si está suscrito por el solicitante de la marca y por alguna de las personas comentadas en los apartados anteriores (titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca o sus licenciatarios exclusivos inscritos o quienes hubieran interpuesto recurso o hubieren comparecido durante la causa).

Analizando los elementos subjetivos que este artículo 28 de la Ley de Marcas recoge, se podría aducir que los apartados a y b son un tanto redundantes, ya que para causar la denegación del registro de marca, el titular de ese derecho anterior tiene que formular oposición. (*Véase: "El arbitraje en la nueva ley de marcas" de A. Otero Iglesias*)

La cuestión de que el convenio arbitral tenga que venir firmado por todas las partes expresamente mencionadas en el artículo 28.3 L.M puede darnos cuenta de que el momento de la firma será posterior a que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), resuelva sobre la inscripción o en su caso denegación del registro de marca y de este modo conocer fehacientemente quienes deben suscribir el convenio para que sea válido.

b) Ámbito de aplicación objetivo

Ámbito de aplicación objetivo positivo (materias sobre las que puede versar el arbitraje).

Como establece el propio artículo 28.2 L.M, el arbitraje tiene un limitado campo de aplicación a las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1 b, 7.1 b, 8 y 9 de la Ley de Marcas.

Es más, el artículo "selecciona" entre las prohibiciones relativas que el propio Capítulo III, del Título II de la Ley prevé (se excluyen las prohibiciones relativas del artículo 6.1 a, 7.1 a y 10.

Las prohibiciones relativas que pueden ser objeto del arbitraje son :

Artículo 6.1 b (Marcas Anteriores)

En aquellos procedimientos donde la causa del litigio se centre en la determinación de la identidad o semejanza con una marca anterior y por que los productos o servicios que presta sean idénticos o similares creando un riesgo de confusión al asociarlos con una marca anterior.

Artículo 7.1 b (Nombres comerciales anteriores)

En los procedimientos donde se determine la identidad o semejanza a un nombre comercial anterior y por la identidad o similitud de las actividades que designan los productos o servicios para los que se solicite la marca; provocando asimismo una confusión en el público.

Artículo 8 (Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados).

Es decir, en aquellos procedimientos donde se determine que una marca o nombre comercial sea idéntica o semejante con una marca o nombre comercial anterior, aun en el caso de que se solicite su registro para productos o servicios diferentes a los protegidos por esas marcas o nombres comerciales notorios y renombrados.

Cuando por dicha conexión pueda implicarse un aprovechamiento indebido o un menoscabo de dicho carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos.

Se debe entender por marca o nombre comercial notorio aquellos nombres en los que por su volumen de ventas, duración , intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio sean por ello generalmente conocidos.

La protección que otorga se extenderá a otro tipo de productos, servicios o actividades diferentes, en tanto en cuanto sea más conocida la marca o nombre comercial.

Cuando dicha marca o nombre comercial sea de un grado de conocimiento tal que sea el público en general los que lo conozcan, se considerarán marcas o nombres comerciales renombrados y el alcance de protección se extenderá a todos los géneros de productos servicios y actividades.

Artículo 9 (Otros derechos anteriores)

También cabrá la posibilidad de someter a arbitraje las cuestiones relativas al registro de marcas, en las que se determine la licitud del registro de un nombre civil o la imagen que identifique a una persona que no sea el solicitante; el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a otra persona distinta del solicitante; los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor u otro derecho de propiedad industrial; el nombre comercial , denominación o razón social de una persona jurídica que identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante y conlleve un riesgo de confusión en el público (el titular de dichos signos tendrá la carga de la prueba en el uso o conocimiento notorio de los signos).

Por último, también son objeto del arbitraje los litigios surgidos a consecuencia del registro de marcas con el nombre, apellidos, seudónimo u otro signo que identifique al solicitante del registro.

c) Procedimiento Arbitral. Fases y desarrollo

El procedimiento que nos planteamos presenta unas particularidades propias no sólo por su naturaleza arbitral sino también en cuanto a sus posteriores efectos “registrales” en el registro de marcas.

El arbitraje no debe alterar los principios propios que rigen a todo registro, como lo son el principio de presunción de veracidad y concordancia de lo establecido en el registro con lo que marca la realidad. (*Véase : Comentarios a la Ley de Arbitraje de Lorca Navarrete.*)

No debe servir el arbitraje para enmarañar ni complicar la realidad, nada más lejos de ello, debe estar íntimamente conectado con el Registro de marcas, sirviendo de puente de conexión uno con el otro de tal forma que ambos se sirvan para conseguir un fin común, como lo es el establecimiento y aclaración del procedimiento registral de marcas y la resolución de todos aquellos problemas que pudieran ocasionarse.

Designación del Colegio Arbitral

La Ley de Marcas nada establece en cuanto a la designación de los árbitros, rigiendo en todo caso y según establece el artículo 28.6, de forma supletoria la Ley de Arbitraje ([Ley 36/1988, de 5 de Diciembre de 1988](#)).

Una de las principales cuestiones a dirimir en este amplio campo que la ley de marcas nos ofrece, en cuanto que establece la posibilidad de un arbitraje, lo es determinar si debemos entender que el arbitraje puede serlo de equidad (es decir pudiendo decidir la cuestión un árbitro /s que puedan ser cualquier persona natural que se halle el pleno ejercicio de sus derechos civiles, o bien si el objeto de la controversia debe ser resuelto necesariamente mediante un arbitraje de Derecho, en el cual y como nota distintiva el árbitro deba ser un abogado en ejercicio o un reconocido jurista.

Puede entenderse que el sentido de la Ley de Arbitraje sea dejar libertad a las partes para que por medio de su “autonomía de la voluntad”, decidieran a cual de los dos tipos de arbitraje someterse, expresándolo de este modo, en el convenio arbitral. Ahondando más en el espíritu de la Ley de Arbitraje, ante la ausencia de voluntad expresa por las partes, se entiende que el arbitraje lo será de equidad.

Dada la especificidad tan marcada de la Ley de Marcas, parece poco posible el establecimiento de un arbitraje de equidad, ya que entre otras razones la posibilidad de que quepa o no arbitraje es examinar que el caso planteado se incurra en una de las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1 b, 7.1 b, 8 y 9 de la Ley de Marcas, lo que lleva implícito un conocimiento específico de esta área del Derecho.

Una vez esclarecido que el arbitraje en la Ley de Marcas tiene que ser de derecho y por tanto los árbitros que lo conozcan tendrán que ser abogados en ejercicio o juristas entendidos en la materia.

Otra cuestión más en cuanto a la designación del Colegio Arbitral sería su número que según prevé el artículo 13 de la Ley de Arbitraje deberá ser obligatoriamente impar para poder adoptar los acuerdos que se tomen por mayoría (artículo 34 Ley de Arbitraje).

Una cuestión muy interesante y que reduciría considerablemente la resolución del conflicto arbitral sería la designación por ambas partes y ya en el propio Convenio de un “árbitro” concreto, o en su caso de los integrantes del colegio arbitral.

Del mismo modo la firma del convenio arbitral una vez que ha sido resuelto el procedimiento de inscripción o denegación del registro de marca, se agilizará el trámite de delimitación del objeto del arbitraje que como ya se ha comentado versará sobre las prohibiciones relativas de los artículos 6.1 b, 7.1 b, 8 y 9 de la Ley de Marcas.

El convenio arbitral tampoco supone un procedimiento cerrado puesto que como ya dice el artículo 9 de la Ley de Arbitraje “las partes podrán completar en cualquier momento su contenido mediante acuerdos complementarios.”

Respecto a la designación de los árbitros, éstos pueden ser facilitados por las Corporaciones de Derecho Público, Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro.

El Convenio Arbitral debe formalizarse por escrito y expresar de forma inequívoca la voluntad de los firmantes de someter la cuestión litigiosa a uno o más árbitros con ocasión del procedimiento de registro de marca y donde se exprese la obligación de acatar la decisión arbitral.

Actuación del Colegio Arbitral

Desde el momento en que el árbitro o colegio de árbitros acepta y comunica a sus receptores su participación en la resolución de un conflicto, se establece una obligación por parte de éste para solventar la discrepancia de acuerdo a un cauce de actuación donde no deben faltar algunos elementos esenciales.

Una de las principales labores del árbitro/s es la de audiencia (básica para determinar y conocer lo acontecido y cómo solucionarlo), también lo es la contradicción (confrontar las ideas y hechos que aportan las dos partes). Tanto la audiencia como el ejercicio del principio de contradicción deben ser efectuados en un plano de igualdad y obedeciendo siempre a lo pactado en el convenio arbitral.

La audiencia contradictoria la constituyen las alegaciones que junto con el convenio arbitral formaran el auténtico núcleo de lo que será el objeto y fondo del procedimiento arbitral. (Véase: *El arbitraje en el marco de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, de E. Martínez García.*) Dentro del procedimiento tenemos que destacar también la existencia del principio de preclusividad, este principio establece que las alegaciones deben hacerse en un plazo concreto y determinado y en ningún caso puede ser subsanado o sustituido por otro trámite por muy similar que sea. Estos plazos deben determinarse de acuerdo a los principios de buena fe y con respeto al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta que el ámbito dispone de 6 meses para dictar el laudo arbitral.

Junto con las alegaciones han de aportarse también toda la documentación que las partes entiendan que pueda fundamentar y verificar el contenido de las mismas.

Algo consustancial a la fase de alegaciones es la oposición al procedimiento arbitral, que puede ser planteada por cualquiera de las partes legitimadas para acudir a la solución arbitral. Otra cuestión relevante es el lugar del procedimiento arbitral, es decir la sede física donde se desarrolle el procedimiento.

La importancia del lugar donde se desarrolla el procedimiento arbitral es determinante en cuanto que muestra el vínculo entre las partes que se someten a él y su relación con el árbitro o árbitros. Además es un elemento con un marcado carácter funcional, en tanto a aplicar una ley nacional o extranjera a dicho arbitraje dependiendo del lugar donde se lleve a cabo.

A lo largo del procedimiento, se producen una serie de notificaciones entre el árbitro y las partes que a él se someten; para su plena eficacia y efectividad es necesaria la designación de un domicilio y la prueba de la fehaciencia en su comunicación, bien mediante correo certificado o la tradicional comunicación notarial.

Otro medio muy utilizado en la práctica es la comunicación a las partes del número de fax de la Corte o sede de arbitraje donde se lleve la gestión y administración del arbitraje, y a su vez las partes proporcionan un número de fax bien propio o de sus representantes (abogados). (Véase en este sentido *“El arbitraje multimedia” de A. Lorca Navarrete*)

Una de las piezas fundamentales del procedimiento arbitral es la prueba porque todo aquello alegado debe ser probado. No existe un procedimiento o fase reglada de presentación de prueba, basta con que su aportación se haga bajo los principios de audiencia, contradicción e igualdad.

Dentro de la práctica de la prueba, el proceso arbitral puede verse auxiliado con la intervención de Juzgados y Tribunales, dicho auxilio es solicitado por el árbitro o árbitros al Juzgado o Tribunal competente del lugar donde tenga que practicarse la prueba.

Una vez practicadas las pruebas y antes de que el árbitro/s resuelvan dictando el correspondiente laudo arbitral es posible facultativamente que de nuevo se oiga a las partes o a sus representantes como posible trámite conclusivo de resumen de las pruebas practicadas previamente a la resolución definitiva del procedimiento.

El convenio arbitral

La ley de marcas, en su artículo 28, no delimita ni introduce especificaciones acerca de la forma y el contenido del convenio arbitral. En el art.28.3 L.M, el legislador se limita a indicar quienes deben suscribir el convenio arbitral para que éste tenga validez.

Obviamente, uno de estos sujetos debe ser el solicitante de la marca y además de éste se enumeran que deben suscribirlo:

- a. Los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso, sus licenciatarios exclusivos inscritos.
- b. Los titulares de los derechos anteriores que hubieren formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, sus licenciatarios exclusivos inscritos.
- c. Por quienes hubieren interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

Al examinar estos apartados podría decirse que los dos primeros, son un tanto redundantes o repetitivos y esto porque puede pensarse que siempre el titular de la marca tiene que haber formulado oposición para que un derecho anterior cause la denegación de un registro de marcas.

Sin embargo, si analizamos con mayor profundidad esta afirmación, se encuentra una excepción, en el sentido de que no se exige en este punto que el titular del derecho anterior formule oposición para que cause la denegación del registro de una marca.

Se trata del caso del artículo 9.1 de la Ley de Marcas, relacionado con el artículo 20.1 en el que se dispone el examen de oficio de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Así pues, por este supuesto, cabe diferenciar el apartado a) del b) y que por tanto no se trata de apartados reiterativos.

Cuando la ley de marcas establece que el convenio arbitral debe estar suscrito por todas estas partes citadas, nos lleva a intuir que seguramente se firme después de que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) resuelva sobre la inscripción o denegación del registro de marca porque solo en ese momento puede saberse con seguridad quienes tendrán que firmarlo y por tanto dotarlo de validez.

En el art. 28.4 L.M se establece que el convenio debe ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por todos los interesados y en un momento determinado como lo es cuando finalice el procedimiento administrativo de registro de marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que le haya dado fin.

El sentido de esta notificación y de su obligatoriedad se encuentra en la trascendental repercusión de estos actos a un registro público como lo es el Registro de Marcas. Por el principio general de derecho como lo es el de seguridad jurídica se determina que no pueda someterse a arbitraje cuestiones ya resueltas por un acto administrativo firme, al igual que con lo acordado en este arbitraje tampoco es posible interponer recurso alguno. (art 28.5 de la L.M). Este plazo para notificar el convenio arbitral a la Oficina Española de Patentes y Marcas es muy concreto y además muy reducido. Asimismo, y del tenor del artículo se desprende que este plazo no puede ser prorrogado aunque las partes lo dispongan de mutuo acuerdo.

El art 28.4 L.M matiza que esta obligación de notificar el convenio arbitral a la Oficina Española de Patentes y Marcas es una obligación que se impone a todos los interesados y ello con la finalidad de saber exactamente cuál es el momento justo del inicio del procedimiento arbitral y del inicio de los 6 meses que se acuerdan en el artículo 28.7 de la L. M sobre comunicación del laudo.

En el caso de que esta notificación no se haga de forma conjunta habrá que empezar a computar el plazo desde el momento de la notificación del convenio por el último de los interesados.

Si el convenio se firma por los interesados una vez que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha resuelto sobre la inscripción o denegación del registro de marca, será mucho más sencillo determinar las condiciones para que el arbitraje funcione correctamente, inclusive las partes podían acordar qué árbitro o árbitros fueran a decidir el asunto, o qué aspectos concretos van a constituir el fondo y el objeto del arbitraje sabiendo que en todo caso este objeto estará restringido a alguna de las prohibiciones relativas recogidas en los artículos 6.1 b, 7.1 b, 8 y 9 de esta Ley, o establecerse indicaciones en torno al procedimiento a seguir siempre y cuando respetando los plazos para dictar laudo y de notificación a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Lo no previsto en estos extremos por las partes en el convenio arbitral podrá ser matizado mediante acuerdos complementarios. (Véase :“Comentarios a la Ley de Marcas”. A. Bercovitz Rodríguez- Cano (Director))

Otra posibilidad es que las partes se sometan a las normas de arbitraje y designación de árbitros de alguna Corporación de Derecho Público que en un futuro cercano pueda crearse o Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en las que se especifiquen funciones arbitrales.

Como nota formal el convenio arbitral debe hacerse por escrito y constar como la voluntad inequívoca de las partes interesadas de someter la cuestión litigiosa a la decisión de uno o más árbitros, expresando fehacientemente la obligación de acatar el resultado de la decisión adoptada en dicho arbitraje.

Efectos del Convenio Arbitral:

Tal y como establece el art 28.5 L.M, cuando todos los interesados han suscrito el convenio arbitral y se ha notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas, ya no es posible interponer ningún recurso de carácter ordinario y de interponerse se declararía su inadmisibilidad.

En caso de que se hubiere interpuesto antes de la suscripción del convenio el recurso se tendrá por desistido.

Este procedimiento expuesto, en ningún caso debe entenderse como sustitutivo de la jurisdicción civil ni de la actividad jurisdiccional contencioso-administrativa, en todo caso puede

entenderse como sustitutiva de la actividad administrativa de recurso ordinario pero nunca de la actividad jurisdiccional.

Otra prueba clara de que el arbitraje que se propone en la Ley de Marcas no es sustitutiva de la actividad jurisdiccional lo demuestra el hecho de que el art 28.4 establece que una vez resuelto el recurso contencioso-administrativo de carácter ordinario que concede o deniega el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa, sin que, en este caso pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral.

Ahora bien, cuando el laudo arbitral firme se comunice a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), produce la excepción de cosa juzgada y en este caso ya sí que las partes no podrán acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El laudo arbitral y sus efectos: importancia de la notificación a la Oficina Española de Patentes y Marcas y plazo de ejecución.

El procedimiento arbitral persigue como resultado final el pronunciamiento de un laudo por parte del árbitro o colegio arbitral, de ahí que tome el nombre de laudo arbitral. El laudo arbitral constituye propiamente la resolución de la cuestión litigiosa planteada por las partes ante el árbitro o árbitros y da definitivamente fin al proceso arbitral.

Siguiendo los arts. 32,33 y 45 de la Ley 36/1988, de 5 de Diciembre, de Arbitraje, el laudo arbitral no ha de ceñirse a una estructura formal prefijada, como única excepción formal configurada como tal en la propia Ley de arbitraje se exigirá que en todo caso, el laudo deberá ser escrito y contener como mínimo los datos personales de los árbitros y de las partes, el lugar donde se dicta el arbitraje, el objeto o cuestión sometida al arbitraje, así como una relación de las pruebas practicadas, de las alegaciones hechas por las partes y por supuesto cuál ha sido la resolución arbitral adoptada. Al tratarse de un arbitraje de derecho, el laudo deberá ser motivado, que explique en qué fundamentos de derecho se apoya para llegar a la solución final. El contenido del laudo ha de guiarse por el principio de congruencia, es decir, que ha de dar respuesta con todo aquello alegado y probado a lo largo del procedimiento arbitral. Una cuestión muy importante en lo que al laudo se refiere lo es el plazo para pronunciarlo, por un lado la ley establece un plazo de 6 meses para que se laude, con carácter general. Lo que no quita para que las partes puedan pactar otro plazo, siempre y cuando esté no supere el preceptivo plazo legal de los 6 meses.

En lo que respecta a los efectos del laudo arbitral el artículo 28.6 de la Ley de Marcas, establece que tendrá y producirá los efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Arbitraje.

Así pues, la decisión del árbitro sobre la concesión o denegación de la marca es firme y por tanto los interesados ya no pueden acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. La única posibilidad que hay de revisar o cuestionar la decisión arbitral es mediante el recurso de revisión prevista en el artículo 37 de la Ley de Arbitraje y artículos 509 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el recurso de anulación del laudo, art. 45 L.E.C).

La nota característica del arbitraje de marcas lo es también en cuanto que el laudo tiene que ser fehacientemente comunicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo cual no deja de ser una consecuencia lógica, ya que es precisamente este organismo quien debe encargarse de la ejecución del laudo firme.

La comunicación a la Oficina Española de Patentes y Marcas debe hacerse en el plazo de seis meses desde la fecha de recepción de la notificación, es decir, cuando el convenio arbitral se notifique por todos los interesados del procedimiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Este plazo no puede prorrogarse, por tanto, es un plazo de caducidad y pasados estos seis meses ya no podrá ejecutarse el laudo arbitral. (Véase: "Comentarios a la Ley de Marcas". A. Bercovitz Rodríguez- Cano (Director))

Respecto quienes son los obligados a realizar esta comunicación, la ley nada señala, podría pensarse que dadas las fatales consecuencias de su no comunicación, el más indicado para la comunicación a la OEPM sería el árbitro o colegio arbitral, para que de esta forma cumpla con el cometido para el que se le encargó y por lo que podría imputársele responsabilidad de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de arbitraje.

Finalmente y según establece el artículo 28.6 LM, será la Oficina Española de Patentes y Marcas quien lleve a cabo todas las actuaciones para que el laudo arbitral firme se ejecute, es decir, reflejar en el expediente de la marca solicitada cuál ha sido la resolución arbitral adoptada que soluciona el litigio planteado.

4. Conclusiones Finales

Como balance final al estudio del arbitraje en la ley de marcas, hay que destacar que supone una novedad reseñable en la nueva regulación de la propiedad industrial en España y que es consecuencia y se hace eco de las nuevas tendencias agilizadoras del sistema judicial actual mediante la introducción de mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios en torno al registro de marcas.

La regulación del arbitraje abre nuevas puertas de solución a los conflictos que puedan plantearse a los solicitantes de marcas y más concretamente en lo concerniente a su registro.

Uno de las principales virtudes del procedimiento arbitral lo es su ya comentada celeridad y agilidad en su tramitación y también su economía frente al procedimiento judicial teniendo en cuenta que el laudo arbitral que se dicte estará dotado igualmente de "valor de cosa juzgada".

Otra de las cuestiones más valoradas en el procedimiento arbitral lo es que la cuestión suscitada puede ser estudiada y resuelta por árbitros especializados en derecho de marcas, lo que puede asegurar que las resoluciones estarán ajustadas de forma fehaciente al estado de la cuestión no sólo en su legalidad sino también respecto al estado del mercado económico.

Por otra parte el procedimiento arbitral del artículo 28 de la Ley de Marcas, también hubiese necesitado en su regulación una delimitación más específica y una mayor claridad en cuanto a su ejercicio, sobretudo en cuanto a los requisitos de los árbitros y las obligaciones de notificación a la Oficina Española de Patentes y Marcas respecto a la importancia que este hecho adopta por la importancia de los plazos o la especificación de la necesidad de un arbitraje de derecho.

Sin duda el procedimiento necesitará para su mayor perfeccionamiento una reforma legislativa o un más pormenorizado desarrollo reglamentario, y por supuesto la práctica y la interpretación doctrinal serán quienes completen y corrijan los actuales defectos en su regulación y funcionamiento.

Así pues, es un hecho positivo que la regulación legal del derecho de marcas contemple la posibilidad de que las partes basándose en su propia autonomía de la voluntad puedan acceder a someter a un tercero o terceros el planteamiento de un litigio surgido con ocasión del procedimiento del registro de marcas.

Es de alabar la actitud innovadora del legislador, ahora bien, como todo lo que empieza a desarrollarse, este procedimiento arbitral necesita de un perfeccionamiento de matices y cuestiones prácticas que sólo la propia experiencia conducirá a que la ley se modifique y pueda adaptarse, lo que en definitiva pretende toda ley, a la nueva sociedad en la que se implanta para mejorar su funcionamiento y eficacia entre ciudadanos y Administración Pública, y en el establecimiento de un orden jurídico - social y económico digno de la sociedad moderna que pretendemos.

María José Ruiz Lancina.
Licenciada en Derecho y Doctorando en el Departamento de Derecho de la Empresa de la Facultad de Derecho. (Universidad de Zaragoza).
mariajzgz@hotmail.com

Bibliografía

"El arbitraje voluntario de los conflictos de intereses". Alan Gladstone. Oficina Internacional del Trabajo . Ginebra. 1988

"Comentarios a la Ley de Arbitraje". Lorca Navarrete A.M; Valencia Mirón A.J; Font Serra E.; Iriarte Angel J.L. Editorial Dykinson.Madrid. 1991.

"El arbitraje en el proyecto de Ley de Marcas", Merino Merchán J.F. Oficina Española de Patentes y Marcas. Escuela de Organización Industrial.

"El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual". Martínez García . E. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 2002

"El arbitraje en el marco de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil". Martínez García. E. Editorial Tiran lo Blanch "abogacía práctica". Valencia 2002

"El arbitraje multimedia". Lorca Navarrete.A. Editorial Dykinson.Madrid. 2000

"Los principios procesales en el arbitraje" . A.M Chocrón Giráldez. Editorial J.M Bosch. Barcelona .2000

"Comentarios a la Ley de Marcas". A. Bercovitz Rodríguez- Cano (Director), J.A García- Cruces González y colaboradores. Editorial Aranzadi.Navarra. 2003.

"Manual de Derecho Mercantil". A.Ruiz Velasco. Publicación de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid). 1999

María José Ruiz Lancina

Licenciada en Derecho y Doctorada en Derecho de la Empresa – Universidad de Zaragoza

mariajozgz@hotmail.com