

ANDRÉS W. CHUGÁ PORRAS.

LA ARBITRABILIDAD DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Trabajo Final de Maestría

MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Promoción 2016/2017



UNIVERSIDAD
AUSTRAL

Facultad de Derecho

Buenos Aires, 2016

UNIVERSIDAD
AUSTRAL



Facultad de Derecho

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 20XX

Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero
Director
Maestría en Propiedad Intelectual

Ref.: Trabajo Final de Maestría del alumno Andrés Wilfrido Chugá Porras

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en mi carácter de director/tutor del trabajo de investigación final elaborado por el/la alumno/a Abog./Ing./Esp./XX para optar al título de Magíster en Propiedad Intelectual.

El trabajo —titulado “.....”— se encuentra, a mi parecer, apto su defensa.

Cordialmente,

ÍNDICE

RESUMEN.....	3
ABREVIATURAS.....	4
INTRODUCCIÓN.....	5
CASO O PROBLEMA.....	7
CAPÍTULO I MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS - MASC.....	9
§ 1. La Negociación.....	10
§ 2. Mediación.....	11
2.1. Mediador.....	11
2.2. Confidencialidad.....	14
2.3. Imparcialidad.....	14
2.4. Definitiva.....	14
2.5. Voluntariedad.....	14
2.6. Flexibilidad o informal.....	14
2.7. Rápida.....	14
§ 3. Arbitraje.....	14
3.1. En derecho.....	14
3.2. En equidad.....	14
3.3. Adhoc.....	14
3.4. Administrado.....	14
3.5. Nacional.....	14
3.6. Internacional.....	14
§ 4. <i>Dispute Boards</i>	14

CAPÍTULO II EL ARBITRAJE.....	15
§ 5. Características del arbitraje	15
5.1. Renuncia de jurisdicción y normado por las partes	15
5.2. Tribunal de expertos en la materia no necesariamente abogados.....	15
5.3. Confidencial	15
5.4. Flexible procesalmente.....	15
5.5. Pagado	15
5.6. Definitivo (sin apelaciones).....	15
5.7. Ágil en el tiempo y confiable	15
CAPÍTULO III TIPOS DE ARBITRAJE RELACIONADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	16
§ 6. Respetto de su naturaleza.....	16
6.1. Contractual	16
6.2. Por su registro.....	16
6.3. Por su validez	16
6.4. Por una infracción	16
§ 7. Respetto de la figura de propiedad industrial protegida	16
7.1. Patente de invención.....	16
7.2. Modelo de utilidad.....	16
7.3. Signos distintivos	16
7.4. Diseño Industrial	16
§ 8. La política pública e interés público frente al arbitraje en la propiedad industrial	16
§ 9. Efectos del laudo arbitral y su ejecución	17
CONCLUSIONES.....	18
BIBLIOGRAFÍA Y JURISPRUDENCIA	19
§ 1. Doctrina	19
§ 2. Jurisprudencia Nacional	19
§ 3. Jurisprudencia Extranjera	19

RESUMEN

El presente trabajo estudia la posibilidad de solucionar conflictos relacionados a la propiedad industrial sobre temas contractuales, de registro, validez e infracción mediante arbitraje como política pública.

Asimismo se hace un análisis respecto del primer planteamiento enfocándose en cada una de las figuras de la propiedad industrial además de estudiar los elementos del arbitraje como método alternativo de solución de conflictos y su idoneidad en conflictos derivados de derechos de propiedad industrial.

Por otro lado se busca cotejar la teoría con la práctica a través del estudio comparativo de laudos arbitrales y legislaciones relevantes.

ABREVIATURAS

CCI	Cámara de Comercio Internacional
MASC	Método(s) Alternativo(s) de Solución de Conflictos
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

INTRODUCCIÓN

Doctrinariamente varios autores han sostenido que no es admisible el arbitraje sobre derechos que no son transigibles o que no son disponibles por su naturaleza no obstante, en contraposición, hay otros que sostienen que este alcance y contenido del arbitraje será determinado por las partes litigantes que son los involucrados directos en el conflicto.

Partiendo de esta premisa es necesario determinar cuándo un conflicto relacionado a un derecho de propiedad industrial es susceptible de someterse a arbitraje puesto que aquellos derivados de obligaciones de dar, hacer o no hacer provenientes de un contrato, como respuesta obvia, sí son susceptibles y más bien son los derechos de propiedad industrial que chocan con el interés público y la política pública los que necesitan ser estudiados.

Para realizar este estudio se dividen los conflictos, por un lado, que pudieran surgir a partir de su naturaleza y, por otro lado, los que pudieran surgir dependiendo de la figura protegida. Determinar si los elementos del arbitraje son aplicables a este tipo de conflictos y cuándo son aplicables, es de fundamental importancia para concluir la pertinencia, viabilidad, utilidad y sus ventajas o desventajas.

Una de las posiciones más desafiantes a la doctrina respecto de la arbitrabilidad en temas de arbitraje de la propiedad industrial es la del derecho español ya que establece que se podría arbitrar las oposiciones marcarias con lo que respecta a la similitud en el registro, para que posteriormente la administración acepte ese laudo y emita su resolución en el mismo sentido, más no sobre los requisitos de registrabilidad. No obstante esto es necesario preguntarse ¿sería conveniente esto? A pesar de esto, las oficinas de Propiedad Industrial si cobran por lo general una tasa para iniciar una oposición la cual puede ser reemplazada por la tasa arbitral pero esto dependería del Centro que vaya a administrar el arbitraje, sin perjuicio de esto hay arbitrajes “expeditos” los cuales pueden ser una respuesta a esta interrogante.

De igual manera el establecer una posición sobre la arbitrabilidad de derechos de propiedad industrial en arbitrajes nacionales e internacionales es necesario puesto que el choque

o conflicto que puede existir entre aquello que se determine en un laudo arbitral nacional y su ejecución, será muy distinto a los efectos de un laudo arbitral internacional en su ejecución dentro de una jurisdicción determinada.

CASO O PROBLEMA

La propiedad industrial es aquella rama de las ciencias jurídicas que protege los derechos intangibles de las personas, naturales o jurídicas, para que puedan ejercer el *ius prohibendi* frente a la infracción de quienes los conculquen en virtud del derecho de exclusión que el Estado les otorgue. Si bien uno de los principios de la propiedad industrial es la territorialidad, partiendo del hecho que en casi todos los países se los concede bajo el sistema atributivo, no es menos cierto que estos derechos son ejercidos por un mismo titular en varios países y que en muchas ocasiones existen negocios jurídicos sobre estos.

Toda vez que el mundo empresarial se mueve a un ritmo extremadamente rápido la sobrecarga en la función judicial de los países representa una grave pérdida pecuniaria para los titulares de los derechos de propiedad industrial, de esta manera las bondades del arbitraje son utilizadas cada vez más frecuentemente por quienes mantienen negocios en varios países. La problemática precisamente erradica en ¿cuál es el límite del interés privado sobre sus derechos de propiedad industrial frente al interés público en un arbitraje como método alternativo de solución de conflictos?

Esta pregunta abarca pequeñas aristas tanto legales como procesales, siendo así que surgen las interrogantes de ¿puede la propiedad industrial someterse al arbitraje? ¿Se pueden someter a arbitraje los derechos de propiedad industrial sobre cualquier figura protegida? ¿Se aplican los mismos principios generales del arbitraje al arbitraje de propiedad industrial? ¿Qué pasa si un laudo arbitral afecta o desafía el derecho otorgado por un Estado? ¿Cómo se ejecutarían los laudos arbitrales nacionales e internacionales relacionados a un litigio de propiedad industrial? ¿Se pueden someter a arbitraje temas relacionados con el registro de la propiedad industrial? ¿Conviene a un Estado que se vuelva una política pública el someter a arbitraje cualquier tema relacionado a la propiedad industrial incluyendo los temas de infrac-

ción? ¿Existe algún perjuicio en la confidencialidad de los procesos? ¿Existe algún perjuicio para con la sociedad que los temas de propiedad industrial sean confidenciales? ¿Cuál es el interés colectivo sobre la propiedad industrial?

Como hipótesis se plantea que el arbitraje al ser un método alternativo de solución de conflictos a la justicia ordinaria aceptado por muchos países, e incorporado en sus legislaciones, como solución para los problemas que ésta presenta –cualquiera sea el motivo- podría también convertirse en la respuesta para que se ventilen litigios bajo este procedimiento relacionados derechos de propiedad industrial no solamente derivados de contratos sino sobre su registro, su validez e infracción como política pública.

Metodológicamente, a fin de elaborar el presente trabajo, se abordará el problema de manera analítica para determinar la naturaleza de los métodos alternativos de solución de conflictos, eventualmente llegar al arbitraje y sus elementos. Asimismo se empleará este método para desarrollar la capacidad de los derechos de propiedad industrial en ser sometidos al arbitraje bajo el concepto del interés público.

Una vez expuestos los conceptos necesarios para comprender el arbitraje y los derechos de propiedad industrial, mediante lógica inductiva se podrá determinar la viabilidad de que la arbitrabilidad de los derechos de propiedad industrial.

A razón de que este problema tiene un trato similar y un tanto uniforme en muchas jurisdicciones en necesario compararlo con aquellas que no comparten la misma línea puesto que de esta manera se logrará obtener un aporte empírico valioso. También será necesario analizar el problema a la luz de pronunciamientos judiciales y de tribunales arbitrales.

Finalmente para obtener el resultado del estudio una vez que se hayan expuesto todos los elementos será necesario sintetizarlos y arrojar una respuesta sobre las incógnitas que crea la arbitrabilidad de los derechos de propiedad industrial.

CAPÍTULO I

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS -

MASC

Los métodos alternativos de solución de conflictos – MASC, son procedimientos alternos a la justicia ordinaria aceptados mundialmente por las legislaciones que permiten, en determinadas materias –según la jurisdicción-, obtener solución a un problema de manera rápida, flexible, confidencial y definitiva toda vez que son los interesados quienes de manera voluntaria se comprometen a someter sus conflictos a éstos e inclusive, como en el caso del arbitraje, renunciando a los jueces de su domicilio.

Uno de los ejes principales en los MASC es que giran en torno a la transigibilidad o, llamado de otra manera, disponibilidad de los derechos sobre los cuales se los aplica. Esto parte del hecho que si bien son terceros que someten voluntariamente su conflicto para ser resuelto mediante cualquiera de estos métodos, no pueden disponer de derechos cuya afectación vulneraría el interés público o común de toda una sociedad por lo que se enfocan meramente en derechos relacionados con el comercio o que pueden finalizar con la transacción de numerario, como puede ser, en el caso ecuatoriano, la obligación de un padre de familia en pagar las pensiones de alimentos de sus hijos en un juicio de divorcio y que haya llegado a un acuerdo de mediación previo al juicio en el que solamente se litigaría sobre la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Otro ejemplo es en el cual se puede utilizar la mediación para establecer la forma de pago por daños y perjuicios a consecuencia de un delito penal sin decirse absolutamente nada sobre la pena.

De esta manera las distintas legislaciones, si bien aceptan estos métodos, han determinado ciertos límites para su aplicación intentando dejar en claro aquella materia que podría ser beneficiada de sus bondades.

Es de peculiar interés el analizar las distintas maneras, e inclusive ingeniosas, que el ser humano ha buscado para satisfacer sus necesidades y obtener una solución rápida definitiva a sus problemas sin tener que entrar a la justicia ordinaria puesto que ésta acarrea consigo grandes desventajas como es la sobrecarga de trabajo que tienen los jueces, falta de especialización, poca flexibilidad, problemas de jurisdicción, entre otros.

Es así que en búsqueda de estas alternativas a la justicia ordinaria o de simplemente solucionar un conflicto de manera amistosa se logran obtener como resultado: la negociación, la mediación, el arbitraje y más recientemente los denominados *dispute boards*. No en todos se busca mantener una buena relación entre las partes sin embargo es un elemento de particular interés en muchas ocasiones. A pesar de esto, si bien características podrán ser diferentes, todos buscan al menos dos propósitos en común que son: evitar que el problema entre a ser resuelto mediante la justicia ordinaria y resolver dicho problema de manera definitiva ágil.

§ 1. LA NEGOCIACIÓN

La negociación *per se* no entraña un concepto difícil de entender puesto que, a simple vista, su resultado dependerá de los estilos de negociación que las partes utilicen para satisfacer sus intereses sin tener que someterse necesariamente a requisitos formales.

Ahora bien, a pesar de lo dicho en el párrafo anterior, no hay que quitar de vista un elemento que nos acompañará durante todo este trabajo que es la legalidad del acuerdo al que se haya llegado.

El resultado de la negociación y la manera en la que se llevó deberán siempre responder a la normativa vigente de la jurisdicción en donde se la haya efectuado o donde dicho resultado surtirá efectos puesto que no podrá ser contraria al orden público, haberse obtenido mediante vicios del consentimiento –error, fuerza (violencia) o dolo–, incapacidad absoluta de la persona con quien se llegó al acuerdo, legalidad del acuerdo como por ejemplo el objeto ilícito.

La negociación busca satisfacer los intereses de las partes involucradas, que pueden ser más de dos, sin que intervenga ningún tercero por lo que se la hace de manera directa y responde más a un tema de habilidad en la comunicación antes que en una destreza de actuar prueba o argumentar legalmente sobre determinado conflicto o para evitar uno.

§ 2. MEDIACIÓN

La mediación es un MASC un tanto más complejo que la negociación pero no llega al nivel de un arbitraje puesto que, como se indicó al principio, cada uno de estos métodos ha desarrollado características propias no obstante buscan objetivos similares.

Este MASC ha sido aceptado por un gran número de jurisdicciones y ha obtenido excelentes resultados puesto que el acercamiento que existe entre las partes a fin de resolver un conflicto o evitar uno, ha evitado o ha resuelto –una vez iniciado un proceso judicial o un proceso arbitral- conflictos que tomarían años o que ya han tomado años y un costo (pecuniario o desgaste de la persona) altísimo.

Para diferenciar con precisión a este MASC con el expuesto en líneas anteriores es necesario desarrollar sus características a continuación.

2.1. Mediador

A diferencia de una negociación este MASC tiene la intervención de una persona, por lo general, especializada que es imparcial con las partes. Es un principio básico dentro de este MASC que el mediador no tenga ningún tipo de conflicto de intereses con las partes y que de haberlos se abstenga de intervenir en el caso.

El mediador o mediadora, dependiendo de la legislación, podrán ser independientes o constar en la lista de un Centro de Mediación del cual contarán con la autorización para ejercer dicha actividad; en países como el Ecuador se hace un registro ante el Consejo de la Judicatura.

La imparcialidad del mediador es lo que lleva a un acercamiento entre las partes a fin de que resuelvan sus diferencias y logren llegar a un acuerdo no obstante, al ser la mediación voluntaria y el mediador un tercero imparcial, dicho acuerdo no podrá ser impuesto bajo ningún concepto por el mediador sino que son las partes involucradas las que deberán generar fórmulas de arreglo.

En un primer acercamiento con la propiedad industrial podemos dar un ejemplo de lo mencionado a través del artículo 8 del Reglamento de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad (OMPI):

“Artículo 8

El mediador será neutral, imparcial e independiente.”

No obstante se debe tener en cuenta que esta conducta del mediador es inherente a su calidad a pesar de la materia sobre la cual versa el conflicto puesto que, analizando otro ejemplo, como bien lo establece el artículo 7 del Reglamento de Mediación de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en su numeral 3:

“Artículo 7

3. Al establecer y conducir la mediación, el Mediador deberá guiarse por los deseos de las partes, a las que tratará con equidad e imparcialidad.”

A nivel nacional en el Ecuador este comportamiento del mediador no solamente está normado a nivel reglamentario sino que se encuentra establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación, artículo 43:

“Artículo 43

La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador...”

Con lo cual son concordantes los reglamentos de los Centro de Mediación como el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana que establece:

“Artículo 84

El mediador deberá actuar en forma imparcial y confidencial, y en su actuación dará a las partes atención igualitaria. El mediador no tiene autoridad para imponer un acuerdo entre las partes, pero facilitará el alcance de una solución satisfactoria entre éstas.”

La mediación mayoritariamente puede concluir a través de un acta total de acuerdo de mediación, acta parcial de acuerdo de mediación, acta de imposibilidad de acuerdo de mediación o constancia de imposibilidad de mediación. La primera hace referencia a que se llegó a un acuerdo absoluto sobre todos los puntos en los cuales las partes mantenían una diferencia o conflicto; la segunda implica que solamente se resolvieron algunos de los puntos de conflicto mientras que otros quedaron abiertos para que las partes tomen la decisión que consideren pertinente –existiendo la posibilidad de un futuro inclusive mediar dichos puntos-; la tercera, como su nombre lo indica, implica que no se llegó a un acuerdo sobre ninguno de los puntos o temas tratados en la mediación; y, finalmente, la constancia de imposibilidad de mediación quiere decir que una de las partes, o ninguna, asistió a la mediación por lo que ésta ni siquiera fue posible de realizar. En cualquiera de todos estos escenarios siempre se emitirá un acta o constancia (documento) por parte del mediador como una especie de fedatario.

2.2. Confidencialidad

2.3. Imparcialidad

2.4. Definitiva

2.5. Voluntariedad

2.6. Flexibilidad o informal

2.7. Rápida

§ 3. ARBITRAJE

3.1. En derecho

3.2. En equidad

3.3. Adhoc

3.4. Administrado

3.5. Nacional

3.6. Internacional

§ 4. *DISPUTE BOARDS*

CAPÍTULO II

EL ARBITRAJE

§ 5. CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE

5.1. Renuncia de jurisdicción y normado por las partes

5.2. Tribunal de expertos en la materia no necesariamente abogados

5.3. Confidencial

5.4. Flexible procesalmente

5.5. Pagado

5.6. Definitivo (sin apelaciones)

5.7. Ágil en el tiempo y confiable

CAPÍTULO III
TIPOS DE ARBITRAJE RELACIONADOS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

§ 6. RESPECTO DE SU NATURALEZA

6.1. Contractual

6.2. Por su registro

6.3. Por su validez

6.4. Por una infracción

§ 7. RESPECTO DE LA FIGURA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PROTEGIDA

7.1. Patente de invención

7.2. Modelo de utilidad

7.3. Signos distintivos

7.4. Diseño Industrial

§ 8. LA POLÍTICA PÚBLICA E INTERÉS PÚBLICO FRENTE AL ARBITRAJE EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

§ 9. EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL Y SU EJECUCIÓN

CONCLUSIONES

Texto...

BIBLIOGRAFÍA Y JURISPRUDENCIA

§ 1. **DOCTRINA**

§ 2. **JURISPRUDENCIA NACIONAL**

§ 3. **JURISPRUDENCIA EXTRANJERA**