

# Arbitraje y mediación

**Ignacio Marqués Jarque**  
**Abogado**  
([ignacio.marques@bakermckenzie.com](mailto:ignacio.marques@bakermckenzie.com))

## Artículo 136 LP: Arbitraje y mediación

- 1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.*
- 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.*
- 3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de Ley de Arbitraje, que será de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la OEPM procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.*
- 4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya como título ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se comunicará a la OEPM para proceder a la ejecución del mismo.*
- 5. Deberán comunicarse a la OEPM la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicarán fehacientemente a la OEPM a los efectos previstos en el apartado anterior.*

## Materias disponibles e indisponibles (136.1 y .2 LP)

- Art. 2 LA: “*Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho*”.
- Materias disponibles: cualquiera cuestión litigiosa surgida con ocasión del **ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley**, SALVO aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.
- Materias indisponibles *ex lege*: Las relativas a los procedimientos:
  1. De naturaleza administrativa (interés público): concesión, oposición o recursos. (Discrepancia con el art. 28.2 LM: arbitrabilidad de oposiciones basadas en motivos relativos ex art. 6.1.b) , 7.1.b), 8 y 9 LM).
  2. Cuando **el objeto de la controversia** sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su **concesión, su mantenimiento o su validez**.
- Excluida la acción de nulidad o caducidad de patente (vía directa o reconvencional), ¿puede el demandado excepcionar la nulidad o caducidad ante una acción de infracción en el curso de un arbitraje?.

# Materias disponibles e indisponibles (136.1 y .2 LP)

## Los casos “clásicos”

- Licencia de patentes (FRAND)
- Acuerdos de I&D
- Acuerdos de transferencia de tecnología
- Acuerdos de coexistencia
- Acuerdos de fabricación y suministro
- Invenciones laborables: art. 133 en relación a arts. 15 a 17 LP (Conciliación: *tertium genus* entre la mediación y el arbitraje)
- Patent pools/thickets

[...]

## Los casos “¿posibles?”

- Nulidad o caducidad de patente a título de excepción en procedimientos de infracción (efectos *intra processum e inter partes*).
- Infracciones “extracontractuales”
- Determinación de “inventoría”
- Porcentajes de cotitularidad
- Régimen de administración/explotación de la comunidad de bienes
- Acción negatoria

[ ... ]

## Efectos del laudo arbitral. Régimen de acciones (136.3 LP)

– El laudo arbitral firme prodece efectos de **cosa juzgada** (art. 43 LA). Instancia única. Laudado el arbitraje, únicamente cabe:

**1) Acción de anulación** (art. 41 LA), a ejercitar a los dos meses de la notificación del laudo. Causas.

- Inexistencia o invalidez del convenio arbitral.
- Falta de debida notificación de la designación de un árbitro o de sus actuaciones o imposibilidad de que éste haya podido *“hacer valer sus derechos”*.
- Laudo resolutorio de cuestiones no sometidas a su decisión (*ultra vires*).
- Designación irregular de árbitros o procedimiento arbitral contrarios al acuerdo entre las partes o a lo previsto a la Ley.
- Laudo resolutorio de cuestiones indisponibles.
- **Laudo contrario al orden público** (i.e. arbitrariedad).

## Elasticidad del concepto “orden público”. STSJ (Sala de lo Civil y Penal) nº 31/2015 de 14/4 en la acción de anulación de laudo (caso SWAPS)

“el orden público (...) comprende tanto la **tutela de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la CE** como, por imperativo incluso del Derecho de la Unión Europea, lo que se ha dado en llamar “**orden público económico**“ (...), que se prevé en normas imperativas y en principios básicos de inexcusable observancia en supuestos necesitados de especial protección”.

“La Sala ha de respetar el juicio de hecho, salvo:

- valoración irracional o ilógica de la prueba deducible o de su motivación,
- pudiendo **revisar sin limitaciones el juicio arbitral** para delimitar, eso sí, si los eventuales defectos de motivación son subsumibles en la categoría “**infracción del orden público**”.

“Los extremos que se declaran probados no permiten racionalmente inferir el conocimiento por su parte de instrumentos financieros complejos como el que es objeto de impugnación. (...) . Ese error patente es, en sí mismo, expresión de la arbitrariedad constitucionalmente proscrita ( art. 24.1 CE)”.

## Efectos del laudo arbitral. Régimen de acciones (136.3 LP)

**2) Solicitud de revisión** (art. 510 LEC), a ejercitar como máximo a los cinco años desde la publicación del laudo.

Causas:

- Se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere laudado.
- Se declarase penalmente la falsedad de documentos esenciales para el proceso
- Se condenase por falso testimonio a los testigos o peritos declarantes en el proceso
- Mediase cohecho, violencia o maquinación fraudulenta en el sentido del laudo.

## Efectividad del acuerdo de mediación (136.4 y .5 LP)

- Efectos de contrato *inter partes* con ciertos matices. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes ha de ser, alternativamente:
  - a) elevado a escritura pública por las partes (sin que sea necesaria la presencia del mediador), acompañando copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento. Control “extra” de legalidad por el notario:
    - el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley,
    - su contenido no es contrario a Derecho.
  - b) homologado por el Juez para su conversión en título ejecutivo, cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada después de iniciar un proceso judicial.
- Deberán comunicarse a la OEPM la presentación de los recursos (sic) que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicarán **fehacientemente** a la OEPM a los efectos previstos en el apartado anterior.



# La jurisdicción como “prescriptora” de la mediación

- Art. 414. 1 LEC: *“En esta convocatoria, **si no se hubiera realizado antes**, se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.*  
*(...) En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso, en su caso a través de un procedimiento de mediación, **instándolas a que asistan a una sesión informativa**”.*
- El “cuándo”: ¿Posibilidad de prescripción inicial en el decreto de admisión a trámite?
- El “por qué”: Necesidad de que las partes, antes de la audiencia previa, hayan considerado la posibilidad de mediación puesto que han de indicar al Juzgado *“su decisión al respecto y las razones de la misma”*.
- Art. 415 LEC *“(…) Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a mediación.”*
- Art. 10.2 LM: Durante la mediación, las partes no podrán ejercitar contra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con excepción de la solicitud de las **medidas cautelares** u otras **medidas urgentes imprescindibles** para evitar la **pérdida irreversible** de bienes y derechos.

## Disposición final 2ª LP Modificación del art. 2.6 la Ley sobre creación del «Registro de la Propiedad Industrial»

### ■ Nueva atribución de la OEPM:

*Desempeñar como institución mediadora y arbitral (...) 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.*

### ■ **Art. 5 LM:** obligaciones de las instituciones de mediación:

- facilitar el acceso y administración de la mediación
- designar mediadores, debiendo garantizar la transparencia de la designación
- asegurar la separación entre mediación y arbitraje.
- dar a conocer la identidad de los mediadores que actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen.

### ■ El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes velarán por que las instituciones de mediación respeten los principios de la mediación (...).

## La OEPM como institución mediadora y arbitral (1)

- Art. 9 LM: La **obligación de confidencialidad** se extiende al mediador (...) **a las instituciones de mediación** y a las partes intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento.
- Art. 14 LM: La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, **en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren**. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, la institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a ésta contra los mediadores. La responsabilidad de la institución de mediación derivará de la designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben.
- Artículo 15.2 LM: **Tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediación.**

# Patente Unificada: Centro de Mediación y Arbitraje de Patentes (i)

Legislación aplicable: Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes:

- Artículo 35: **La mediación de Patentes y Centro de Arbitraje:**

(1) Se crea un centro de mediación y arbitraje de patentes ( "el Centro" ) con sede en Ljubljana y Lisboa .

(2) El Centro proporcionará instalaciones de mediación y arbitraje de disputas de patentes que caigan dentro del ámbito del presente Acuerdo (...) **una patente no podrá ser revocada o limitada en el procedimiento de mediación o arbitraje** .

(3) El Centro establecerá sus **Reglas de Mediación y Arbitraje** .

(4) El Centro elaborará una **lista de mediadores y árbitros**.

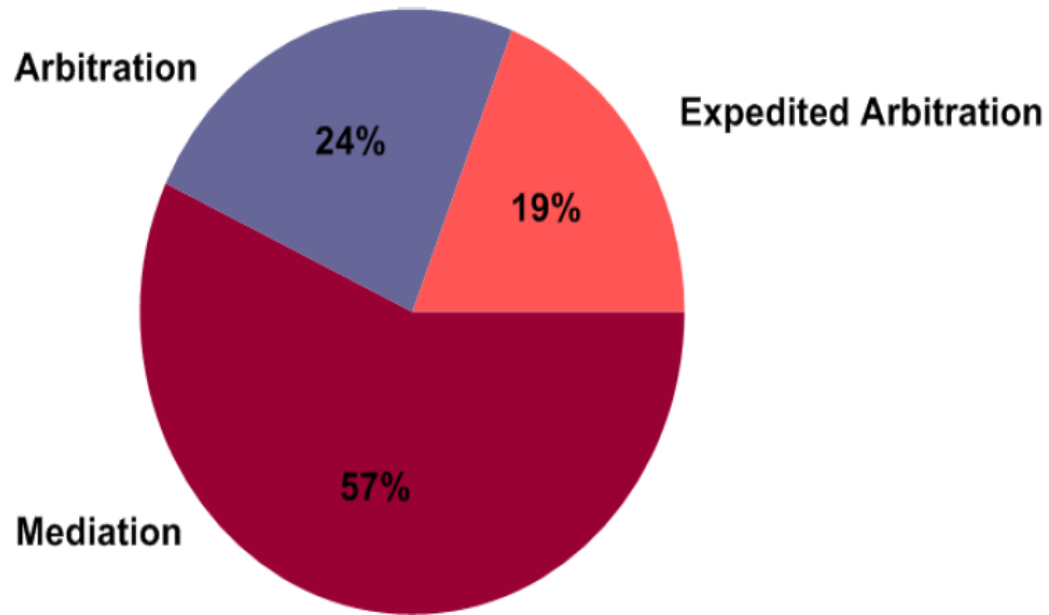
- Art. 82: Las resoluciones y acuerdos serán **ejecutables** en todos los Estados miembros y serán asimiladas a resoluciones y acuerdos dictados o concluidos por el Estado en el que se interesa la ejecución.

# Patente Unificada: Centro de Mediación y Arbitraje de Patentes (ii)

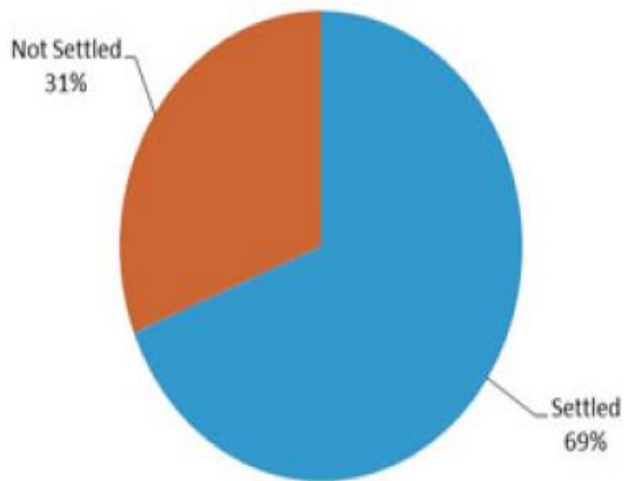
- Norma 11 de procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes:

- En cualquier momento del proceso, si el Tribunal considera que la controversia es idónea para ser transada (“*suitable for a settlement*”), podrá proponer a las partes derivar la contienda a arbitraje/mediación en el Centro.
- El Tribunal podrá remitir a las partes a la resolución alternativa de conflictos en el Centro, “*en especial en el acto de la vista de medidas cautelares*”.
- El establecimiento de mediación suspenderá los eventuales plazos de prescripción (“*expiry of limitation or prescription periods*”).
- Las partes podrán homologar judicialmente el acuerdo o el laudo arbitral (**incluyendo la obligación del titular de la patente a limitarla o revocarla**, o de no demandar por infracción). Disenso (aparente) con el art. 35 del Acuerdo.
- Las partes podrán llegar a un acuerdo en relación a las costas incurridas o, alternativamente, dejar la cuestión a decisión del Tribunal.
- Confidencialidad de las negociaciones transaccionales salvo:
  - que su revelación sea necesaria para ejecutar los términos del acuerdo, o
  - cuando las negociaciones se hicieron “*on an open basis*”.

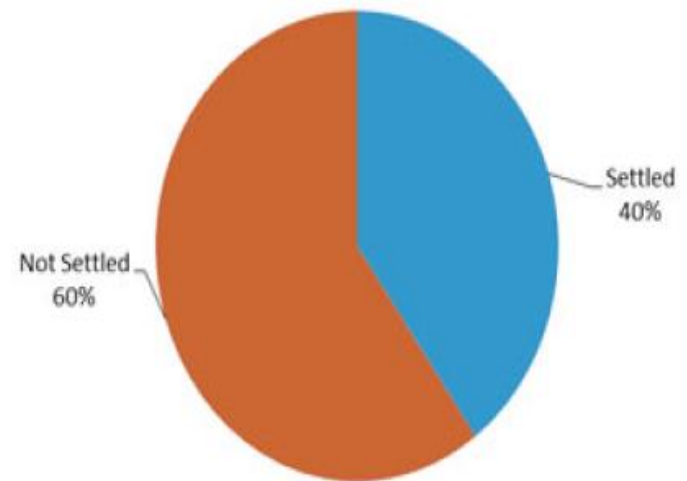
## WIPO Cases: Types of Procedure



## Settlement in WIPO-Administered Cases



Mediation



Arbitration

Cuestiones a tener en cuenta  
antes de someter una controversia  
a arbitraje



# Convenios arbitrales y acuerdos de mediación

- Definición de “cláusulas patológicas”:
  - ✓ Incoherentes
  - ✓ Ambiguas
  - ✓ Inaplicables
  - ✓ Ineficientes
- Patologías:
  - ✓ Identificación de “árbitros imposibles”, sin alternativa
  - ✓ Remisión a una institución arbitral inexistente
  - ✓ Contradicción arbitraje / jurisdicción
  - ✓ Falta de claridad en la sumisión a arbitraje

# Cuestiones a tener en cuenta antes de tomar la decisión

- Especialidad y complejidad de la controversia
- Complejidad de la controversia
- Costes
- Elemento de internacionalidad:
  - ✓ Tradición jurídica de los órganos decisorios
  - ✓ Duración vs. Instancia única
  - ✓ Dedicación del árbitro/mediador
  - ✓ Idioma del procedimiento, aplicación del Derecho extranjero
  - ✓ Flexibilidad del procedimiento
  - ✓ Confidencialidad
  - ✓ Ejecutividad
  - ✓ Aspectos de derecho internacional privado:
    - Ley aplicable a la capacidad de las partes para celebrar válidamente el contrato y a la cláusula compromisoria (Lex contractus)
    - Lex arbitrii (¿se permite asistencia judicial, normas nacionales en materia de exequatur?)

# Arbitraje: derecho comparado

País	Ley aplicable	Decisión validez erga omnes	Decisión validez inter partes	Confidencialidad automática		Medidas cautelares	Laudo apelable	Posibilidad impugnar laudo ante tribunales
Estados Unidos de América	Ley Federal de Arbitraje 1925 & S.35 Código de EEUU ss 294	✗	✓	✓		✓	✗	✓
Reino Unido (Inglaterra & Gales)	Ley de Arbitraje 1996	✗	✓	✓		por acuerdo de las partes ✓	✗	✓
Alemania	Ley de Arbitraje 1998	✗	✓	partes ✗	arbitro ✓	✓	por acuerdo de las partes ✓	✓
Suiza	Ley de dº inter. privado/ Código de derecho civil procesal	✓	✗	✓		ex parte también ✓	✗	✓
Francia	Art. 1442 ss Código Procesal Civil	✗	✓	Nacional ✓	Internacional ✗	✓	por acuerdo de las partes ✓	✓
España	Ley 60/2003, de arbitraje	✗	✓	✓		✓	✗	✓

Muchas gracias

[ignacio.marques@bakermckenzie.com](mailto:ignacio.marques@bakermckenzie.com)