



**Universidad**  
Zaragoza

# Trabajo Fin de Grado

## **RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS EN ÁMBITO DE PATENTES**

Autor

CRISTINA BIANCA VINTILA

Director

MERCEDES ZUBIRI DE SALINAS

Facultad de Derecho

2017/2018

## ÍNDICE GENERAL

<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO	4
2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS	4
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.	4
<b>II. LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES Y LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.</b>	<b>5</b>
1. LA LEY DE PATENTES DE 1986	8
2. LA LEY DE PATENTES DE 2015	10
<b>III. LAS ORGANIZACIONES ESTATALES E INTERNACIONALES PROMOTORAS DE LOS ADR</b>	<b>11</b>
<b>IV. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) EN MATERIA DE PATENTES</b>	<b>13</b>
1. LA CONCILIACIÓN	13
A) El régimen general de la conciliación	13
B) La conciliación en materia de patentes	15
2. LA MEDIACIÓN	18
A) El régimen general de la mediación	18
<i>a) Los principios de la Mediación</i>	
<i>b) El procedimiento de mediación</i>	
B) La mediación en materia de patentes	23
3. EL ARBITRAJE	25
A) El régimen general del arbitraje	25
<i>a) Las materias arbitrables, las materias no susceptibles de convenio arbitral y la conexión de materias</i>	
<i>b) El convenio arbitral</i>	
<i>c) El procedimiento arbitral</i>	
B) El arbitraje en materia de patentes	31
<b>V. CONCLUSIONES SOBRE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN CONFLICTO DE PATENTES.</b>	<b>33</b>
<b>VI. BIBLIOGRAFIA</b>	<b>35</b>

## ÍNDICE DE ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.
ADR	Resolución Alternativa de conflicto ( <i>Alternative Dispute Resolution</i> ).
CCI	Cámara de Comercio Internacional.
CPE	Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.
CGPJ	Colegio General del Poder Judicial.
DGRN	Dirección General de los Registros y del Notariado.
INTA	Asociación Internacional de Marcas ( <i>International Trademark Association</i> )
LA	Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
Ley 4/1999	Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Vigente hasta el 02 de Octubre de 2016)
Ley 11/2011	Ley 11/2011 de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado.
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
LMACM	Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
LP	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
LJV	Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
TAB	Tribunal Arbitral de Barcelona.
TUP	Tribunal Unificado de Patentes.

# **I. INTRODUCCIÓN**

## **1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO**

El trabajo consiste en un análisis de los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos, centrado en su aplicación a las controversias en ámbito de patentes. El tema corresponde a una modificación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, la cual concuerda con la actual tendencia de introducir dichos sistemas, a la vista de sus beneficios, en las normativas especiales. Además veremos como distintos factores, entre ellos la globalización de mercados y el surgimiento de conflictos internacionales, así como la sobrecarga de trabajo de los Tribunales de Justicia, han favorecido la implementación de estos métodos alternativos. Por otro lado, sus características, tales como la flexibilidad, la autonomía de la voluntad, la confidencialidad, la especialización... hacen de ellos una alternativa ideal en conflictos de propiedad intelectual reforzando la idea de Justicia entendida como un concepto amplio y pluridireccional.

## **2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS**

La elección del tema se debe a su novedad, ya que el trabajo en sí trata de la reforma de la nueva ley de patentes, pero centrado en un tema muy concreto y de actualidad. Hoy en día son muchas las organizaciones, incluida la Unión Europea, que impulsan los métodos alternativos al procedimiento judicial, a pesar de ello, estos temas no son muy populares en España. Dado que soy partidaria de la importancia de la negociación con el fin de poder evitar un futuro juicio, este tema me generó interés.

## **3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.**

El siguiente trabajo aborda el tema de la resolución extrajudicial de conflictos, concretamente en el ámbito de patentes. Para ello desarrollaremos el concepto de «patente», y con ello las novedades de la reciente modificación legislativa. Seguidamente explicaremos la introducción de los métodos alternativos de resolución

de conflictos y las organizaciones que, a nivel estatal y mundial, los promueve. Por último nos centraremos en cada uno de los sistemas extrajudiciales previstos en la LP: la conciliación, la mediación y por último el arbitraje. La metodología seguida para el desarrollo del trabajo ha consistido en la localización y lectura de libros sobre la materia a tratar. Tras la lectura y comprensión, se procedió a la creación de un guión sobre los temas a destacar, y finalmente completar el índice señalando la información más relevante, y contrastándola con jurisprudencia.

## **II. LA REGULACIÓN DE LAS PATENTES Y LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.**

Actualmente bajo la expresión «patente», caben tres posibles conceptos: el acto administrativo de concesión, el título acreditativo o certificado de patente expedido por la Administración y el derecho de patente, que es el conjunto integrado por los derechos y deberes del titular de la invención patentable<sup>1</sup>.

Las patentes se han regulado por leyes de carácter nacional siguiendo los intereses de cada país, de este modo, la exclusividad conferida por éstas es de alcance espacial limitado por el principio de territorialidad. Sin embargo, no fue necesario mucho tiempo desde la aprobación de la mayoría de las leyes de patentes para que se evidenciara la necesidad de unos criterios internacionales comunes. Esto se debe, en parte, a la globalización de los mercados, es decir, a la integración cada vez mayor de los mercados nacionales y a la desaparición de barreras comerciales entre ellos. Los derechos exclusivos de propiedad intelectual tienen que adecuarse a los mercados en los que han de producir sus efectos. A nivel europeo se han creado derechos de propiedad industrial comunitarios, es decir, títulos de derechos exclusivos otorgados por organismos comunitarios para toda la Unión Europea, además se impone la armonización de las legislaciones internas de los Estados miembros con el fin de que la

---

<sup>1</sup> BROSETA PONT, M., y MARTINEZ SANZ, F., *Manual de derecho mercantil*. Vol I. Tecnos, Madrid, 2015, p. 234.

regulación de los derechos de propiedad intelectual coincide en sus puntos básicos<sup>2</sup>. Además, para superar estos problemas, se han creado distintos acuerdos de cooperación, el Título XIV de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, hace referencia a dos convenios concretos: el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, hecho en Washington el 19 de junio de 1970 (PCT)<sup>3</sup> y el Convenio sobre concesión de Patentes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1974 (CPE)<sup>4</sup>. Hay otras manifestaciones de este contexto internacional, por ejemplo el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) firmado en Marrakech en 1994. Lo que hace este último es imponer una fuerte protección de la propiedad intelectual en todos los Estados miembros, a cambio, esos Estados se benefician de mejores posibilidades de participación en el comercio internacional<sup>5</sup>.

En cuanto al PCT y al CPE, regulan procedimientos para solicitar patentes para una misma invención en diversos Estados presentando solicitud única. Mediante el PCT se intenta llegar a una patente mundial, es decir, el solicitante de la patente presenta una única solicitud y puede obtener la protección en todos los países miembros del convenio sin necesidad de solicitarlo expresamente a cada uno. La finalidad del CPE es similar, pero el PCT es más ambicioso desde el punto de vista territorial, pues su ámbito es mundial, mientras que el ámbito del CPE es regional europeo. Ambos crean una solicitud de patente que permite obtener tantas patentes nacionales como Estados comprendidos en el acuerdo se designe en la solicitud. Es decir, confieren derechos de exclusiva en los Estados designados por el solicitante. El CPE establece que la competencia para resolver sobre las controversias de una patente europea corresponde a los tribunales nacionales de los Estados donde haya sido validada. Esto conlleva que cada una de las patentes otorgadas para la misma invención será atacada o su validación será revocada, de forma independiente, en cada uno de los Estados en los que haya sido

---

<sup>2</sup> BERCOVITZ, A., 14/08/2014 «Globalización y propiedad intelectual». *Revista de Derecho*. Núm. 11. (2005) p. 137-150.

<sup>3</sup> El PCT fue modificado por última vez el 3 de octubre de 2001.

<sup>4</sup> SÁNCHEZ BARRIOS, J.L., «Tratado de cooperación en materia de patentes» en AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *La nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015 de 24 de julio)*, Ed. Aranzadi, Navarra, 2015, p. 682.

<sup>5</sup> BERCOVITZ, A., «Nociones introductorias» en AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *Op. Cit.*, p. 53.

validada. Por lo tanto cuando se quiere atacar en varios países se requiere un procedimiento judicial en cada uno de los Estados, lo que supone, altos costes en litigios, riesgo de que se dicten resoluciones judiciales divergentes o contradictorias sobre una misma patente y la proliferación del «*forum shopping*»<sup>6</sup>.

Para solucionar estos problemas, entre otras cosas, se ha creado la patente europea con efectos unitarios, es decir, una vez sea concedida una patente europea, ésta podrá tener efectos en todos los Estados miembros participantes en este nuevo sistema, lo que supone un único derecho de exclusiva para todo el territorio. Esto se lleva a cabo a expresa petición del solicitante. Para el funcionamiento de este sistema se ha creado un tribunal de patentes especializado, Tribunal Unificado de Patentes (TUP), con competencia exclusiva para conocer de litigios sobre patentes europeas clásicas y patentes con efectos unitarios. Actualmente solo España, Croacia y Polonia no participan en el sistema de la patente unitaria. Es importante destacar, en relación con lo que explicamos a continuación, que se han establecido Centros de Arbitraje y Mediación sobre cuestiones relativas a la patente unitaria tanto en Lisboa como en Liubiana<sup>7</sup>.

Por otro lado, el sistema de justicia contemporáneo arrastra una serie de deficiencias, tales como la lentitud, la rigidez y el coste económico, las cuales han ido incrementándose por el elevado volumen de conflictos que llegan a los tribunales, derivando en una crisis de eficacia. Esta situación de crisis del modelo tradicional de justicia, ha favorecido el recurso a los sistemas alternativos de resolución de conflictos, también llamados ADR, *Alternative Dispute Resolution*. Se trata de procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos sobre materia dispositiva aplicados, al igual que el procedimiento judicial, por un tercero imparcial. Los sistemas que vamos a tratar son aquellos que recoge la LP, es decir, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Estos

---

<sup>6</sup> De entre varios Estados competentes para conocer del litigio internacional, las partes elegirán el foro más favorable teniendo en cuenta distintas cuestiones, así como las reglas procesales, la rapidez para resolver el litigio o la interpretación del Derecho de patentes. Ello genera incertidumbre jurídica.

<sup>7</sup> Así, BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., «Patente Unitaria», en AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *Op. Cit.*, p. 743.

sistemas refuerzan la celeridad de la Administración de Justicia, contribuyendo a aliviar la carga de trabajo de los Tribunales de Justicia.

También es cierto que la globalización ha acentuado la explotación transfronteriza de los derechos de la propiedad intelectual, y con el origen de diversos conflictos e infracciones transnacionales se ha puesto de manifiesto la deficiente tutela de los mismos, debido a causas como la diferente regulación de cada Estado, inseguridad en cuanto a la ejecución de sentencias extranjeras... Ante esta situación los operadores jurídicos mercantiles optan por buscar fórmulas de resolución de controversias más acordes, como es el caso de los ADR, a los que después nos referiremos. Estos procedimientos ofrecen muchas ventajas en conflictos marcados por la especialidad y la internacionalidad, una de ellas es que permite resolver el conflicto a través de un único proceso, evitando múltiples procesos ante tribunales de diferentes Estados, lo que significa, al mismo tiempo, un ahorro de tiempo y dinero. Además de ello, éstas fórmulas cuentan con el respaldo de organizaciones internacionales dedicadas a la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional, garantizando la especialización y celeridad en la resolución de conflictos<sup>8</sup>.

## 1. LA LEY DE PATENTES DE 1986

La legislación en materia de patentes influye de manera determinante en la organización de la economía, ya que constituye un elemento fundamental para impulsar el desarrollo tecnológico, siendo éste imprescindible para elevar el nivel de competitividad de nuestra industria. Además, para fomentar la investigación, es necesario que la patente proteja de modo eficaz sus resultados. La anterior Ley de Patentes, de 11/1986, de 20 de marzo, atribuía a los órganos de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todos los litigios que surgían como consecuencia del ejercicio de acciones derivadas de la aplicación de la misma. No obstante, se armonizó con el Derecho europeo, y se inspiró de un modo especial en la Ley francesa de 13 de julio de 1978<sup>9</sup>, la cual tomó como

---

<sup>8</sup> VELERDAS PERALTA, A., «Mediación en el ámbito de la propiedad industrial». En AA.VV, Dir. BOLDÓ RODA, C., *La mediación en asuntos mercantiles*, Tirant to blanch, Valencia, 2015, p. 233.

<sup>9</sup> PEDEMONTE FEU, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*, Ed.Bosch, Barcelona, 1995, p. 66.



modelo la comisión arbitral alemana, normativa alemana de la Ley de Invenciones Laborales de 25 de julio de 1957<sup>10</sup>. Así pues, se introdujo en la legislación española de patentes una conciliación en materia de invenciones laborables, previa a la iniciación de una acción judicial, para evitar, en la medida de lo posible, que ésta se produjera<sup>11</sup>. La Ley de 1986 recogía la regulación sobre la conciliación en materia de invenciones laborales en su Título XIII, Capítulo IV, artículos 140 a 142, como solución extrajudicial a conflictos en ámbito de patente laboral. Derecho que correspondía al empleado o a la empresa sobre las invenciones realizadas por aquél durante la vigencia de su contrato laboral. Se preveían unas normas procesales que regulaban con carácter previo y obligatorio la emisión de una propuesta de acuerdo, que debía elaborar una Comisión creada para ello<sup>12</sup>. La Comisión estaba presidida por un experto nombrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas<sup>13</sup>, y dos expertos más, uno nombrado por el empresario y otro por los trabajadores de la empresa a la que pertenecía el inventor. Por último, en el caso de que la propuesta promovida por la Comisión no se denegara expresamente por disconformidad en un breve plazo de quince días, ésta se entendía aceptada por las partes. Una vez se haya intentado el acto de conciliación pero no se haya logrado aveniencia, se consideraba cubierto el trámite y se podía iniciar la acción judicial a través de la correspondiente demanda y el acta que demuestra que se intentó la conciliación.

A pesar de denominarse conciliación, no se trataba de una conciliación propiamente dicha, entendiendo como tal la regulada en la Ley de Enjuiciamiento civil (preceptos 460 a 480 de la LEC 1881, derogados por la actual Ley 15/2015, de 2 de julio, de la

---

<sup>10</sup> Esta circunstancia es relevante, ya que el legislador francés traduce como conciliación lo que en Alemania es un arbitraje, y así, el legislador español sigue el sistema francés, un sistema denominado conciliación pero con rasgos de arbitraje. Así, LOIS BASTINA, F., «Litigiosidad en materia de invenciones laborales.» *ADI*, tomo XVII, 1996, p. 1049 y ss.

<sup>11</sup> Con anterioridad a esta ley, en el Decreto de 2 de octubre de 1820 en materia de patentes, se intentó regular la posibilidad de un proceso de conciliación previo al proceso judicial en materia de patentes, pero finalmente no se aprobó su artículo 21, referente a la conciliación. Así, SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., *Propiedad industrial y revolución liberal, historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, OEPM, Madrid, 1992, p. 74-76.

<sup>12</sup> PEDEMONTE FEU, J. *Op.Cit.*, p. 356-360.

<sup>13</sup> Originalmente la ley establecía: «[...] presidida por un experto del Registro de la Propiedad Industrial», pero según dispone la Ley de 16 de julio de 1992, debe entenderse como referidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Jurisdicción Voluntaria), ya que no se llevaba a cabo ante ningún juez y el órgano especial ante el que se celebraba efectuaba una propuesta de acuerdo, muy distinta de la avenencia que el Juez debía procurar en una conciliación. El legislador estableció, como ordenamiento supletorio, los artículos 460 a 480 de la LEC, pero se trataba de una remisión desafortunada, debido a que la conciliación establecida en el artículo 460 dejó de ser preceptiva con la reforma de 1984, pasando a ser potestativa<sup>14</sup>, mientras que la que regulaba la LP era, en todo caso, preceptiva.

## 2. LA LEY DE PATENTES DE 2015

Actualmente, la nueva Ley 24/2015 de 24 de julio de Patentes ha modificado esta regulación, y dedica sus artículos 133, 134, 135 y 136, a un régimen de soluciones extrajudiciales de los conflictos en materia de patentes. Como indica la propia Exposición de Motivos de la nueva Ley «El Capítulo IV de este Título XII se ocupa de la conciliación en materia de invenciones de empleados, del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias. En cuanto a la primera, se revisan las normas de la Ley de Patentes de 1986 referidas a la conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en caso de litigio, que pasa a ser voluntaria, y sobre la composición de la comisión encargada de aplicarla, cuya paridad quedaba en entredicho cuando, como era frecuente, el empleado, al plantear la reclamación, había dejado de pertenecer a la plantilla de la empresa. También se regula de forma más completa la propuesta de acuerdo y los efectos de la certificación del mismo por la dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas si hubiera conformidad, cuya ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Este tipo de conciliación se mantiene como una opción más que se suma a las ya existentes de mediación y de arbitraje reconocidas en el artículo 136 de esta Ley y en cuya aplicación se prevé la futura participación de la Oficina Española de Patentes y Marcas al incluirse entre sus fines y funciones los de posible institución mediadora y arbitral de acuerdo con la disposición final segunda». Por lo tanto, la nueva Ley regula

---

<sup>14</sup> Modificación realizada por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

dos cuestiones, por un lado el acto de conciliación ante la OEPM, que ya recogía la LP de 1986, y por otro lado, dos procedimientos regulados por primera vez en ámbito de patentes: la mediación y el arbitraje. De los cuatro artículos citados, dedica los tres primeros a regular la conciliación en materia de invenciones de empleados, la cual tiene varias novedades.

### **III. LAS ORGANIZACIONES ESTATALES E INTERNACIONALES PROMOTORAS DE LOS ADR**

A nivel nacional destaca el Consulado de Mar, que es el centro de resolución de conflictos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. Su misión es arbitrar y mediar en conflictos de carácter mercantil, tanto en ámbito nacional como internacional. También está el Tribunal Arbitral de Barcelona, institución con un marcado carácter local<sup>15</sup>, donde el 4% del total de casos administrados son de materia de propiedad industrial, patentes y marcas<sup>16</sup>. Por último, la Disposición final segunda de la LP atribuye a la Oficina Española de Patentes y Marcas la función de desempeñar mediación y arbitraje en asuntos civiles y mercantiles.

En cuanto al ámbito internacional, el impulso a las ADR es más manifiesto: en primer lugar mencionamos la Cámara de Comercio Internacional, la cual aprobó un Reglamento de ADR, cuya finalidad es posibilitar la solución negociada de las controversias con la intervención de un tercero independiente. A continuación la Asociación Internacional de Marcas, conocida por sus siglas INTA (*International Trademark Association*) la cual, a través de una comisión denominada «ADR», promueve la mediación a nivel internacional en materia de propiedad intelectual, especialmente marcas. También la Organización Mundial del Comercio (OMC), en cuyo seno se han firmado acuerdos como el ADPIC. Entre sus normas para resolver las posibles diferencias entre los miembros sobre la aplicación de estos acuerdos, se

---

<sup>15</sup> En las estadísticas más recientes del TAB, del año 2014, podemos observar que un 96% de los procedimientos arbitrales administrados por la institución son de ámbito nacional, mientras que el restante 4% de ámbito internacional.

<sup>16</sup> Estadísticas del TAB: [http://tab.es/images/documents/estadistiques\\_2014\\_cas.pdf](http://tab.es/images/documents/estadistiques_2014_cas.pdf) 24/06/2018

recomiendan soluciones mutuamente convenidas así como la mediación y la conciliación<sup>17</sup>. Pero entre todas destaca la labor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es un organismo intergubernamental de Naciones Unidas<sup>18</sup>. Está especializado en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual eficaz, que permite el beneficio universal de la innovación y la creatividad. Su objetivo consiste en promover la protección de la propiedad intelectual a través de la cooperación entre los Estados. La organización fue fundada en 1970 tras la entrada en vigor del Convenio de la OMPI y en 1994 creó un Centro de Arbitraje y Mediación (Centro de la OMPI), el cual es una sección independiente del organismo. El Centro se creó para promover la solución de conflictos a través de métodos alternativos y actualmente es el único proveedor internacional de servicios especializados en sistemas alternativos de resolución de conflictos para controversias en materia de propiedad intelectual. Este Centro administra procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de experto, los cuales se consideran especialmente adecuados para controversias en ámbito de derechos de la propiedad intelectual a escala mundial, ya que están especializados en dicha materia y ofrecen un foro único. Los tratados de la OMPI, que comportan la protección internacional de patentes, marcas, diseños industriales y las denominaciones de origen, tienen como objetivo principal la simplificación de la solicitud de títulos de propiedad intelectual en todos los países dignatarios, garantizando que una única solicitud internacional de concesión o registro surta efecto en todos los Estados que son parte de dichos tratados. Actualmente cuenta con 184 países, es decir, más del 90% de los países del mundo, y del total de casos administrados por el Centro de la OMPI, un 35% pertenecen al área jurídica de las Patentes (es el área con mayor porcentaje, donde las sumas de las reclamaciones varían entre los 20.000 dólares a varios cientos de millones). Del total de los casos presentados a mediación, un 70% finalizan con acuerdo mientras que un 30% sin acuerdo. En cuanto al arbitraje, un 63% finalizan sin laudo mientras que un 37% con laudo<sup>19</sup>. Esta

---

<sup>17</sup> [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/disp\\_settlement\\_cbt\\_s/c8s1p2\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt_s/c8s1p2_s.htm) 24/06/2018

<sup>18</sup> VELERDAS PERALTA, A., «Mediación en el ámbito de la propiedad industrial», en AA.VV, Dir. BOLDÓ RODA, C., *Op. Cit.*, p. 235-238.

<sup>19</sup> DE CASTRO, I., EMILIO TOSCANO, L., BLEDA, G., 2015 «Mediación y Arbitraje de la OMPI en materia de propiedad intelectual, tecnologías de la información y de la comunicación y franquicia. Últimas novedades.» *Arbitraje, revista de arbitraje comercial y de inversores*. Vol. VIII, nº1, p. 517-520.

diferencia de porcentajes puede deberse a que en un creciente número de casos, las partes acuerdan intentar resolver su controversia, en primer lugar, mediante mediación y en el caso de no lograr el acuerdo, recurren al arbitraje. Con ello combinan la flexibilidad de la mediación con la fuerza vinculante del arbitraje<sup>20</sup>.

La OMPI regula Reglamentos relativos a los distintos métodos de resolución de conflictos y las normas previstas en ellos están inspiradas en las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI), pero adaptadas a conflictos relativos a la propiedad intelectual<sup>21</sup>. Los principios que defienden estos reglamentos son los siguientes: voluntariedad, confidencialidad, especialidad, neutralidad y flexibilidad. Este último permite que las partes gocen de amplia autonomía en la configuración del proceso, lo que hace que los reglamentos de la OMPI cumplan una función limitada. El personal del Centro de la OMPI son especialistas en la propiedad intelectual y en soluciones alternativas de conflictos, y las partes serán las que elijan quién o quienes resolverá su controversia.

#### **IV. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) EN MATERIA DE PATENTES**

##### **1.LA CONCILIACIÓN**

###### **A) El régimen general de la conciliación**

La conciliación es un instrumento de naturaleza autocompositiva en el cual el tercero neutral asume actitud pasiva, de facilitador del diálogo entre las partes, para que éstas

---

<sup>20</sup> Guía del Arbitraje de la OMPI, p. 3-4. [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/919/wipo\\_pub\\_919.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf).

<sup>21</sup> Sobre todo en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil sobre Conciliación Mercantil Internacional, la cual adopta una definición amplia de conciliación (en la que puede comprenderse tanto la conciliación como la mediación) y también en la Ley Modelo sobre Arbitraje Mercantil Internacional. Así en, VELERDAS PERALTA, A., «Mediación en el ámbito de la propiedad industrial», en AA.VV, Dir. BOLDÓ RODA, C., *Op. Cit.*, p. 237.

logren un acuerdo de manera amigable<sup>22</sup>. Aunque la LP recoja un procedimiento denominado conciliación, no es una conciliación como la prevista en la actual Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, más bien, esa denominación radica en sus orígenes inspiradores. De acuerdo a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, «podemos afirmar que la conciliación es un expediente judicial encaminado a evitar el nacimiento del ulterior juicio declarativo mediante un arreglo o avenencia entre los interesados»<sup>23</sup>. Al igual que la conciliación prevista para los conflictos de patentes, la conciliación regulada en la normativa de LJV también es de carácter voluntario. Del mismo modo, la normativa general recoge manifiestamente que la finalidad del procedimiento es alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un futuro pleito.

En cuanto a la competencia, con la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, se dio competencia para conocer de las peticiones de conciliación al Secretario judicial del Juzgado de primera instancia, liberando de estas funciones al Juez de dicho órgano jurisdiccional. El artículo 140.1.1º LJV, persiste en lo dispuesto en la citada ley, y señala que serán competente para conocer de los actos de conciliación «El Juez de Paz o el Secretario judicial<sup>24</sup> del Juzgado de Primera Instancia o del Juzgado de lo Mercantil, cuando se trate de materias de su competencia».

La Ley de Jurisdicción Voluntaria recoge que la solicitud de expediente de conciliación deberá formularse por escrito consignando los datos del solicitante y del requerido. En el artículo 141.3 el legislador establece que en los expedientes de conciliación, no será preceptiva la intervención de abogado ni procurador. El acto de conciliación comenzará con la exposición de la reclamación del solicitante, posteriormente se dará la palabra al

---

<sup>22</sup> La carencia de facultades decisorias del tercero es lo que hace que nos encontremos ante un mecanismo autocompositivo. Así ocurre también en la mediación, pero aquí el mediador participa activamente, manteniendo reuniones con las partes y pudiendo asesorar y realizar propuestas de avenencia, las cuales podrán ser aceptadas o rechazadas. CORDÓN MORENO F. y SÁNCHEZ POS M.V., *La Ley de medidas de agilización procesal y la Ley de mediación: exposición de las reformas recientes de la justicia civil*, ed. Aranzadi, Pamplona, 2012, p. 101.

<sup>23</sup> SANMARTÍN, F. *Comentarios a la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria*, Tirant to Blanch, Valencia, 2017, p. 605.

<sup>24</sup> Los secretarios judiciales pasaron a ser Letrados de la Administración de Justicia por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

requerido y en el caso de que no haya avenencia entre los interesados, el Letrado de la Administración de Justicia o el Juez de Paz procurará facilitar el acuerdo. Una vez finalizado el acto, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto, o el Juez de Paz dictará auto, haciendo constar la avenencia o, en caso contrario, que ésta se intentó pero no se pudo lograr. Ante estas resoluciones, el art. 20.2 LJV establece que, contra la resolución definitiva dictada en el expediente de conciliación, podrá presentarse recurso de revisión y apelación, en caso de que lo haya dictado el secretario o el juez, respectivamente. En este caso, será necesario que los interesados vayan defendidos por letrado y representados por procurador.

En cuanto a su fuerza ejecutiva, el art. 147.1.1º LJV establece que el testimonio del acta junto con el del decreto del Letrado de la Administración de Justicia o del auto del Juez de Paz haciendo constar la avenencia de las partes en el acto de conciliación, llevará aparejada ejecución. Por último, el art. 148 LJV establece que lo convenido entre las partes en el acto de conciliación podrá ser objeto de la acción de nulidad, anulabilidad y rescisión, siendo las causas aquellas que invalidan los contratos. Por lo tanto, se trata de un acto preprocesal ante un órgano judicial en virtud del cual las partes pretenden resolver sus necesidades y con ello evitar la iniciación del proceso judicial.

Los empleados y empleadores podrán acudir a un acto de conciliación ante cualquier cuestión surgida entre las partes en materia de patentes, pero si se trata de conflictos basados en patentes realizadas en el marco de una relación de empleo o servicio, deberá acudir por la vía de la conciliación especial prevista en los artículos 133 a 135 de la LP.

#### B) La conciliación en materia de patentes

La conciliación en ámbito de patentes venía recogida en la anterior Ley de 1986 de Patentes, pero podemos destacar su escasa repercusión durante sus años de vigencia<sup>25</sup>. Actualmente la encontramos regulada en los artículos 133, 134 y 135 de la nueva LP, artículos que han modificado la anterior normativa. Como ya hemos mencionado, la

---

<sup>25</sup> LOIS BASTINA, F., *Op.Cit.*, p. 1049 y ss.

normativa anterior establecía con carácter previo al juicio declarativo, la imposición obligatoria de este procedimiento. Su principal modificación consiste en que actualmente, el art. 133 LP indica «la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas», es decir, el intento de conciliación es voluntario. Se concibe como una facultad de las partes, del mismo modo que la LJV considera la conciliación como una solución extrajudicial que puede ser intentada. Además, la nueva Ley regula de forma más completa la propuesta de acuerdo y los efectos de la certificación del mismo, si hubiere conformidad. La conciliación se solicita ante la OEPM, para la solicitud la normativa no señala ningún formalismo, por lo que se entiende que será suficiente con dirigirla a la OEPM y con recoger la petición de conciliación, así como los datos frente a quien se formula. Para llevar a cabo la conciliación se deberá constituir una Comisión *ad hoc*<sup>26</sup>, ésta se constituirá de acuerdo al art. 134, es decir: «comisión presidida por un experto de la Oficina Española de Patentes y Marcas designado por su Director y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto». De esta forma, la composición de la comisión será más igualitaria que en la anterior regulación, donde el experto era designado por los trabajadores de la empresa, y no por el trabajador en cuestión. El trabajador que tenía un conflicto con el empresario normalmente dejaba de pertenecer a esa empresa, por lo que muchas veces ni siquiera intervenía en la decisión. La nueva regulación es beneficiosa. Por lo demás, se mantiene el formato tripartido de la comisión. Se tratará por lo tanto, igual que en la LP de 1986, de una comisión alejada de la naturaleza judicial.

Por otro lado, el art. 134, regula en su apartado segundo: «Cuando se trate de invenciones realizadas por el personal al que se refiere el apartado 1 del artículo 21, el miembro de la comisión que represente a la Universidad o al organismo o centro de investigación se designará en la forma que dispongan los estatutos u otra normativa interna de la Universidad o la normativa reguladora del organismo o centro de investigación. En su defecto su designación corresponderá, en el supuesto de las Universidades al Consejo de Gobierno y, en el caso de los organismos o centros de

---

<sup>26</sup> Es decir, la OEPM no será competente para llevar a cabo el intento de acuerdo. Debe solicitarse ante la OEPM, pero esta debe facilitar la constitución de una Comisión *ad hoc*.



investigación, a su máximo órgano de gobierno». Hace referencia a las invenciones laborales al servicio de las Administraciones públicas, y remite a las normas que establezca el régimen de la concreta Administración afectada, concretamente prevé el sistema que se aplicaría si son miembros de la Universidad pública<sup>27</sup>, en cuyo caso remite al art. 21.1, el cual establece que esas invenciones: «[...] pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas».

La comisión tiene un plazo de dos meses para dictar propuesta de acuerdo, y las partes tendrán un plazo de quince días para aceptarlo. Los plazos son los mismos que en la LP 1986, pero lo que cambia es el significado del silencio de las partes. Anteriormente el silencio se entendía como conformidad al acuerdo, pero la nueva Ley recoge expresamente que en caso de silencio no existe conformidad, y que la aceptación deberá ser expresa. Si una de las partes no comparece o no acepta la propuesta de acuerdo, se dará por concluido el procedimiento. Pero en caso de haber conformidad, el Director de la OEPM emitirá una certificación del acuerdo de las partes. Dicha certificación llevará aparejada ejecución conforme a lo establecido en la LEC para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Así lo establece el artículo 135.3 LP<sup>28</sup>.

Una diferencia clara entre el procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Patentes, y aquel de la LJV, es que en el procedimiento general, el tercero mantiene una actitud pasiva, mientras en el ámbito de patentes no mantiene dicha postura, sino que propone acuerdos.

Como se ha explicado, la conciliación era la única solución extrajudicial prevista por el legislador en la anterior Ley de Patentes, ahora serán analizados los dos procedimientos extrajudiciales regulados en la nueva normativa.

---

<sup>27</sup> El personal de las Universidades privadas tendrá las características del trabajador en las invenciones laborales.

<sup>28</sup> ARROYO APARICIO, A., Cap. VI «Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios (invenciones laborales)». En AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A. *Op. Cit.*, p.151-153.

## 2. LA MEDIACIÓN

### A) El régimen general de la mediación

La mediación es un método de resolución alternativa de conflictos, en el cual, las partes por sí mismas, intentan de manera voluntaria alcanzar un acuerdo con la intervención de un mediador. Al igual que la conciliación es un medio autocompositivo de resolución de controversias, como señala Fernández-Ballesteros «su función se contrae a dar una oportunidad a la avenencia o amigable entendimiento. Y cumple su misión -y es fiel a su esencia- aunque no produzca ningún resultado»<sup>29</sup>. En efecto, en la mediación interviene un profesional neutral que facilitará la resolución del conflicto por las propias partes, es decir, favorece el acuerdo pero no puede imponerlo. Esto permite mantener o, por lo menos, afectar lo mínimo posible las relaciones existentes entre las partes. Actualmente es importante esta circunstancia, ya que estamos en un Derecho de relaciones duraderas en el mercado<sup>30</sup>, lo que origina distintos conflictos. Pero lo relevante es poder mantener la relación a pesar de ellos, algo que la mediación facilita ya que las partes tienen el control sobre el acuerdo o resultado de la mediación. Se trata de una evidente ventaja de la mediación sobre el proceso judicial y la vía arbitral, donde los resultados les son impuestos a las partes.

La Unión Europea, desde finales del siglo XX mantiene su objetivo de fomentar este método de solución de controversias mediante, entre otras medidas, el Libro Verde de 2002 sobre las modalidades alternativas de solución de conflicto en el ámbito del Derecho civil y mercantil, con el que pretendía estimular una reflexión sobre este tema a nivel europeo, con el fin de mejorar la eficacia de los sistemas de Justicia. También mediante la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, ha supuesto el mayor éxito de la Unión Europea a la hora de promover el refuerzo de los

---

<sup>29</sup> FERNANDEZ-BALLESTEROS, M. Á., *Avenencia o ADR*, ED. Iurgium, Madrid, 2013, p.131.

<sup>30</sup> Actualmente el Derecho mercantil moderno ha dejado de ser un Derecho de relaciones de cambio, para pasar a ser un Derecho de relaciones duraderas en el mercado. Así, MARTÍ MIRAVALLS, J. “El derecho mercantil ante la mediación: Nueva realidad”, en BLANCO GARCÍA, A., *Tratado de Mediación*, Tirant to Blanch, Valencia, 2017, p. 187.

métodos alternativos de resolución de conflictos en los países de la UE<sup>31</sup>. Su objetivo era «equipar toda la regulación de los Estados Miembros sobre los procedimientos de mediación en litigios transfronterizos»<sup>32</sup>, así como lograr soluciones económicas y eficaces a conflictos civiles y mercantiles. Se incorporó al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, reforzando la idea de Justicia entendida como un concepto amplio y pluridireccional. Por otro lado, solo podrá aplicarse cuando el conflicto afecte a derechos subjetivos disponibles<sup>33</sup>. La ley consta de 27 artículos estructurados en cinco títulos.

#### *a) Los principios de la Mediación*

En su título II enumera los principios de la mediación, los cuales que son los siguientes: la voluntariedad y la libre disposición de las partes, el principio de imparcialidad, de neutralidad y el de confidencialidad. La ley insiste en la voluntariedad como garantía fundamental de la mediación, la cual tiene su primera manifestación en el pacto establecido por las partes para someter sus controversias a dicho procedimiento. Asimismo se requiere dicha voluntariedad para su mantenimiento, pues nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento, y para la aceptación del resultado<sup>34</sup>. No obstante, una vez que las partes deciden someterse a mediación, y lo pactan por escrito expresando tal compromiso, el art. 6.2 de la LMACM establece que «se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe». Por lo tanto, entendemos que pactada la

---

<sup>31</sup> BLANCO GARCÍA, A., *Op. Cit.*, p. 28.

<sup>32</sup> En este sentido GUTIÉRREZ SANZ, R. «El procedimiento de mediación: Transposición de la Directiva 2008/52/CE por la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles» en AA.VV. HUALDE MANSO, *La mediación en asuntos civiles y mercantiles. La transposición de la Directiva 2008/52 en Francia y España*, 2013, p. 191.

<sup>33</sup> Así lo establece en el preámbulo, «*La mediación, como fórmula de autocomposición, es un instrumento eficaz para la resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible*».

<sup>34</sup> Así lo declaró el Consejo General del Poder Judicial en el *Informe al Anteproyecto de Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles* de mayo de 2010: «El recurso a este tipo de métodos alternativos de solución de disputas debe apoyarse en la plena voluntariado de las partes interesadas, so pena de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva plasmado en el artículo 24.1 de la Constitución española (CE) y la reserva en exclusiva de la función jurisdiccional a Juzgados y Tribunales, artículo 117.3 CE, como únicos a quienes corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».

mediación, las partes deben asistir a una primera reunión antes de acudir a otra solución extrajudicial o a la jurisdicción. Esta obligatoriedad podría entenderse como un obstáculo a la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva<sup>35</sup>. Pero lo cierto es que, tras las solicitudes de los operadores jurídicos de establecer la obligatoriedad del intento de mediación, el CGPJ se ha pronunciado considerando una conducta contraria a la buena fe procesal la no asistencia a la sesión informativa: «La falta de asistencia a la sesión informativa indicada desde el Tribunal se podría considerar, en su caso, como una conducta contraria a la buena fe procesal, ya que supone rechazar infundadamente una oportunidad ofrecida por el Tribunal desde una perspectiva de mejor solución»<sup>36</sup>. Su tercera manifestación relevante se halla en el acuerdo que pone fin al procedimiento, el cual solo puede derivar de la voluntad de las partes pues, como hemos dicho, el mediador no puede imponer una solución a la controversia. Deberá actuar en base al principio de neutralidad, tal como indica el art.13 LMACM permitiendo a las partes alcanzar por sí mismas el acuerdo.

Las partes intervienen en el procedimiento con plena igualdad de oportunidades, sin que el mediador pueda actuar en beneficio o en perjuicio de cualquiera de ellas, en base al principio de igualdad e imparcialidad. Finalmente, tanto el procedimiento como la documentación utilizada en él y el resultado serán confidenciales. Pero el legislador determina en el art.19 de la LMACM que la sesión constitutiva será el primer acto del procedimiento. Por lo tanto, deja fuera de la cobertura del principio de confidencialidad la sesión informativa, así lo afirma el art.17.1 de la Ley al establecer que «la información de qué parte o partes no asistieron a la sesión no será confidencial». Esto no parece que sea una medida oportuna, ya que conculca el principio de confidencialidad el hecho de poder utilizar en un proceso judicial posterior la información sobre la inasistencia de la otra parte a la sesión informativa, buscando evidenciar una actitud poco dialogante, y causar un perjuicio a la otra parte<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> Así, SOLETO MUÑOZ, H., “La mediación, tutela adecuada en los conflictos civiles”, en BLANCO GARCÍA., *Tratado de Mediación*, Tirant to Blanch, 2017, p. 34-39.

<sup>36</sup> Guía para la práctica de la mediación intrajudicial, CGPJ, 2016, p. 169.

<sup>37</sup> GUTIÉRREZ SANZ.R, *Op. Cit.*, p. 218.

## *b) El procedimiento de mediación*

En cuanto al modelo de mediación, éste está basado en una estructura procedimental flexible. Manifestación de ello es que las partes podrán elegir tanto al mediador, como el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las actuaciones. Teniendo en cuenta la aplicación de esta Ley a conflictos transfronterizos, en el caso de que las partes utilicen idiomas distintos, se permitirá el uso de más de un idioma. El legislador plantea el conflicto como un problema que es necesario resolver. La finalidad del mediador, imparcial y neutral, es intentar que se produzca un acuerdo entre las partes, y con ello obtener el mayor beneficio mutuo.

La LMACM prescinde de la obligatoriedad de iniciar el procedimiento de mediación, ordenada por un órgano jurisdiccional, como así recoge la Directiva. El legislador nacional ha decidido que serán las partes las que, en todo caso, decidirán si inician la mediación o no. Pueden hacerlo de forma bilateral o unilateral. En el primer caso debe hacerse de común acuerdo, que puede ser por su propia iniciativa o que tenga origen en una recomendación del tribunal. En el segundo caso, cuando una de las partes solicita el inicio del proceso en cumplimiento de un pacto o compromiso de sometimiento a mediación preexistente, el cual deberá ser por escrito<sup>38</sup>. Pero no tiene un contenido mínimo específico, es un contrato que recoge la voluntad de las partes de someter a mediación las controversias que hayan surgido o puedan surgir.

Cabe destacar que el legislador ha llevado a cabo una regulación un tanto extraña del procedimiento de mediación, y esto se pone de manifiesto al observar la regulación de la declinatoria. El artículo 10 de la LMACM establece que el órgano jurisdiccional no podrá entrar a conocer del asunto mientras se esté desarrollando la mediación, siempre que la parte lo haya invocado por declinatoria<sup>39</sup>. Pero el tratamiento dado por el

---

<sup>38</sup> Artículo 6.2 LMACM 2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste.

<sup>39</sup> La cuestión declinatoria deviene un instrumento con efectos temporales, el órgano jurisdiccional no podrá conocer del asunto durante el tiempo de duración del procedimiento de mediación. El legislador no determina cuando ha de finalizar ese procedimiento.

legislador al compromiso de mediación se asemeja demasiado al tratamiento dado al convenio arbitral. Lo cierto es, que cuando las partes firman un convenio arbitral manifiestan su voluntad de someter su controversia a arbitraje, impidiendo que su conflicto sea resuelto por vía judicial si una de las partes interpone declinatoria, es decir, se produce la exclusión del juez, obligando a las partes a cumplir lo estipulado (así lo establece el art. 11.1 LA). Pero el efecto negativo del convenio tiene límites, en primer lugar, para que el convenio excluya la jurisdicción, tiene que ser interpuesto en forma y tiempo con la declinatoria. En segundo lugar, su efecto negativo no tiene una duración indefinida, el tribunal recupera su competencia si el convenio deviene ineficaz, ya sea por decisión del juez, al resolver la declinatoria, o por decisión de las partes, al resolver el convenio, por lo que desaparecería la causa que impedía al tribunal conocer del asunto.

Hay que destacar la diferencia con la mediación, ya que mediante el sometimiento a mediación las partes solo acuerdan que intentarán resolver su controversia por esta vía. Sería contrario al principio de voluntariedad, el cual rige este procedimiento, el hecho de que tal compromiso incluyera una obligación de llegar a un acuerdo<sup>40</sup>. A pesar de que el compromiso de mediación tenga una redacción muy similar a la del convenio arbitral, su finalidad es distinta. El demandado puede obligar al demandante, por declinatoria, a iniciar un procedimiento de mediación en virtud del compromiso de mediación (art. 6.2 Ley de mediación), igual que en el procedimiento arbitral. Pero si el demandante no tiene voluntad de mediar, la obligación de iniciar el procedimiento de mediación solo supondría la dilación de gastos y tiempo (ya que son las partes las que resuelven, por sí mismas, la controversia), pues el mediador no puede obligar a las partes a concluir con un acuerdo.

Lo cierto es que en un procedimiento como el de mediación, regido por la voluntad y la libertad de las partes de llegar a un acuerdo, el compromiso de sometimiento tiene realmente un escaso valor. Mientras que en el procedimiento arbitral, al interponer la declinatoria, se iniciará obligatoriamente, aunque si una de las partes no cumple

---

<sup>40</sup> GUTIÉRREZ SANZ.R, *Op. Cit.*, p. 203-209.

voluntariamente, los árbitros pueden dictar un laudo que solucione la controversia. El demandado acabará obteniendo una resolución que ponga fin al conflicto planteado aunque el demandante no coopere voluntariamente.

## B) La mediación en materia de patentes

Son muchas las razones para recurrir a la mediación en ámbito de patentes, entre ellas, el hecho de que las partes pueden elegir al mediador que desean en función de su especialización, lo que es muy importante, ya que estos conflictos tienen un alto grado de especialización y complejidad técnica<sup>41</sup>. En segundo lugar, estos procedimientos alternativos aportan soluciones al conflicto con más rapidez que un proceso judicial, pues éste último puede recurrirse y con ello alargarse. Además de ello, el tiempo es fundamental en éste ámbito ya que el ciclo de vida de los nuevos productos tecnológicos es cada vez menor, y una patente puede quedarse obsoleta en un breve periodo de tiempo<sup>42</sup>. Por otro lado, las patentes requieren de confidencialidad debido a que la revelación de determinados datos puede resultar muy perjudicial para sus actividades económicas. Pero no se trata solo de información relativa a datos confidenciales sobre las patentes, también hay que tener en cuenta que las partes pueden desear preservar su imagen pública y reputación, pues el hecho de verse involucradas en un litigio puede perjudicarles. Así, la confidencialidad que ofrecen los procedimientos alternativos al jurisdiccional, en este caso la mediación, es un elemento determinante para escoger este medio de resolución de conflictos. Otra razón para utilizar este medio de resolución es la garantía de neutralidad que trae el hecho de poder elegir al mediador, la ley aplicable, el lugar y otros aspectos del proceso.

El procedimiento de mediación es recomendable cuando existe una relación subyacente entre las partes, por lo tanto, es un procedimiento acertado en aquellos conflictos sobre contratos de licencia de patentes. En cambio, no sería el método ideal para aquellos

---

<sup>41</sup> Actualmente en España tenemos como juzgados especializados en propiedad intelectual a los Juzgados y Tribunales de Marca Comunitaria de Alicante, pero no tenemos juzgados especializados en materia de patentes, lo que aumenta la necesidad de acudir a un mediador o arbitro especializado en la materia.

<sup>42</sup> En este sentido, VELERDAS PERALTA, A. *Op. Cit.*, p. 230-234.

conflictos con origen en el registro o en infracciones, ya que en estos casos es habitual que no exista una relación anterior entre las partes, así como que sean conflictos de mayor intensidad. Tampoco lo sería en los casos en los que se persiga sentar un precedente judicial o dar publicidad al litigio para reivindicar un derecho.

Por otro lado, el artículo 136 LP establece como posible solución extrajudicial de controversias entre patentes, tanto la mediación como el arbitraje, lo que es una novedad respecto a la anterior ley de patentes. Como antes decíamos, una de las ventajas del procedimiento de mediación consiste en la libertad de las partes para nombrar al mediador, basándose en su especialidad sobre patentes. Pero la Disposición final segunda de la LP modifica la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial», actualmente Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Se modifica el apartado seis de su artículo segundo, y se añade un nuevo apartado siete. «Seis. Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por Real Decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho. Siete. Cualquier otra función que la legislación vigente atribuya actualmente a la Oficina Española de Patentes y Marcas o las que en lo sucesivo le sean expresamente encomendadas en las materias propias de su competencia.» Por lo tanto, se añade a los fines de la OEPM, el desempeño de funciones como institución mediadora y arbitral para la solución de conflictos relativos a materias de libre disposición del derecho de propiedad industrial, de conformidad con la LA y la LMACM ya mencionada. Pero la función como institución mediadora y arbitral no es exclusiva de la OEPM, ya que las partes podrán designar en el acuerdo de mediación o en el convenio arbitral la institución que prefieran para administrar el procedimiento. Lo que es cierto es que su alta especialización en esta materia hace que sea una opción recomendada.



La norma que regula la OEPM remite a una ulterior regulación reglamentaria sus funciones como institución arbitral y mediadora. Así, el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, establece en su preámbulo<sup>43</sup> una referencia a la disposición adicional sexta en desarrollo del art. 136 LP, estableciendo que podrán ser árbitros y mediadores aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en la LA y en la LMACM, incluidos los funcionarios de la OEPM. Además, establece que la OEPM podrá celebrar acuerdos con organismos nacionales, europeos o internacionales con experiencia en estos métodos de resolución extrajudicial para la organización e intervención en la solución extrajudicial de controversias en materia de Propiedad Intelectual. La OEPM y la OMPI colaboran en la promoción de Métodos alternativos de solución de controversias en materia de Propiedad Industrial, a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI<sup>44</sup>.

Al margen de lo mencionado hasta ahora, la propiedad intelectual cada vez tiene mayor repercusión transfronteriza, por que en general estos derechos son susceptibles de explotación más allá del territorio nacional. Esta característica, hace necesario que los posibles conflictos en materia de patentes cuenten con métodos adecuados para su solución. Estos motivos llevaron a la comunidad internacional dedicada a la propiedad intelectual a crear en 1994 un servicio internacional de resolución de conflictos: el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, con sede en Ginebra (Suiza).

### 3. EL ARBITRAJE

#### A) El régimen general del arbitraje

El arbitraje es un sistema de resolución de conflictos extrajurisdiccional, mediante el cual las partes someten a la decisión de los árbitros sus controversias surgidas o que puedan surgir en el ámbito de una determinada relación jurídica contractual o

---

<sup>43</sup> «Por la disposición adicional sexta, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley, se regulan ciertos aspectos relativos a la resolución extrajudicial de controversias, habilitando a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la celebración de acuerdos en la materia con organismos nacionales, europeos e internacionales.»

<sup>44</sup> [https://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/Mediacion\\_y\\_Arbitraje/](https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Mediacion_y_Arbitraje/) 16/05/2018

extracontractual, presente o futura. Dentro de los sistemas extrajudiciales, el arbitraje es, a diferencia de la conciliación y la mediación, un sistema de heterocomposición, es decir, el árbitro tendrá capacidad de decisión sobre el resultado. Las partes quedan vinculadas a la decisión tomada por los árbitros, la cual estará plasmada en el laudo arbitral, que tiene efectos de cosa juzgada<sup>45</sup>. Es importante destacar que las partes se someten al arbitraje voluntariamente<sup>46</sup>. Además, la sentencia del Tribunal Constitucional 136/2010, de 2 de diciembre, aclaró que la renuncia al ejercicio de las acciones ante los tribunales mediante una sumisión al arbitraje debe ser «explícita, clara, terminante e inequívoca».

La Ley de 22 de diciembre de 1953, de arbitraje se caracterizaba por su formalismo y porque su ámbito de aplicación se limitaba a los asuntos de Derecho civil. A pesar de suponer un gran avance, se observó que su utilización práctica era muy escasa ya que esta institución generaba desconfianza y no se preveía su utilización en el tráfico mercantil. Debido a ello, aparece una nueva ley, la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, mediante la cual el arbitraje se adaptó a las exigencias del mundo moderno y pasó a ser aplicable a las relaciones mercantiles. Actualmente está vigente la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Su Exposición de Motivos<sup>47</sup> evidencia que fue elaborada, principalmente, para armonizar la regulación del arbitraje comercial internacional. Para su redacción el legislador se inspiró en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 1985, así como en los sucesivos trabajos de la misma Comisión con el objetivo de considerar las nuevas necesidades de la práctica arbitral. La realidad es que, a pesar de que el legislador haya

---

<sup>45</sup> SOSPEDRA NAVAS, F.J., *Mediación y arbitraje. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos*. Ed. Civitas, Pamplona, 2014, p.462.

<sup>46</sup> La STC 75/1996, de 30 de abril, afirmó que la autonomía de la voluntad de las partes constituye el fundamento de la institución arbitral, que conlleva la exclusión de la vía judicial. Así mismo, afirmó que el arbitraje se considera «un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada».

<sup>47</sup> «España se ha mostrado siempre sensible a los requerimientos de armonización del régimen jurídico del arbitraje, en particular del comercial internacional, para favorecer la difusión de su práctica y promover la unidad de criterios en su aplicación, en la convicción de que una mayor uniformidad en las leyes reguladoras del arbitraje ha de propiciar su mayor eficacia como medio de solución de controversias»

tratado de adecuar esta institución, su utilización sigue siendo una asignatura pendiente. Así lo estima el Catedrático Muerza Esparza, quien cree que «esta institución, como otras, se ha presentado habitualmente como una alternativa para solucionar un problema: la sobrecarga de trabajo de nuestros tribunales y no como lo que es, es decir, una manifestación de la autonomía de la voluntad que tienen los ciudadanos para resolver sus conflictos». Además, añade: «otra causa por la que el arbitraje no ha terminado de imponerse en nuestro país, pienso que es el desconocimiento de la institución por parte de letrados [...], un sector de la doctrina propugnó la inconstitucionalidad de la Ley de arbitraje de 1988 por entender que afectaba directamente al núcleo del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución»<sup>48</sup>.

*a) Las materias arbitrables, las materias no susceptibles de convenio arbitral y la conexión de materias*

Solo puede ser objeto de un procedimiento de arbitraje los conflictos derivados de materias que entran en el ámbito de la libre disposición. El legislador de 2003, en el artículo 2 LA, se decantó por la presunción absoluta de disponibilidad arbitral, la cual se extiende a las siguientes materias: Derecho de obligaciones y patrimonial, derechos reales, personales y sucesorios, derechos de la personalidad, acción civil derivada del delito, cuestiones relativas a la ejecución de sentencias judiciales<sup>49</sup>, propiedad horizontal, ámbito del Derecho público y materia societaria. Sobre estas materias cabe hacer algunas precisiones, en cuanto a la utilización del convenio arbitral en los litigios entre socios y entre socios y la sociedad, ha sido una cuestión polémica en la doctrina y jurisprudencia española. La doctrina, que contaba con apoyo jurisprudencial, consideraba que era incompatible con el arbitraje, pero esta postura recibió una

---

<sup>48</sup> Ambos comentarios se recogen en MURZA ESPARZA, J., Cap I. «Autonomía de la voluntad y proceso. Algunas cuestiones polémicas». En AA.VV, Dir. SIGÜENZA LÓPEZ, J. *Estudios sobre mediación y arbitraje desde una perspectiva procesal*. Ed. Aranzadi, Navarra, 2017, p. 26 y 27.

<sup>49</sup> Sobre estas materias cabe hacer algunas precisiones, en relación al derecho de la persona, no serán susceptibles de arbitraje los litigios relativos al estado o capacidad de las personas ni los relativos al matrimonio, pues son derechos protegidos por el orden público. En cuanto a los derechos de la personalidad, solo se podrá someter a arbitraje el *quantum* de la indemnización reparadora. Otro avance que reafirma el principio de presunción relativa de disponibilidad arbitral, es la arbitrabilidad de la acción civil derivada de un delito.

respuesta de la Dirección General de los Registros y del Notariado, la cual en la Resolución de 19 de febrero de 1998 admitió el pacto arbitral estatuario por representar la voluntad de los fundadores. Además la Ley 11/2011 recoge explícitamente la arbitrabilidad de los conflictos intrasocietarios, pero exige mayoría para poder introducir la cláusula de arbitrabilidad en los estatutos sociales, «requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social»<sup>50</sup>. Por último, en cuanto al arbitraje en materias de Derecho público, se ha venido manteniendo la regla general de que la Administración Pública no podía someter sus controversias con los ciudadanos a un tercero no jurisdiccional, pues su función es gestionar intereses generales y actúa investida de potestades públicas, las cuales sólo son controladas por los tribunales. Hay materias para las Administraciones Públicas que no son susceptibles de arbitraje, como es el caso de las cuestiones sancionadoras o el planeamiento urbanístico. Pero el colapso del sistema procesal del Estado ha favorecido la entrada del arbitraje en el Derecho público<sup>51</sup>, así viene recogido en el artículo 107.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, «las leyes podrán sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados [...] por otros procedimientos de impugnación o reclamación incluidos los de conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas». Estas técnicas quedan enunciadas en el precitado artículo, pero para que éste pueda ser aplicado han de ser configuradas legalmente<sup>52</sup>.

Por otro lado, hay una serie de materias que no son susceptibles de ser sometidas a arbitraje, tales como: las normas constitucionales y de organización política y judicial, el estado y capacidad de las personas, el régimen jurídico de determinados bienes y actos como la prescripción, caducidad..., las restricciones a la libertad de comercio e industria que limiten la libre competencia, los tratados de la UE y sus Reglamentos y el Derecho Penal. A pesar de la formulación positiva de disponibilidad arbitral del artículo 2 de la LA y de la ausencia de una lista tasada de materia no arbitrables, así como de la

---

<sup>50</sup> Así lo establece el artículo 11 bis de la LA introducido por la Ley 11/2011.

<sup>51</sup> Lo que tiene relevancia sobre el Derecho de patentes, ya que su concesión está regulada por normas de Derecho público y depende de un organismo público, la OEPM.

<sup>52</sup> MERINO MERCHÁN, J.F. y CHILLÓN MEDINA, J.M., *Op. Cit.*, p. 325.

amplia introducción del arbitraje como solución de conflictos en distintas normas con rango de ley (como es el caso de la LP), hay materias no arbitrables por afectar al orden público, y es que el orden público es un límite infranqueable para el convenio arbitral.

En cuanto a la conexión de materias, en las anteriores leyes (Ley de Arbitraje de 1953 y Ley de Arbitraje de 1988), en los casos de unión indisoluble de dos materias, donde una era indisponible y la otra disponible, la no arbitrabilidad de una de ellas arrastraba a la otra. Esto fue modificado por la Ley de Arbitraje de 2003, donde de la lectura de su Exposición de Motivos se extrae que siempre se podrán aislar las cuestiones disponibles objeto de convenio arbitral, es decir, ya no hay inseparabilidad<sup>53</sup>.

#### b) *El convenio arbitral*

El arbitraje requiere obligatoriamente la existencia de un convenio arbitral, es un presupuesto *sine qua non* que está regulado en el art. 9 LA. El convenio arbitral es el acuerdo en el que las partes establecen su voluntad de someterse a arbitraje. Éste podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente. En general esta materia está regida por el antiformalismo, pero lo esencial, en cuanto a la forma, es que conste la voluntad expresa y clara de las partes de someterse a arbitraje, ya que supone la renuncia a la jurisdicción ordinaria. Asimismo será requisito necesario que el convenio conste por escrito a través de medios que dejen constancia del acuerdo<sup>54</sup>.

Es importante destacar que el arbitraje tiene carácter sustitutivo frente al proceso judicial ordinario, es decir, una vez adoptado voluntariamente el convenio, el arbitraje desplaza el proceso judicial ordinario a través de la correspondiente declinatoria, conforme al art. 11 LA. El convenio conlleva un efecto positivo y uno negativo. En cuanto al positivo, vincula a las partes a cumplir lo estipulado, es decir, acudir al procedimiento arbitral y someterse al resultado. En cuanto al negativo, excluye la

---

<sup>53</sup> MERINO MERCHÁN, J.F. y CHILLÓN MEDINA, J.M., *Tratado de Derecho Arbitral*. Ed. Civitas. Navarra, 2014, p. 296.

<sup>54</sup> SOSPEDRA NAVAS, F. J., *Op.Cit.*, p. 481-484.

posibilidad de someterse al juicio ordinario, efecto que deberá ser invocado por medio de la declinatoria<sup>55</sup>.

### c) *El procedimiento arbitral*

El procedimiento arbitral se rige por los principios de igualdad, audiencia, contradicción, imparcialidad de los árbitros y autonomía de voluntad de las partes. Las partes pueden convenir el procedimiento al que se tengan que ajustar los árbitros, no obstante, si las partes no logran pactar un acuerdo, serán los árbitros los que dirigirán el procedimiento.

El antiformalismo de esta institución permite que las partes intervengan por sí mismas o por medio de un representante, el cual puede ser un letrado. Asimismo, al igual que en el procedimiento de mediación, las partes podrán determinar el lugar y el idioma del procedimiento. En cuanto a la intervención judicial en el procedimiento, rige el principio de intervención mínima<sup>56</sup>.

El procedimiento arbitral empieza por medio de una solicitud de sometimiento, la cual se hará a través de una institución, en el caso de tratarse de arbitraje institucional, o se solicitará directamente al demandado (art. 27 LA). A esta solicitud el demandado podrá oponerse o no contestar, y en el caso de no existir un convenio arbitral su oposición impedirá el inicio de las actuaciones arbitrales. Pero en el caso de existir convenio, la oposición del demandado no impedirá dicho inicio. En cuanto al procedimiento como tal, éste está estructurado en cuatro partes: en primer lugar, la comparecencia o audiencia inicial; a continuación, la fase de alegaciones: demanda y contestación, seguido de la fase de prueba y; por último, la fase de conclusiones.

---

<sup>55</sup> ZUBIRI DE SALINAS, M, “Las soluciones extrajudiciales en la ley de patentes” en AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *La nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015 de 24 de julio)*, Ed. Aranzadi, Navarra, 2015, p.605.

<sup>56</sup> La intervención está limitada a las funciones del art. 8 LA: nombramiento judicial de árbitros, asistencia judicial en la práctica de pruebas, adopción judicial de medidas cautelares, ejecución forzosa del laudo, acción de anulación del laudo y exequátur de laudos extranjeros. Así en SOSPEDRA NAVAS, F. J., *Op. Cit.*, p. 524.

Las partes al someterse al procedimiento de arbitraje, además de darle un carácter predominante a la autonomía de la voluntad, aceptan asumir el laudo arbitral firme, el cual tendrá efecto de cosa juzgada<sup>57</sup>.

## B) El arbitraje en materia de patentes

El arbitraje en materia de patentes, a diferencia de la mediación, y por las características mencionadas, será especialmente útil cuando se trate de conflictos entre partes entre las cuales no ha habido una relación previa, por ejemplo, en el caso de una acción por violación del derecho de patente. A pesar de no venir recogido en el artículo 136 LP como tal, el arbitraje de la LP es un arbitraje institucional, ya que es recomendable que del procedimiento arbitral conozca una institución especializada en propiedad intelectual, como lo son la OMPI o la OEPM.

El artículo 136 LP, tiene su precedente en el artículo 28 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el cual recoge la posibilidad de someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento de registro de marca<sup>58</sup>. Dicho artículo, en su apartado 7 establece la siguiente previsión, «transcurrido este plazo no procederá ejecutar el laudo arbitral», lo que significa que el incumplimiento de un deber administrativo, consistente en la comunicación del laudo a la OEPM, hace inejecutable un laudo arbitral que tiene eficacia de cosa juzgada. Esto supone «una desviación grave del significado y de la naturaleza que el arbitraje tiene en nuestro ordenamiento jurídico [...] produciendo efectos indeseables sobre la institución, a la que desnaturaliza»<sup>59</sup>. A pesar de que la LM hace un reconocimiento oportuno del arbitraje, las novedades que añade, entre ellas la mencionada, son recusables.

---

<sup>57</sup> El procedimiento arbitral puede finalizar por laudo arbitral, pero además de ello hay otras formas de terminación: laudo por acuerdo de las partes (art. 36 LA), falta de comparecencia del demandante [art. 31.1.a) LA], desistimiento [art. 38.1.a) LA], acuerdo de las partes [38.1.b) LA] y prosecución innecesaria o imposible [art.38.1.c) LA]. Así en SOSPEDRA NAVAS, F. J., *Op.Cit.*, p. 531.

<sup>58</sup> Sin embargo no se recogía el procedimiento de mediación ya que la regulación de la LM es más de una decena de años anterior a la LMACM, así ZUBIRI DE SALINAS, M, «Las soluciones extrajudiciales en la ley de patentes» en AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *Op.Cit.*, p.603.

<sup>59</sup> Así, MERINO MERCHÁN, J.F. y CHILLÓN MEDINA, J.M., *Op. Cit.*, p. 443.

En cuanto a las materias susceptibles de sometimiento a arbitraje, el apartado 1 del artículo 136 LP establece que se podrá recurrir a estos procedimientos en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a Derecho. Ello está en consonancia con lo explicado anteriormente para el arbitraje, así como con el artículo 2 LMACM. El mismo artículo establece las materias excluidas del arbitraje y la mediación: «2. No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez». Conforme a este artículo, materias como, por ejemplo: la cuestión de nulidad de una patente, quedan descartadas de la posibilidad de ser sometidas a arbitraje o mediación<sup>60</sup>. La razón de la exclusión está en que estas materias afectan al interés público, no pudiendo quedar la decisión en manos de las partes interesadas, que estarán pendientes de sus propios intereses, y no siempre coincidirán con los del público, «la imposibilidad de acudir a estos procedimientos alternativos no se funda en que intervenga la OEPM como órgano a decidir sobre la concesión, sino en el hecho de que nos encontramos ante requisitos que afectan a la patentabilidad de la invención»<sup>61</sup>.

En cuanto a los efectos de este procedimiento extrajudicial, el artículo 136.3 LP, concreta que el laudo arbitral firme es un título ejecutivo y producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el art. 43 LA, y que solo se podrá atacar mediante el recurso de revisión y el ejercicio de la acción de anulación, la cual solo podrá ejercitarse por los motivos tasados en el art. 41.1 LA<sup>62</sup>, pero la sentencia que

---

<sup>60</sup> GARCÍA-CRUCES, J., y CURTO POLO, M., «La nulidad de la patente» en AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *Op. Cit.*, p. 459.

<sup>61</sup> ZUBIRI DE SALINAS, M., «Las soluciones extrajudiciales en la ley de patentes» en AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *Op. Cit.*, p. 607.

<sup>62</sup> Estos son: a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido. b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión. d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley. e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje. f) Que el laudo es contrario al orden público.



decide sobre la acción de anulación no es recurrible. Esto concuerda con las características del arbitraje, entre las que está la brevedad y la exclusión de la jurisdicción ordinaria.

Debemos destacar, que tanto en el arbitraje como en la mediación en materia de patentes, el órgano encargado de hacer ejecutar el laudo arbitral o el acuerdo de mediación (elevado a escritura pública para constituir título ejecutivo) respectivamente, será la OEPM. No obstante, habrá cuestiones, en general las condenas de dar, hacer o no hacer, como por ejemplo la indemnización por daños, para las cuales habrá que acudir a los tribunales de lo mercantil<sup>63</sup>.

## **V. CONCLUSIONES SOBRE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN CONFLICTO DE PATENTES.**

La cultura de resolución de conflictos en España ha sido y es litigante, existiendo una falta de tradición sobre las soluciones extrajudiciales. Esto queda patente, por ejemplo, en la situación mencionada sobre la interposición de cuestión de inconstitucionalidad de la Ley de Arbitraje de 1988, planteada por un sector de la doctrina, que entendía que la citada ley afectaba directamente al núcleo del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva.

La realidad es que, el Derecho es un ámbito poco permeable a la influencia extranjera, pero gracias a la inclusión de España en instituciones como la UE, tenemos la obligación de desarrollar normas que modernizan nuestra legislación, siguiendo sus directrices.

Lo que no es correcto es acudir a estos procedimientos a raíz de los problemas de carga de trabajo de los tribunales, ya que los mismos no deben ser configurados como pretexto para aliviar dicha carga. Realmente son instituciones con origen en el valor superior de la libertad de los ciudadanos. Actualmente son numerosas las leyes que los

---

<sup>63</sup> ZUBIRI DE SALINAS, M, «Las soluciones extrajudiciales en la ley de patentes» en AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *Op.Cit.*, p. 608.

promueven, cumpliendo así con el artículo 9.2 CE, el cual ordena a los poderes públicos promover las condiciones de la libertad y la igualdad del individuo.

En cuanto a su aplicación para un tema tan específico como lo son las patentes, estos procedimientos facilitan la solución a las controversias a través de una vía flexible, sencilla y económica, ya que por regla general para un arbitraje o mediación de estas características se acude a un procedimiento institucional a través de la OMPI o de la OEPM. Ambas organizaciones proporcionan, sobre una base sin ánimo de lucro, métodos alternativos de solución de controversias, con el objetivo de favorecer la rapidez, rentabilidad y eficacia en su solución.

De los tres procedimientos analizados (la conciliación, la mediación y el arbitraje), la conciliación es el único que ya se preveía en la anterior normativa de patentes. A pesar de su poca aplicación durante la vigencia de la anterior ley, se sigue manteniendo, pero su reciente modificación la convierte en una institución más igualitaria y flexible.

Tras este análisis, considero que las ventajas de los ADR son las siguientes:

1. La autonomía de las partes, la cual es el principio rector de estos métodos. Las partes podrán adoptar la solución del conflicto (excepto en el procedimiento arbitral), y ello favorece el cumplimiento voluntario del acuerdo adoptado.
2. Normalmente las controversias en materia de patentes implican cuestiones altamente técnicas y las partes buscan un proceso flexible teniendo en cuenta esos rasgos distintivos. Mediante los procedimientos extrajudiciales, las partes tienen la libertad de elegir el proceso que mejor satisfaga sus necesidades.
3. Por otro lado, la controversia se resolvería mediante un procedimiento único, lo que beneficia especialmente a las cuestiones internacionales, pues se evita que las partes se vean obligadas a iniciar procedimientos judiciales en varios países. A esto se le añade la ausencia de recursos, ya que los procedimientos ADR producen resultados vinculantes para las partes y ante la resolución solo se pueden presentar recursos de nulidad. El ahorro de tiempo generado por estas características es muy importante en materia de patentes, ya que estos derechos tienen un plazo de duración, pudiendo expirar antes de lograr una sentencia firme por la vía judicial ordinaria.

4. La posibilidad de nombrar a un árbitro o a un mediador especializado en propiedad intelectual. Esto es conveniente, debido a que las cuestiones derivadas de esta materia, como ya hemos indicado, son muy técnicas y complejas, y no todos los países disponen de tribunales especializados en propiedad industrial.
5. La posibilidad de que mediante acuerdo entre las partes, tanto el procedimiento ADR como su resultado, sean confidenciales. La confidencialidad es importante para las patentes, ya que la revelación de determinados datos, antes de su publicación, puede resultar muy perjudicial para sus actividades económicas.
6. La ejecutabilidad de los laudos arbitrales y de los acuerdos de mediación elevados a escritura pública.

Para favorecer el desarrollo de estos procedimientos, con todos los beneficios que ello conlleva, lo esencial es que los juristas estén formados en estos métodos alternativos, pues, como dijo el CGPJ en el informe del anteproyecto de la Ley de Mediación, no se trata de suplantar a la administración jurisdiccional, sino de complementarla, y no deben constituir una alternativa a la Justicia, sino una Justicia alternativa con origen en la voluntad de las partes.

## **VI. BIBLIOGRAFIA**

ARROYO APARICIO, A., «Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios (invenciones laborales)». En AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A. *La nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio)*, Aranzadi, Navarra, 2015, p.129 a 153.

AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *La nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio)*, Aranzadi, Navarra, 2015.

AA.VV, Dir. BOLDÓ RODA, C., *La mediación en asuntos mercantiles*, Tirant to Blanch, Valencia, 2015.

BERCOVITZ, A., 14/08/2014 «Globalización y propiedad intelectual». *Revista de Derecho*. Núm. 11.(2005).

BERCOVITZ, A. Y GARCÍA-CRUCES, J.A., *Comentario a la ley de Marcas*, Aranzadi, Pamplona, 2008.

BLANCO GARCÍA, A.I., *Tratado de Mediación*, Tirant to Blanch, Valencia, 2017.

CORDÓN MORENO F. y SÁNCHEZ POS M.V., *La Ley de medidas de agilización procesal y la Ley de mediación: exposición de las reformas recientes de la justicia civil*, Aranzadi, Pamplona, 2012.

DE CASTRO, I., EMILIO TOSCANO, L., BLEDA, G., 2015 «Mediación y Arbitraje de la OMPI en materia de propiedad intelectual, tecnologías de la información y de la comunicación y franquicia. Últimas novedades». *Arbitraje, revista de arbitraje comercial y de inversores*. Vol. VIII, nº1, p. 517 a 526.

FERNANDEZ-BALLESTEROS, M. Á., *Avenencia o ADR*, Ed. Iurgium, Madrid, 2013.

GARCÍA-CRUCES, J., y CURTO POLO, M., «La nulidad de la patente» en AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *La nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio)*. Ed. Aranzadi. Navarra, 2015 p. 435 a 460.

GUTIÉRREZ SANZ, R. «El procedimiento de mediación: Transposición de la Directiva 2008/52/CE por la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles» en AA.VV. Dir. HUALDE MANSO, *La mediación en asuntos civiles y mercantiles. La transposición de la Directiva 2008/52 en Francia y España*, La Ley Wolters Kluwer España, Madrid, 2013, p. 189 a 237.

LOIS BASTINA, F., «Litigiosidad en materia de invenciones laborales». *ADI*, tomo XVII, 1996, p. 1049 a 1053.

MERINO MERCHÁN, J. F., y CHILLÓN MEDINA, J. M., *Tratado de Derecho Arbitral*, Civitas, Pamplona, 2014.

MUERZA ESPARZA, J., «Autonomía de la voluntad y proceso. Algunas cuestiones polémicas». En AA.VV, Dir. SIGÜENZA LÓPEZ, J., *Estudios sobre mediación y arbitraje desde una perspectiva procesal*, Aranzadi, Navarra, 2017, p. 24 y ss.

PEDEMONTE FEU, J. *Comentarios a la Ley de Patentes*, Ed.Bosch, Barcelona, 1995.

SÁIZ GONZÁLEZ, J.P., *Propiedad industrial y revolución liberal, historia del sistema español de patentes (1759-1929)*, OEPM, Madrid, 1992.

SÁNCHEZ BARRIOS, J.L., «Tratado de cooperación en materia de patentes» en AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *La nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015 de 24 de julio)*, Aranzadi, Navarra, 2015, p. 681 a 704.

SANMARTÍN, F. *Comentarios a la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria*, Tirant to Blanch, Valencia, 2017.

SOLETO MUÑOZ, H., «La mediación, tutela adecuada en los conflictos civiles», en BLANCO GARCÍA. A.I., *Tratado de Mediación*, Tirant to Blanch, Valencia, 2017, p. 19 a 44.

SOSPEDRA NAVAS, F. J., *Mediación y arbitraje. Los sistemas alternativos de resolución de conflictos*, Civitas, Pamplona 2014.

VELERDAS PERALTA, A., «Mediación en el ámbito de la propiedad industrial». En AA.VV, Dir. BOLDÓ RODA, C. *La mediación en asuntos mercantiles*, Tirant to blanch, Valencia, 2015, p. 217 a 245.

ZUBIRI DE SALINAS, M., “Las soluciones extrajudiciales en la ley de patentes” en AA.VV, Dir. BERCOVITZ, A., *La nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015 de 24 de julio)*, Aranzadi, Navarra, 2015, p. 591 a 612.

## **ANEXO I. JURISPRUDENCIA**

Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 136/2010. Sala primera, de 02 de diciembre de 2010. Recurso de amparo 771-2007.