

SEMINARIO SOBRE LA NUEVA LEY DE MARCAS

**OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL**

17-18 DE DICIEMBRE DE 2001

**EL ARBITRAJE EN EL PROYECTO DE
LEY DE MARCAS**

JOSÉ F. MERINO MERCHÁN
*LETRADO DE LAS CORTES GENERALES
DEL CONSEJO DE ESTADO (EXCEDENTE)*

I. EL RECONOCIMIENTO DEL ARBITRAJE EN EL PROYECTO DE LEY DE MARCAS REÚNE LAS CONDICIONES DEL "EQUIVALENTE JURISDICCIONAL"

Señala la Exposición de Motivos del proyecto de Ley de Marcas (LM)¹ que las razones que justifican la necesidad de reformar la LM, obedecen a tres motivos. El primero, dar cumplimiento a la **Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio**, que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado. El segundo, incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español². El tercer motivo, finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información³.

Junto a esas tres razones justificativas de la reforma de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, el proyecto de LM introduce una importante novedad en su **artículo 28**, consistente en la posibilidad de someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, que a buen seguro evitará que muchas confrontaciones de intereses en un sector tan sensible como éste termine en la vía jurisdiccional ordinaria.

La oportunidad del reconocimiento del arbitraje en el proyecto de LM es encomiable y se inscribe dentro de la tendencia, que se ha hecho ya habitual, consistente en incorporar la institución de la heterocomposición arbitral en la

¹ Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de 3 de julio de 2001, nº 33-12, Texto aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología con competencia Legislativa Plena.

² Arreglo de Madrid relativo al Reglamento Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994. Por lo que se refiere a la armonización comunitaria en materia de marcas, se ha de tener en cuenta la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad.

³ Directivas 98/34/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de junio de 1998 y 2000/31/CE del Parlamento y del Consejo de 8 de junio de 2000; Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

legislación especial (transportes, propiedad intelectual, seguros privados, usuarios y consumidores, cooperativas, deportes, arrendamientos urbanos, sociedad de la información, etc). En esta misma línea reconocedora del arbitraje como instrumento idóneo de solución de conflictos, el legislador del proyecto de LM configura el arbitraje en el ámbito de las patentes como un auténtico **equivalente jurisdiccional**, al reconocérsele que "*el laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje...*" (**artículo 28.6** del proyecto).

En efecto, hay que partir de la premisa fundamental de que los principios de *unicidad y exclusividad jurisdiccional* a los que se refiere el **artículo 117.3 y 5 de la Constitución (CE)**, y que se proyectan sobre las normas procesales pertinentes (**artículo 2 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 36 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil**), no afectan *per se* a la institución arbitral, puesto que esos principios se predicán nominativamente de los diversos tipos de procesos judiciales, y bien es sabido que el arbitraje no tiene un necesario origen o fundamento procesal, sino que arranca de la inderogable autonomía de los ciudadanos como sujetos libres, lo que sin implicar renuncia absoluta -ni siquiera parcial- a su derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, consagrado en el **artículo 24 CE** y en el **1255 del Código Civil (CC)** en relación con la disponibilidad de sus derechos en materia de arbitraje, amparada esa última en la libertad proclamada como valor superior del ordenamiento en el **artículo 1.1 CE** y como derecho fundamental en el **artículo 16** de este mismo Código Político, encontrándose finalmente en el recurso de anulación del laudo a que se refiere el **artículo 45 de la Ley de Arbitraje de 1988 (LA)** la cláusula de cierre garantista del instituto arbitral.

En definitiva, el **artículo 28 del proyecto** pretende facilitar un cauce sencillo y económico para la eliminación de conflictos mediante el uso de su libertad por parte de los ciudadanos, dándose de esta manera no sólo una fórmula eficaz en Derecho a los conflictos entre partes en una específica materia, sino también cumpliendo con el mandato ordenado en el **artículo 9.2 CE** a los poderes públicos para que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas y para que remuevan los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio de esa libertad.

Es relevante que el legislador no haya optado por un *sedicente arbitraje*, sino por un auténtico *equivalente jurisdiccional* que se atiene perfectamente a la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha venido perfilando sobre esta materia, ya que se atiene a los siguientes principios:

- 1º.- Que el instituto arbitral previsto en el **artículo 28** del proyecto está inscrito en una **ley formal** votada en Cortes Generales (**STC 62/91, de 22 de marzo**, por todas).
- 2º.- Que el proyecto tiene **carácter estatal** al tratarse de una materia sobre la que tiene competencia exclusiva el Estado (**artículo 149.6ª y 9ª CE y STC 15/89, de 26 de enero**).
- 3º.- Se concibe, en términos generales, el arbitraje en el proyecto en **plena coherencia y de acuerdo con los principios inspirados en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje**, disposición esta última que debe ser considerada como el Derecho común del arbitraje, sin que ello suponga negar las particularidades que la institución pueda tener en el ámbito de la propiedad industrial, siempre que, al menos, queden a salvo, que quedan, los tres postulados básicos siguientes:
- A)** La **voluntariedad del convenio arbitral** sin sombra o penumbra alguna sobre la libertad de sumisión al mismo por las partes que pueda hacer resentirse la tutela judicial efectiva del **artículo 24.1 CE (SSTC 11/81 de 8 de abril, 2112/91, 2386/95 ó 174/95**, por todas).
- B)** El **carácter sustitutivo** del arbitraje del proceso judicial ordinario ante el Juez del Estado. Es decir, que una vez aceptado voluntariamente el convenio por las partes, el arbitraje desplaza con todas sus consecuencias al proceso y recurso judicial ordinario, a través de la correspondiente declinatoria conforme determinan la **Disposición final 8ª de la vigente LEC y artículo 11 LA**
- C)** Por último, el efecto de **equivalencia jurisdiccional**, las partes al asumir como técnica de solución de sus conflictos el arbitraje, no sólo se dá un carácter preponderante y relevante a la autonomía de la voluntad de las partes sobre el modelo jurisdiccional preestablecido legalmente sino que aceptan asumir el laudo arbitral firme con *efectos idénticos a la cosa juzgada* (**SSTC 43/88, 15/89, 62/91**, luego reiteradas).

En resumen, el oportuno reconocimiento que el proyecto de LM realiza del arbitraje se erige como una alternativa válida y eficaz nacida de la voluntad de las partes y construida con rigor por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque todo hay que decirlo y más adelante aludiremos a ello, el reconocimiento del arbitraje en materia de patentes podía haber sido más extenso, debiéndose de insistir que el arbitraje no debe ser configurado por el legislador como *pretexto o*

excusa para descargar a los juzgados y tribunales de justicia de su pesada carga, sino que estamos en presencia de una institución que se inscribe en un sistema organizado en torno a los valores superiores de la libertad y dentro de un marco interno e internacional (Tratados y Convenios bilaterales y multilaterales) de los que nuestro ordenamiento forma parte y en el cual los titulares de derechos de marcas, los solicitantes de las mismas y los licenciatarios se encuentran inmersos.

II. FORMA EN QUE APARECE RECOGIDO EL ARBITRAJE EN EL PROYECTO DE LEY DE MARCAS

En el proyecto que se ha manejado se contienen dos referencias al arbitraje. Por un lado, la Exposición de Motivos en su apartado IV, párrafo 4º, se dice literalmente:

"El cuerpo normativo que ahora se aprueba también contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro...".

Y por otro, su **artículo 28** recoge:

"1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo. 2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro. 3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca: a) por los titulares de los derechos anteriores que hubieran causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos. b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos. c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo. 4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por todos los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso administrativo de carácter ordinario contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa sin que pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral. 5. Suscrito el convenio arbitral, y

mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido. 6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución. 7. El laudo arbitral firme deberá ser comunicado fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de recepción de la notificación prevista en el apartado 4. Transcurrido este plazo no procederá ejecutar el laudo arbitral".

La transcripción del precepto citado nos lleva a formular las observaciones siguientes:

1º.- Remisión a la Ley de Arbitraje común (Ley 36/1988).

El proyecto de LM como es lógico desde el punto de vista conceptual y correcto desde el punto de vista metodológico no crea una arbitraje *ex novo*, sino que reconoce el ya existente en la **Ley 36/1988** y opera remitiéndose a lo dispuesto en esa última norma, si bien con las naturales salvedades correspondientes.

En consecuencia, el régimen jurídico general aplicable sobre la existencia del convenio, forma, prueba, designación de árbitros, procedimiento, formalización jurisdiccional y efectos ha de estarse a la citada **Ley 36/1988** o a la que en el futuro sustituya con carácter general a esta última. Esto no obsta para que el proyecto haya introducido algunas "novedades" por razón de la materia, no siempre muy acertadas como veremos.

2º.- Es un arbitraje entre privados

El arbitraje previsto en el proyecto se establece en virtud de una consecuencia arbitral celebrada entre particulares con exclusión de la propia Administración. Un arbitraje de estas características, incluido dentro del ámbito de la Administración pública del Derecho privado, puede no resultar apto para conocer de cuestiones en las que esté presente o se ventile un interés público distinto de la mera resolución de controversias entre los firmantes del convenio. Aunque, como más adelante señalaremos, el arbitraje en el proyecto de LM no debe plantearse de manera ajena del denominado arbitraje administrativo que venga a desarrollar los **artículos 88 y 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre**, modificada por la

Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sino que, por el contrario, este es un marco conflictual -el de derecho de marcas- en el que confluyen junto a intereses públicos dignos de la máxima protección, pero susceptibles también de ser sometidos al arbitraje, las controversias que enfrenten a los particulares en aquellas materias que sean disponibles.

En efecto, el proyecto dice (**artículo 28.4**) que el convenio arbitral se suscribirá "*... por todos los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo*". Con esta redacción tan defectuosa, y desde luego discutible en cuanto al propósito final perseguido, se permitirá a los particulares someter a arbitraje los actos dictados por la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud de los cuales se deniega la concesión de una marca por estimar que la marca solicitada es idéntica a otra anterior o existe un riesgo de confusión para el público en general.

Por tanto, conforme esa dicción literal, existe un hipotético interés público, que la Oficina Española de Patentes y Marcas debe proteger y que resulta indisponible incluso para ella, y esto en aras de garantizar que no coexistan marcas idénticas registradas para los mismos productos o servicios ni coexistan marcas semejantes para los mismos o similares productos que provoquen un riesgo de confusión en los consumidores y usuarios.

El equívoco del que parte el legislador al formular esa interdicción radica en considerar que estamos en presencia de una potestad pública que no puede ser sustituida por un arbitraje entre particulares, que se rige bajo el principio de libre disposición; cuando en realidad este podría ser un supuesto paradigmático de arbitraje administrativo.

3º.- Es un arbitraje innecesariamente restringido.

La lectura del precepto transcrito más atrás, nos lleva a la conclusión de que el legislador incorpora el arbitraje en esta materia pero con reservas y restricciones. La expresión "*2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas...*" marca un punto de precaución y de distanciamiento con el auténtico significado que el arbitraje puede tomar en esta materia. Muy otro hubiera sido el criterio de admitir el arbitraje sobre "*las cuestiones litigiosas surgidas o que puedan surgir, en materias de libre disposición*", y señalándose a continuación las cuestiones inarbitrables a las que se refiere el **artículo 2 de la Ley 36/1988**, y las referidas a

las prohibiciones absolutas (**artículo 5 del proyecto**), además de aquellas otras que versen sobre la concurrencia o no de defectos formales insubsanables.

4º.- Es un arbitraje que se configura con imprecisiones técnicas.

En la línea expuesta en el punto anterior, se observa una notable imprecisión conceptual y técnica en el precepto transcrito. Así, en su apartado 4 se dice: "*Resuelto el recurso administrativo de carácter ordinario contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa sin que pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral*". Es este un inciso innecesario y perturbador, ya que independientemente de cual haya sido el resultado del recurso administrativo ordinario interpuesto (estimatorio o desestimatorio), no se comprende por qué los particulares han de sufrir el rigor de no poder solucionar su conflicto de derechos o intereses por medio de la heterocomposición arbitral. Y más aún, como ya se ha señalado más atrás, este sería un caso arquetípico de solución por vía del arbitraje administrativo en los términos previstos en los **artículos 88 y 107.2 de la Ley 30/1992**.

Algo parecido puede decirse del apartado 5 del precepto ("*Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido*"), que adolece de gran incertidumbre conceptual, porque la cuestión en este apartado planteada se refiere sin más a la *excepción de arbitraje*, en cuya virtud el convenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado impidiendo a los jueces y tribunales conocer de las cuestiones sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante la oportuna excepción. En este sentido hay que recordar aquí la **Disposición Final Octava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil**, que ha dado una nueva redacción al **artículo 11 de la Ley 36/1988, de Arbitraje**, estableciendo: "*1. El convenio arbitral obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado e impedirá a los tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje en el convenio, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. 2. Las partes podrán renunciar por convenio al arbitraje pactado, quedando expedita la vía judicial. En todo caso, se entenderán que renuncian cuando, interpuesta demanda por cualquiera de ellas, el demandado o todos los demandados, si fuesen varios realicen, después de personados en juicio cualquier gestión procesal que no sea proponer en forma la declinatoria*".

Quiere decirse en línea con lo anterior, que hubiese bastado que el legislador del proyecto de LM tomase como referencia el precepto transcrito dándole al

convenio arbitral en esta materia el tratamiento que le otorga la Ley de Arbitraje común en su **artículo 11** y la vigente **LEC** en su **artículo 63** (declinatoria), quebrándose la limitativa referencia a la imposibilidad de interponer recurso administrativo, pues sus efectos procesales se extienden a este tipo de recursos como a cualquier clase de proceso o impugnación, sea del orden jurisdiccional administrativo o civil.

Y asimismo, es recusable tanto desde el punto de vista teórico como práctico la previsión contenida en el inciso final del **apartado 7 del artículo 28** del proyecto ("*transcurrido este plazo no procederá ejecutar el laudo arbitral*"). Se trata de un injerto de difícil explicación, pues no puede quedar sometida la ejecución de un laudo arbitral que tiene efectos de "equivalente jurisdiccional" al mero incumplimiento administrativo de dejar de comunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas el laudo arbitral.

De la manera como aparece redactado el inciso citado, el incumplimiento de tal deber administrativo hace inejecutable de forma *indefinida* y *pro futuro* la ejecución del laudo arbitral, cuando como mucho se podría haber hecho la previsión de que la ejecución del laudo quedase en simple suspensión en tanto se produzca la notificación a la Oficina Española de Patentes y Marcas. El paso dado por el legislador en esta cuestión constituye una desviación grave del significado y de la naturaleza que el arbitraje tiene en nuestro ordenamiento jurídico y en los Tratados internacionales de los que forma parte el Reino de España (Tratados de Ginebra y Nueva York, sobre todo), produciendo efectos indeseables sobre la institución que se analiza, a la que se desnaturaliza y se le priva de sus efectos jurisdiccionales naturales (eficacia de cosa juzgada).

5º.- Especialidad de la controversia.

El arbitraje al que nos estamos refiriendo se encuentra acantonado dentro de unos límites materiales perfectamente definidos: sometimiento al "equivalente jurisdiccional" de los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro de la marca y versará el contenido de su laudo sobre las prohibiciones previstas en los **artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 del proyecto de LM**. Es decir, se trata de un convenio y de un arbitraje dirigido a resolver las disputas que entre particulares se planteen respecto de marcas y nombres comerciales sobre los que haya una disputa ante el registro por ser idénticos o semejantes a una marca o un nombre anterior, y sobre marcas y nombres comerciales notorios registrados. Es decir, que la controversia aparece perfectamente delimitada en el proyecto de LM, lo cual no debe ser limitativo para que los interesados puedan

someter cuantas cuestiones ajenas a las anteriores estimen convenientes, siempre que sean de su libre disposición conforme el **artículo 2 de la Ley 36/1988**.

6º.- Convenio y laudo notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Es novedad dentro de los arbitrajes especiales -con excepción hecha del arbitraje telemático previsto en el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, basado en el **artículo 17 de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento y del Consejo, de 8 de junio**- el que tanto el convenio arbitral suscrito por los interesados como el laudo arbitral firme que emana de la actividad arbitral, debe ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el caso del convenio, una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo (**artículo 28.4, inciso final**); y en el caso del laudo arbitral firme, la comunicación se hará de forma fehaciente a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de recepción de la notificación prevista en el **apartado 4 del artículo 28** del proyecto (**artículo 28.7 del proyecto**).

7º. Es un arbitraje que por su ámbito subjetivo y objetivo puede tener carácter internacional.

Finalmente, el arbitraje previsto en el proyecto de LM no tiene vocación estrictamente "internista", sino que muy al contrario en muchos supuestos -cuando intervenga un elemento extranjero- el arbitraje puede tener carácter internacional. En cuyo caso habría que determinar la Ley de fondo aplicable, sin perjuicio de la inmediata aplicación de los Convenios de Ginebra de 1923 y de 1927 y de Nueva York de 1958. El arbitraje internacional resolvería de raíz la siempre problemática cuestión del fuero jurisdiccional aplicable.

III. ÁMBITO Y LÍMITES DEL CONVENIO ARBITRAL EN EL PROYECTO DE LEY DE MARCAS

Ya hemos visto que el arbitraje previsto en el proyecto de LM no sienta un principio absoluto de disponibilidad arbitral sobre las controversias que se presenten en materia de registros de marcas, sino que establece cautelas ciertamente restrictivas sobre la utilización de esta vía de solución de conflictos en esa materia.

En todo caso y a la vista del precepto citado más atrás, el convenio de arbitraje en materia de marcas para ser realmente eficaz deberá incorporar tres tipos de elementos: unos de carácter subjetivo, otros de orden objetivo relacionados con la controversia a resolver y finalmente los atinentes a la actividad del arbitraje.

1º.- Elementos subjetivos.

Entre los inexcusables elementos subjetivos que ha de recoger el convenio arbitral deben figurar los relativos a la identificación completa de las personas que conciertan el pacto de arbitraje. Estos elementos tienen carácter esencial y sin los mismos el convenio es inválido y por tanto de nula eficacia.

De la lectura del **artículo 28** del proyecto se deducen como elementos subjetivos del convenio: en primer lugar, el **solicitante** de la marca; y además deben ser sujetos del convenio los **titulares** de los derechos que hubiesen causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus **licenciatarios exclusivos** inscritos; los titulares de los derechos anteriores que hubieran **formulado oposición** al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos; finalmente, también serán sujetos o podrán ser partes del convenio, **los que hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido** durante el mismo.

El propio artículo del proyecto en línea con lo que decíamos más atrás, señala que el convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca, por alguna o algunas de las personas indicadas en el apartado anterior (vid **artículo 28.3** del proyecto de LM).

Del mismo modo es elemento esencial del convenio arbitral el nombre y domicilio de los árbitros y su número (**artículo 13 LA**) o la de la Corporación o asociación a quien se encomienda la administración del arbitraje (vid **artículo 10 LA**) o del tercero en quienes las partes difieren la designación de los árbitros (vid **artículo 9.2 LA**). Y aunque no constituya rasgo de esencialidad, puesto que la propia Ley común del arbitraje recoge las previsiones oportunas al caso, deberá preverse el supuesto de las sustituciones permanentes o temporales, abstención o recusación de los árbitros y su remuneración.

Dentro de esas mismas previsiones es conveniente introducir como elemento incidental el que de acuerdo con las partes, los árbitros puedan nombrar un secretario, o en su defecto, los árbitros puedan elegir de entre ellos, si lo consideran conveniente, al que desempeñe las funciones de Secretario, pero que en ningún caso deberá recaer en el Presidente del Colegio arbitral.

Dejemos consignado que los árbitros pueden ser tanto personas naturales que se hallen desde su aceptación en el pleno ejercicio de sus derechos civiles (**artículo 12.1 LA**) como jurídicas constituídas al amparo de la vigente **Ley de Asociaciones**; en el primer caso deben ser abogados en ejercicio cuando la cuestión litigiosa haya de decidirse con arreglo a Derecho, sin que en ningún caso puedan actuar como tales "*árbitros los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo, ni quienes ejerzan funciones públicas retribuidas por arancel*" (**artículo 12.4 LA**)⁴

Tampoco son elementos esenciales, sino meramente naturales o accidentales -en todo caso siempre recomendables- los relativos a la determinación del tipo de arbitraje al que desean someterse las partes, de derecho o equidad, debiéndose estar en este extremo a lo consignado en el **artículo 4º LA**; así como el lugar donde ha de celebrarse el arbitraje, el idioma en que deben ser redactados los documentos que se sustancien en el mismo, incluido su laudo y la Ley aplicable tanto en cuanto a su fondo como al procedimiento a seguir.

2º.- Elementos objetivos.

Constituye, asimismo, elemento esencial del convenio la delimitación del objeto del litigio, esto es, de la controversia que se somete al fallo arbitral, con expresión de sus circunstancias. La expresión de esas últimas deberá estar sometida a la mayor concisión y exactitud, para evitar la impugnación del laudo por vía del motivo 4º del **artículo 45 LA**.

El **artículo 28.2 del proyecto** ya hemos dicho que es extraordinariamente limitativo en cuanto a las contiendas susceptibles de arbitraje, ya que según el mismo "*sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrán someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro*".

Con ese planteamiento tan riguroso el legislador pretende establecer una línea muy clara sobre las cuestiones intangibles para las partes. Sin embargo, dos observaciones caben formularse al respecto. Por un lado, se ha de advertir que semejante pronunciamiento legal no excluye de la vía del arbitraje todas aquellas materias que sean disponibles para las partes, de acuerdo con los límites establecidos en el **artículo 2 LA**. Por otro, se plantea el tradicional asunto de

⁴ El Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico en su Disposición Adicional Primera pretende modificar el apartado 4º del artículo 12 LA proponiendo la redacción siguiente: "*Tampoco podrán actuar como árbitros los Jueces, Magistrados y Fiscales en activo*"

materias conexas. Es conocido que el legislador español en esta materia es muy estricto -en contra de lo prevenido en el Derecho de las Convenciones Internacionales- ya que "*las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición*", no pueden ser objeto de arbitraje (**artículo 2.1.b LA**). De manera que si alguna de las cuestiones previstas en los **artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9** de la presente **Ley** apareciese *inseparablemente unida* a las prohibiciones absolutas del **artículo 5** del proyecto o a cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales que se consideren imprescindibles para el registro de la marca, entonces tampoco podrán ser objeto de arbitraje.

Asimismo, puede plantear serios problemas la interdicción recogida en el inciso final del apartado 4º del **artículo 28** del proyecto ("*resuelto el recurso administrativo de carácter ordinario contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa, sin que pueda hacerse valer la firma del convenio arbitral*"), puesto que nada impide que los interesados con renuncia a la vía impugnatoria puedan convenir el pacto de arbitraje, incluyéndose en el mismo los aspectos derivados de la ejecución del acto (vid **artículo 2.a, LA**).

3º.- Elementos de actividad.

El conjunto de previsiones que se enmarcan dentro de los llamados elementos de actividad del arbitraje, no son esenciales *per se*, sino que más bien son elementos naturales del mismo, pero sin embargo conforman un cuerpo unitario y cerrado del convenio que le dota de mayor validez y eficacia si cabe. Nos referimos fundamentalmente al plazo o término en el cual los árbitros hayan de dictar el laudo, pues si bien es cierto que la LA establece una previsión de derecho necesario, consistente en "*si las partes no hubieran dispuesto otra cosa, los árbitros deberán dictar su laudo en el plazo de 6 meses, contados desde la fecha en que hubiesen aceptado la solución de la controversia o desde el día en que fuese sustituido el último de los componentes del Colegio arbitral*" (**artículo 30 LA**), nada impide que las partes puedan señalar el día concreto en que los árbitros han de emitir el laudo, o indicar el tiempo en el que el laudo deberá ser dictado, siempre que se produzca dentro del plazo fatal de los 6 meses computado de la forma que indica el precepto transcrito.

Es más, la LA no objeta inconveniente alguno en aceptarse una modificación del plazo de los 6 meses cuando sea "*prorrogado por acuerdo de las partes, notificado a los árbitros antes de la expiración del plazo inicial*". Es decir, que el plazo es radicalmente fatal para el árbitro, cuyo incumplimiento por él no sólo puede

originar la vía del recurso de anulación (**artículo 45.3ª LA**) sino también la propia responsabilidad del árbitro (**artículo 16 LA**).

El **artículo 28.4º y 7º** del proyecto de LM ha optado en apariencia por el plazo de los 6 meses para dictar el laudo⁵, pero es tan confuso en su redacción que a buen seguro dará lugar a múltiples problemas de interpretación. En efecto, en primer lugar, en contra del criterio ya asentado, empieza el cómputo de esos 6 meses cuando el convenio sea notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas, abriendo una grieta de incertidumbre aún más profunda cuando añade "... una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo".

Hasta ahora en el régimen general del arbitraje el *dies a quo* del cómputo inicial del plazo partía desde el momento en que el árbitro aceptaba la encomienda arbitral. Criterio por otra parte riguroso que aseguraba la manera de medir el plazo para dictar el laudo (vid **artículo 16.1 y 30.1 LA**), pero la inseguridad que se introduce ahora en el proyecto es muy grave y tanto respecto del cómputo inicial del plazo como lo que al *dies ad quem se refiere*, ya que no se determina con precisión si deberá ser o no el árbitro que acepte su encomienda quien deba o no comunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la iniciación y la terminación del arbitraje, término éste que es el que habitualmente se viene considerando para que se dicte el laudo correspondiente. Este aspecto deberá ser revisado por los proponentes del proyecto o por vía de enmiendas para dar luz a este punto oscuro y evitar interpretaciones erróneas de las que se puede resentir la institución arbitral.

El lugar en que habrá de desarrollarse el arbitraje lo designarán las partes a su arbitrio; cuando el arbitraje es interno -entre españoles y dentro del territorio nacional-, el arbitraje deberá celebrarse dentro del Estado español. El lugar del arbitraje es importante porque determina la competencia del auxilio jurisdiccional del Juzgado de Primera Instancia correspondiente (**artículo 43 LA**); y en su caso, de la formalización judicial del arbitraje (**artículo 39.1 LA**), y en cualquier caso, el de la Audiencia Provincial para conocer del recurso de anulación contra el laudo (**artículo 46.1 LA**).

En cuanto al procedimiento, nada dice el proyecto de LM, por eso habrá de estarse en lo dispuesto en el **artículo 24 LA** en el que se recogen como principios esenciales del mismo, la *audiencia, contradicción e igualdad* entre las partes.

⁵ En contra de este criterio, con ruptura del sistema general, la Disposición Adicional Séptima, Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, ha establecido el plazo para resolver de 3 meses.

Lo anterior no es obstativo para que el desarrollo del procedimiento arbitral pueda regirse por la voluntad de las partes o por las normas establecidas por la Corporación o Asociación a la que se haya encomendado la administración del arbitraje, siempre que se establezca de forma rigurosa la sujeción y sometimiento por las partes a los tres principios esenciales más atrás señalados. En todo caso, el procedimiento arbitral -muy a pesar de lo que puedan decir los apartados 4 y 7 del **artículo 28** del proyecto de LM- comenzará cuando los árbitros hayan notificado a las partes por escrito la aceptación del arbitraje, sin que la inactividad de las mismas sea impeditiva para que el laudo se dicte y goce de plena eficacia.

No es ocioso preveer en el convenio arbitral o en su caso, en las normas de la Corporación o Asociación a la que se haya encomendado la administración del arbitraje, una cláusula penal por incumplimiento o rechazo de la cláusula compromisoria, y ello con independencia del derecho a pedir su formalización judicial o su ejecución.

Tampoco debe resultar extraño, sino todo lo contrario, la previsión sobre el pago de las costas procesales, bien que éste se sujete al "sistema de reparto" o al del *vencimiento objetivo*, en la buena inteligencia de que comprende la idea de costas todos los gastos -incluidos los periciales o de otro orden- originados desde el inicio del arbitraje hasta su total terminación por laudo o transacción.

IV. DOS SUGERENCIAS FINALES: LA CONEXIÓN DEL ARBITRAJE EN LA LM Y EL LLAMADO ARBITRAJE ADMINISTRATIVO Y LA CONVENIENCIA DE CREAR UNA ESPECÍFICA CORTE ARBITRAL PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Desde el tenor literal en que se expresan los apartados 4, 5 y 7 del **artículo 28** del proyecto de LM resultaría apropiado incardinar los aspectos que quedan excluidos del arbitraje en el Proyecto, por tratarse de resoluciones administrativas, con el llamado arbitraje administrativo, sobre el que nos consta que el Ministerio de Administraciones Públicas está trabajando y que incluso tiene preparado un anteproyecto de Ley; ya que con el mismo se podría cerrar por vía del *equivalente jurisdiccional* una tópica y típica materia conflictual que redundaría en beneficio no sólo de los interesados y del justiciable en general, sino también del servicio público de la justicia.

Para que lo anterior tuviera virtualidad práctica sería preciso que en el ámbito del arbitraje del anteproyecto de Ley de Arbitraje Administrativo se incorporasen las

cuestiones litigiosas relativas al procedimiento para el registro de marcas, que serían dirimidas por esta vía heterocompositiva por Organos Arbitrales de carácter colegiado; en el bien entendido que estos últimos no estarían adscritos a ningún órgano administrativo, sino que serían soberanos e independientes en el ejercicio de sus funciones arbitrales; aunque ello no significase que tuvieran que tener carácter permanente, sino que por el contrario se disolverían una vez dictado el laudo. Estos Organos o Juntas Arbitrales podrían estar integrados por tres miembros designados entre los candidatos incluidos en una lista elaborada de la forma siguiente: a) Uno a propuesta de la Administración pública afectada por el conflicto; b) otro a propuesta de la persona física o jurídica igualmente afectada por ese conflicto, y c) el tercero, que actuaría con calidad de Presidente sería designado por acuerdo de los dos árbitros anteriores. Y si no se alcanzase un acuerdo entre ellos, en el plazo de cinco días hábiles se designaría por insaculación entre las personas o colectivos que reglamentariamente se determinase.

La segunda sugerencia que se quiere formular en esta Ponencia, es la conveniencia de crear en el específico ámbito de la propiedad industrial una Corte de Arbitraje, que estaría integrada por las personas físicas o jurídicas que se encuentran directa o indirectamente afectadas por el tráfico mercantil de esta propiedad especial. Sólo desde el convencimiento de las indudables ventajas que ofrece el arbitraje en este campo, en el que en muchas ocasiones quiebra el principio de territorialidad, puede predicarse la conveniencia de esa Corte que atendería los litigios desde la especialidad conflictual de la materia, haciéndola idónea para el *apartamiento ex officio iudicis*, dotando sus laudos del correspondiente efecto jurisdiccional de cosa juzgada.