

Citaci3n para la versi3n publicada

Gil Seaton, A.[Ayllen]. (2021). La arbitrabilidad de los derechos de patente en Espa1a. In: Derecho procesal: retos y transformaciones; coord. por Irene Gonz1lez Pulido, Walter Reifarth Mu1oz; Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (dir.), 2021, ISBN 978-84-18244-44-5, pp. 595-613

Handle O2 Repositorio UOC

<http://hdl.handle.net/10609/150682>

Versi3n del documento

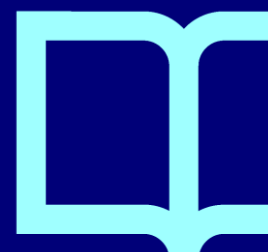
Esta es una versi3n aceptada del manuscrito. La versi3n publicada en el O2 Repositorio UOC puede ser diferente de la versi3n final publicada.

Copyright

© Atelier

Consultas

Si cre3is que este documento infringe los derechos de autor, contactad con las personas administradoras del O2 Repositorio UOC: repositori@uoc.edu



La Arbitrabilidad de los derechos de patente en España*

Ayllen Gil Seaton

Profesora Asociada de Derecho Procesal Universidad Pompeu Fabra

Sumario

I. Introducción. II. El arbitraje en la Ley 24/2015, de Patentes. 1. Interpretación y alcance del tratamiento de la arbitrabilidad en la Ley de Patentes. 2. Obstáculos y zonas de incertidumbre en torno al artículo 136 LP. III. Justificación teórica de la inarbitrabilidad en materia de validez. 1. Crítica a los argumentos sobre competencia exclusiva. 2. Crítica al argumento basado en razones de Política Pública. a) Los límites procesales como razón de inarbitrabilidad. b) La política pública como razón de inarbitrabilidad: ¿Cuál política pública?. IV. Consecuencias y Propuestas. V. Conclusión.

* Este trabajo deriva de la investigación doctoral realizada por la autora que contó con el mecenazgo de la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez.

I. Introducción

En los últimos años, al mismo tiempo que se crece el interés por el estudio del arbitraje, es frecuente encontrar en la doctrina especializada la afirmación respecto al aumento del número de controversias sobre propiedad industrial sometidas a arbitraje.¹

Este aumento en la atención por el estudio de la materia, ha multiplicado asimismo las interrogantes en torno a la arbitrabilidad de las controversias que involucran derechos de patente, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones entre quienes intervienen en el arbitraje.

Entre las razones de esta creciente preocupación se observan, principalmente, la consolidación del arbitraje internacional como mecanismo de resolución de controversias² y, al mismo tiempo, el aumento de los litigios sobre derechos de propiedad industrial con carácter transfronterizo.³ De ahí la importancia del estudio de la legislación y/o interpretación jurisprudencial imperante en un ordenamiento jurídico determinado, sin perjuicio de las tendencias globales fácilmente identificables.

En el contexto internacional, el ámbito o alcance de las disputas arbitrables en materia de patente se expande considerablemente. Así, aun cuando las disputas contractuales y comerciales son generalmente arbitrables en prácticamente todos los Estados (salvo algunas excepciones), persiste algún grado de incertidumbre en torno a las controversias relativas a la validez del derecho de patente. Con todo, es posible afirmar, al día de hoy, que existe una

¹Ver en este sentido: LAMB, Sophie y GARCÍA, Alejandro, “Arbitraje de disputas sobre derechos de propiedad industrial e intelectual”, en *Revista del Club Español de Arbitraje*, n° 2, 2008, pp. 105-106; GANDÍA SELLENS, María A., *El arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de propiedad intelectual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares*, 1ª ed., Aranzadi, Navarra, 2014, p. 21; ANDERSON, Alan y YOUNG, Christopher, “Why arbitration is a valid alternative”, en *Managing Intellectual Property*, n° 170, 2007, p. 27; DE WERRA, Jacques, “Global Policies for Arbitrating Intellectual Property Disputes”, en DE WERRA, Jacques, *Research Handbook on Intellectual Property Licensing*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013, p. 353. Para un análisis detallado, en cuanto al número de arbitrajes efectivamente administrados en la materia ver: GIL SEATON, Ayllen, *Arbitraje y Propiedad Industrial*, Wolters Kluwer, Madrid, 2020, pp. 71-76.

² Para un análisis completo del crecimiento del arbitraje en las distintas instituciones arbitrales internacionales durante el año 2000 y 2009 véase: MULLERAT BALMAÑA, Ramón, *Arbitraje en el mundo y en España. Una visión estadística*, KPMG, Barcelona, 2010, pp. 91-126. En una encuesta realizada recientemente en España, si bien la mayoría de las empresas encuestadas prefieren acudir a la jurisdicción ordinaria (53%), un 47% opta por el arbitraje para resolver las disputas. Ver: “Primer Estudio de Arbitraje en España”, disponible electrónicamente en http://www.rocajunyent.com/content/uploads/informe_rocajunyent_digital.pdf, última consulta: 20 de noviembre 2019.

³ LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio, *Litigios Transfronterizos sobre derechos de Propiedad Industrial e Intelectual*, Dykinson, Madrid, 2008, p. 14.

tendencia a nivel global en orden a reconocer la arbitrabilidad en materia de patentes en general, incluidas las cuestiones de validez, al menos, con efectos *inter partes*.⁴

En España, ante la ausencia de una disposición legal que regulara la materia, la interacción entre el derecho de patentes y el arbitraje fue durante mucho tiempo un tema controvertido.⁵ Entendiéndose que la razón por la cual no era posible prever una regulación específica sobre arbitraje en esta materia se debía a que en el sistema de patentes existiría un especial interés general o público que llevaba a concluir que no existirían, en este ámbito, conflictos de intereses puramente privados.⁶

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 24/2015 de patentes (en adelante, LP), el panorama legislativo cambió al incorporarse una norma que regula expresamente la posibilidad de someter a arbitraje las controversias relativas a los derechos de patente.

El propósito de este trabajo es realizar un análisis crítico del ámbito y alcance del artículo 136 LP -que regula la arbitrabilidad de la materia- con especial atención en el examen de la arbitrabilidad de las controversias sobre validez de la patente. Como se observará, se trata de un aspecto que está lejos de ser un tema pacífico, aun con posterioridad a la entrada en vigencia de la propia LP.

La importancia del análisis propuesto excede el ámbito meramente teórico atendida la relevancia práctica que supone para las partes conocer con claridad la configuración de la arbitrabilidad en la legislación interna, no sólo para los arbitrajes domésticos sino también para otorgar un grado de predictibilidad a la ejecución de los laudos extranjeros en España.

II. El arbitraje en la Ley 24/2015, de Patentes

Sin perjuicio de lo que se ha sostenido doctrinariamente en torno a la arbitrabilidad de los derechos de patente, el propósito de este apartado es revisar de manera crítica el cambio

⁴ Para un análisis detallado en este sentido, véase: SMITH M.A.; COUSTÉ M. y HIELD T., *et al.*, “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, en *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 19, n° 2, 2006, pp. 299- 356; CHROCZIEL, Peter; KASOŁOWSKY, Boris; WHITENER, Robert; PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT, Wolrad, *International Arbitration of Intellectual Property Disputes. A Practitioner’s Guide*, Beck, München, 2017, pp. 19-23; COOK, Trevor y GARCÍA, Alejandro, *International Intellectual Property Arbitration*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010, pp. 51 y ss; GIL SEATON, Ayllen, *Arbitraje y Propiedad Industrial*, *op. cit.*, pp. 141- 168.

⁵ En la ya derogada Ley 11/1986, de patentes española, no existía una norma especial que regulara el arbitraje.

⁶ OTERO LASTRES, José M., “Arbitraje y propiedad industrial”, en DE MARTÍN MUÑOZ, Alberto y HIERRO ANTIBARRO, Santiago (coords.), *Comentario a la Ley de Arbitraje*, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 893.

legislativo experimentado en el sistema español con el reconocimiento expreso del arbitraje en materia de patentes.

1. Interpretación y alcance del tratamiento de la arbitrabilidad en la Ley de Patentes

Como una muestra de la tendencia expansiva del arbitraje en España y de la consecuente necesidad de definir con mayor claridad las materias que se pueden someter a arbitraje, la nueva LP incorpora un precepto que regula expresamente el arbitraje en materia de derechos de patente. El artículo 136 de la LP viene a llenar de este modo, un vacío que existía en la antigua regulación de la materia.⁷ En la antigua Ley 11/1986 de Patentes, no existía una norma especial que regulara el arbitraje en esta materia, ni tampoco contenía una norma específica sobre arbitrabilidad de estas controversias. Desde este punto de vista, debe celebrarse la iniciativa legal impulsada por la LP ya que la incorporación del artículo 136 contribuye a otorgar algún grado de certeza y seguridad al usuario que piensa en la posibilidad de acudir a arbitraje. En este sentido, se espera que esta nueva disposición habilitante del arbitraje, facilite o promueva su utilización. Sin embargo, según se argumentará a continuación, la redacción de la norma relativa a la arbitrabilidad podría haber sido mejor.

El artículo 136, en su primera parte, prescribe la arbitrabilidad de la materia en términos generales, excluyendo únicamente aquellas materias que no sean de libre disposición. Aquí claramente se sigue el criterio ya establecido en la Ley 60/2003, de arbitraje (en adelante, LA). En efecto, con anterioridad a la regulación establecida en el actual artículo 136 LP, ya se reconocía –al menos doctrinariamente– que la circunstancia de que la antigua Ley 11/1986 no contemplara un arbitraje específico, no debía entenderse como una limitación absoluta al arbitraje,⁸ sino por el contrario, debía recurrirse al criterio general de

⁷ Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes. Artículo 136. *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.

⁸ RAMOS ROMEU, Francisco, “Favorecer el arbitraje en conflictos de propiedad industrial”, en MORRAL SOLDEVILA, Ramón (dir.), *Problemas Actuales de Derecho de la Propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de Derechos de la Propiedad Industrial*, Civitas, Navarra, 2013, p. 198. OTERO LASTRES, José M., “Arbitraje y propiedad industrial”, *op. cit.*, p. 894.

arbitrabilidad contenido en la LA, es decir, que se debía examinar si la materia objeto de la controversia era o no disponible conforme a Derecho.

En la segunda parte del artículo, en una redacción que se ha calificado como mejorable,⁹ se aclara cuáles son las materias no disponibles. Aquí ya enfrentamos algunas dificultades en cuanto a su interpretación, a las que me referiré separadamente.

La primera dificultad se genera por la redacción de la norma al prescribir las materias que no son de libre disposición y, por tanto, excluidas del arbitraje.

Artículo 136. *Arbitraje y 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.**

Resulta complejo realizar una interpretación literal de la norma en análisis (al menos de este número 2), toda vez que no aparece redactada con la claridad y precisión necesaria para estar a su sentido literal. Por ello, entonces, sería conveniente realizar una interpretación de la norma en atención al contexto y realidad en que deberá ser aplicada.

Pues bien, la norma excluye del arbitraje únicamente las cuestiones relativas al procedimiento de concesión, oposición y recursos, cuando en esos procedimientos, el objeto de la controversia tenga relación con la revisión de los requisitos de concesión, mantenimiento o validez.

En este sentido, es interesante tener la vista lo ocurre en la Ley 17/2001, de Marcas (en adelante, LM). En el artículo 28 LM se regula de forma particular la posibilidad de someter a arbitraje las disputas que digan relación con los actos administrativos que hayan puesto término al procedimiento de registro de una marca.¹⁰ Por tanto, el arbitraje puede pactarse, con algunas exclusiones,¹¹ tras la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas

⁹ MASSAGUER FUENTES, José, “La nueva ley española de patentes. Aspectos generales, sustantivos y procesales”, en MORRAL SOLDEVILLA, Ramón (dir.), *Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. V Jornada de Barcelona de Derecho de la Propiedad Industrial*, Tecnos, Madrid, 2016, p. 143.

¹⁰ En la exposición de motivos de la LM se manifiesta este propósito. Exposición de Motivos, apartado IV párrafo 4º, cuyo tenor literal es el siguiente: “el cuerpo normativo que ahora se aprueba contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro de marca”.

¹¹ Para un análisis detallado de estas exclusiones ver: OTERO IGLESIAS, Ana, “El arbitraje en la nueva Ley de Marcas”, en *Diario La Ley*, nº 5717, 2003, p. 3.

(en adelante, OEPM) por la que se concede o deniega el registro de marca.¹² Por su parte, el artículo 40 LM, prevé, en términos generales, una referencia a la arbitrabilidad respecto de las acciones que pretendan resguardar o exigir el cumplimiento de los derechos derivados de una marca registrada, teniendo como único límite las cuestiones no disponibles de conformidad a lo establecido en la LA.¹³

Así pues, la LM distingue entre el arbitraje con ocasión del procedimiento administrativo de concesión, donde el objeto de la controversia son los actos administrativos que se sucedieron en tal procedimiento hasta su conclusión, por una parte; y, por la otra, el arbitraje que puede surgir tras la concesión y registro, donde el objeto de la controversia dirá relación con las acciones jurisdiccionales prescritas para la tutela de los derechos derivados de la marca registrada. La ley hace esta distinción señalando que ambos aspectos son arbitrables, salvo algunas exclusiones¹⁴.

Teniendo esta distinción a la vista y considerando que el artículo 136 (2) LP no aclara si la exclusión se refiere a la revisión de los requisitos de validez de la patente únicamente durante el procedimiento de concesión o, también, con posterioridad a su concesión, se puede interpretar que el legislador ha querido excluir del arbitraje, exclusivamente, aquellas controversias que dicen relación con los actos administrativos de concesión y registro de la patente. En consecuencia, sí serían arbitrables las disputas que se deriven del ejercicio de acciones civiles que tienen como objeto la existencia o validez del derecho. Es decir, cuando se trate de acciones de validez interpuestas una vez finalizada la fase administrativa ante la OEPM.

Una interpretación en contrario provocaría, por las razones que se referirán más adelante, que la posibilidad de acudir a arbitraje en esta materia fuera sólo aparente.

Ahora bien, la escasa literatura que se ha ocupado de examinar este asunto, ha entendido que la norma apunta a la exclusión del arbitraje de todas las controversias que tengan como

¹² PERALES VISCASILLAS, María del Pilar, “Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia”, en *Anuario de Justicia Alternativa*, n° 6, 2005, p. 5.

¹³ GIL SEATON, Ayllen, *Arbitraje y Propiedad Industrial*, op. cit., p. 155.

¹⁴ Ley 17/2001, de Marcas. Artículo 28. Arbitraje.

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.

objeto la validez del derecho de patente¹⁵, incluso cuando la nulidad se plantee mediante una excepción.¹⁶

El problema de una interpretación como esta última, es que en las controversias sobre propiedad industrial es habitual el ejercicio de acciones que tienen como objeto la existencia, validez o la inscripción del derecho¹⁷. En efecto, la cuestión de la validez del derecho usualmente se plantea en los litigios por infracción de los derechos de patentes, sea como defensa o por vía de reconvencción. De esta manera, si la LP excluye del arbitraje toda controversia que diga relación con la validez de la patente, incluso cuando se ejerce como excepción, la utilización del arbitraje terminaría -en la práctica- bloqueada dentro del sistema español.

2. Obstáculos y zonas de incertidumbre en torno al artículo 136 LP

De concluirse que el legislador ha excluido del arbitraje todas las controversias en materias de validez, tanto cuando se plantea como acción como cuando se deduce como excepción, España se ubicaría en el escenario internacional como uno de los pocos países que ha incluido por medio de una norma expresa la inarbitrabilidad de la validez de los derechos de patentes. Apartándose de la tendencia existente a nivel global que reconoce la arbitrabilidad general de las disputas sobre PI, incluidas las cuestiones sobre validez, al menos con efectos *inter partes*.

Las consecuencias de adoptar una posición como ésta no solo obstaculizarían el arbitraje sectorial en materia de PI, sino que además serían contradictorias con el objetivo de promoción y favorecimiento al arbitraje perseguido con la promulgación de la LA.¹⁸ En la misma línea, la configuración de la arbitrabilidad a nivel nacional tiene un impacto inevitable en la ejecución de un laudo extranjero en España, pues no se puede olvidar aquí

¹⁵ MASSAGUER FUENTES, José, “La nueva ley española de patentes. Aspectos generales, sustantivos y procesales”, *op. cit.*, p. 143; GANDÍA SELLENS, María A., “La arbitrabilidad de la validez de los derechos de patente: desencuentros paralelos en la legislación española y europea”, en ALCAIDE FERNÁNDEZ, Joaquín y PETIT DE GABRIEL, Eulalia W. (eds.), *España y la Unión Europea en el orden internacional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 1408.

¹⁶ GANDÍA SELLENS, María A., “La arbitrabilidad de la validez de los derechos de patente: desencuentros paralelos en la legislación española y europea”, *op. cit.*, p. 1408.

¹⁷ LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, Aurelio, *Litigios Transfronterizos sobre derechos de Propiedad Industrial e Intelectual*, *op. cit.*, p. 37.

¹⁸ STAMPA, Gonzalo, “The 2003 Spanish Arbitration Act”, en *ASA Bulletin*, vol. 22, n° 4, 2004, p. 673.

la trascendencia del examen de la arbitrabilidad como un elemento fundamental en la predictibilidad de la ejecución de un laudo extranjero.

Así las cosas, la exclusión de la validez del ámbito del arbitraje, en primer lugar, podría frustrar la intención de las partes de someter sus disputas a arbitraje, si solo se prevé que el tribunal arbitral tendrá competencia para conocer de las demandas basadas en aspectos contractuales, mientras que los Juzgados nacionales serían los que retienen exclusivamente para sí la jurisdicción sobre demandas fundadas en la validez de una patente.

Considerando la frecuencia con que, en la actualidad, se llevan a cabo registros paralelos de una misma invención, la posibilidad que ofrece el arbitraje de resolver en un único foro las acciones en materia de patentes registradas en diferentes Estados, se ve, claramente obstaculizada si, por mandato legal, se excluyen las disputas sobre validez del título - con independencia de si se plantea como acción o como excepción. En efecto, en este escenario, donde la infracción es conocida por un árbitro y la nulidad por un tribunal estatal, sería imposible garantizar que, tanto la validez como la extensión del derecho de PI, sean objeto de una interpretación coherente.¹⁹

Asimismo, los derechos del demandado resultarían restringidos dentro del esquema del arbitraje si la excepción de nulidad de un derecho supuestamente infringido no puede ser ejercida como una defensa.

Se observan, entonces, varios obstáculos al arbitraje y zonas de incertidumbre que invitan a repensar y examinar las justificaciones teóricas que se han esbozado para limitar el arbitraje en esta materia.

III. Justificación teórica de la inarbitrabilidad en materia de validez

Usualmente, para sostener la inarbitrabilidad de las controversias relacionadas con derechos de PI y, en concreto, de las disputas sobre la validez del derecho registrado, se esgrimen dos argumentos principales. El primero está asociado a la atribución de competencia exclusiva o imperativa entregada a los Tribunales nacionales o a las Oficinas de registro de

¹⁹ HARTLEY, Trevor, "Intellectual Property Rights and the proposed Hague Convention on Jurisdiction and Judgements: an English Perspective", en EINHORN, Talia y SIEHR, Kurt (eds.), *Intercontinental cooperation through private international law: Essays in Memory of Peter E. Nygh*, The Hague, TMC Asser Press, 2004, pp.156-161.

los respectivos derechos para el conocimiento de determinadas materias o asuntos en concreto, como ocurre en materia de validez de los derechos de PI.²⁰

El segundo argumento, se funda en que las controversias sobre validez del derecho de patente involucran aspectos de política pública, por lo que deberían excluirse del arbitraje.

1. Crítica a los argumentos sobre competencia exclusiva

Algunos ordenamientos jurídicos confieren a un tribunal u órgano estatal la jurisdicción exclusiva sobre ciertas materias de derecho sustantivo²¹ o, bien, respecto de ciertas disputas en concreto, como ocurre en España en materia inscripciones o validez de los derechos de propiedad industrial.

Esto ha llevado a la doctrina a plantear que todos los asuntos que digan relación con la concesión o validez de los derechos de PI y, concretamente, en materia de patentes, estarían fuera del dominio del arbitraje.²² Este planteamiento se justifica en el hecho de que, de conocerse estos asuntos por medio de arbitraje, se estaría derogando la jurisdicción exclusiva prescrita por el ordenamiento jurídico.

En particular, la situación en España se plantea de la siguiente manera. En el Título I de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), se establecen los límites de la jurisdicción, concretamente, en el artículo 22 (d) donde se trata la competencia exclusiva entregada a los Tribunales españoles para conocer de las reclamaciones en materia de validez del derecho de patente.²³ Por su parte, el artículo 86 ter

²⁰ Sobre los límites o áreas de posible restricción a la arbitrabilidad en materia de Propiedad Industrial, ver: BETANCOURT, Ana, *Cross-Border Conflicts of Patents and Designs: a Study of Multijurisdictional Litigation and Arbitration Procedures*, Submitted in partial fulfillment of the requirements of the Degree of Doctor of Philosophy, Queen Mary University of London, London, 2014, p. 227. MANTAKOU, Anna, “Part II Substantive Rules on Arbitrability, Chapter 13 Arbitrability and Intellectual Property Disputes”, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS, Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2009, pp. 593-610.

²¹ Es lo que ocurre por ejemplo en: 28 U.S.C. § 1338; The Patents Act, 1970, No. 39, § 104 (India); Patentgesetz [PatG] (Patent Law), Dec. 16, 1980, BGBl. 1981 I at 1, § 65 (F.R.G.).

²² REDFERN, Alan y HUNTER, Martin, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 3ª ed., Sweet & Maxwell, London, 1999, p. 149.

²³ Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Art. 22: “Con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a las siguientes materias:

d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro”.

2. a) de la LOPJ, establece que los Juzgados de lo Mercantil conocerán, entre otras, de las demandas ejercidas en materia de propiedad industrial.

El argumento central detrás de esta barrera al arbitraje consiste en que, atendida la participación de una autoridad estatal en la creación del derecho de patente, debe ser esa misma autoridad estatal, la que determine su extinción y decida y regule el procedimiento en que se revisen los requisitos de validez de ese derecho.²⁴ De este modo, la atribución de competencia exclusiva entregada a los Tribunales estatales impediría a las partes disponer del procedimiento conforme al cual resuelven las controversias que involucren estos derechos.

Ahora bien, conforme al artículo 3.1. LP, la legislación española reconoce la iniciativa del interesado para solicitar la protección jurídica de la invención mediante su patente. Es decir, el derecho de patente se inicia por medio de un procedimiento de concesión a instancia de parte. El derecho de patente nace con la inscripción constitutiva en la OEPM. Asimismo, los derechos de PI se conceden en interés del titular, otorgándoles una serie de facultades de disposición.

Es aquí donde la razón de ser de las exclusiones basadas en la atribución de competencia exclusiva entra en fricción cuando se contrasta con las facultades reconocidas por la legislación a los titulares de los derechos de patente. En efecto, el titular de una patente puede disponer de la patente a través de un contrato de licencia e, incluso, puede revocar y renunciar el derecho concedido.

La LP reconoce en el artículo 105 la facultad del titular de la patente de revocar voluntaria y unilateralmente el derecho concedido y, en su artículo 110, recoge también la posibilidad de renuncia a la patente.

A partir del reconocimiento de estas facultades, se ha argumentado que, si el titular de una patente puede disponer de su derecho, debería asumirse que puede también hacerlo en el contexto de un arbitraje. Por tanto, sería posible que un tribunal arbitral por medio de una resolución ordenara al titular del derecho transferir, revocar o restringir el mismo, siempre que las partes expresamente faculden al tribunal para hacerlo²⁵. En este sentido, un tribunal

²⁴ BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz, “Public Policy and Arbitrability”, en SANDERS Pieter (ed.), *Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration*, Kluwer Law International, Deventer, 1987, p.197; COOK, Trevor y GARCÍA, Alejandro, *International Intellectual Property Arbitration*, *op. cit.*, p. 65.

²⁵ CHROCZIEL, *et al.*, *op.cit.*, p. 16.

arbitral en un caso administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de París (en adelante, CCI) determinó que, en un caso de incumplimiento contractual e infracción de patente, podía decidir sobre la validez de un derecho de patente registrado en Alemania,²⁶ aún cuando de acuerdo a legislación alemana una parte de la doctrina entiende que un tribunal arbitral no puede invalidar una patente.²⁷

De este modo, no es para nada baladí cuestionar la razón por la que el titular de un derecho de patente no podría disponer del mecanismo de resolución de conflictos que estime adecuado a fin de resolver la controversia que involucre este derecho. Al respecto, se ha señalado, que aún reconociendo la potestad del Estado sobre la creación de los derechos de PI en ejercicio de su propia autoridad, es el mismo Estado que, al permitir en su legislación interna el arbitraje de disputas sobre patentes, debe estar dispuesto a ceder cierta parte de su poder de decisión a los tribunales arbitrales y cooperar con esos árbitros para hacer cumplir el resultado de su decisión.²⁸ Asimismo, es inevitable preguntarse por qué la autoridad estatal no podría reconocer, bajo ciertas circunstancias, el valor de un laudo que declara la nulidad de una patente.

De igual modo, el argumento de la competencia exclusiva como límite a la arbitrabilidad de las disputas en materia de patentes se debilita al revisar algunos ejemplos de su tratamiento legislativo, en los que, al mismo tiempo que se prescribe la atribución de competencia exclusiva o imperativa, se reconoce la arbitrabilidad de estas controversias. Así, por ejemplo, en E.E.U.U, con la entrada en vigor de la disposición legislativa 35 U.S.C. § 294 se declara expresamente que las disputas relativas a contratos en materia de patentes o sobre derechos de patentes, incluso cualquier otro asunto que involucre la validez e infracción de los mismos pueden ser sometidas a arbitraje.²⁹ Al mismo tiempo, en el Título

²⁶ ICC case 6097/1989, disponible en *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, vol. 4, n° 2.

²⁷ No obstante la afirmación contenida en el laudo, debe reconocerse que la doctrina en Alemania continua siendo una cuestión controvertida la arbitrabilidad de estas controversias, así hay quienes afirman que la validez o la nulidad de un derecho de PI debería ser objetivamente arbitrable en todos los casos SCHÄFER, Erik, “Part IV – Selected Areas and Issues of Arbitration in Germany, Arbitration of Intellectual Property Law Disputes in Germany”, en BÖCKSTIEGEL, Karl- Heinz, KRÖLL, Stefan y NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model Law in Practice*, 2ª ed., Wolters Kluwer Law and Business, Austin, 2014, p. 916.

²⁸ SMITH M.A., COUSTÉ M. y HIELD T., *et al.*, “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, *op. cit.*, p. 306.

²⁹ MCLAUGHLIN, Joseph, “Arbitrability: current trends in the United States”, en *Albany Law Review*, vol. 59, 1996, pp. 905-906.

28 U.S.C. § 1338 se entrega la jurisdicción de todas las acciones relativas a las leyes de patente, derechos de autor y marcas, a las Cortes de Distrito.

En Alemania, en tanto, la atribución de competencia exclusiva de una rama separada de la judicatura³⁰ ha constituido uno de los argumentos decisivos, tradicionalmente planteados, para negar la arbitrabilidad de algunas materias de PI. Sin embargo, y aunque en discusión al menos doctrinariamente,³¹ con posterioridad a la última reforma legislativa que regula la arbitrabilidad en Alemania, se ha sostenido que el argumento de la jurisdicción exclusiva no puede ser determinante para negar la arbitrabilidad en materia de derechos de propiedad industrial.³²

En todos estos casos, entonces, es necesario preguntarse cuál es el alcance de la competencia declarada a nivel legislativo, pues, como se ha visto, es perfectamente posible encontrarse con casos donde materias que sean de competencia exclusiva, sean a la vez arbitrables.

Todo lo anterior lleva a sostener que, aunque puede ser una cuestión controvertida en algunos sistemas legales, las normas sobre atribución de competencia exclusiva no determinan la arbitrabilidad de la materia. Se trata de normas de organización de la competencia al interior del Estado, pero que no impiden que las partes sometan al conocimiento de un árbitro la resolución de las controversias que se susciten en materia de patentes.

En particular, en el caso de España, debe entenderse que esta determinación de competencia lo es respecto de otros tribunales del país o de tribunales extranjeros, pero no

³⁰ La jurisdicción sobre casos judiciales que involucran cuestiones sobre la validez de una patente está entregada al *Bundespatentgericht*. Así, los tribunales no tienen competencia para pronunciarse sobre la validez. De modo que, si se formula una objeción en cuanto a la validez mientras se conoce de un asunto sobre infracción del derecho, esa parte tendría que presentar una petición para suspender la acción por infracción hasta que se llegara a un resultado respecto de la validez. SMITH, *et al.*, “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, *op. cit.*, p. 334.

³¹ Se discute la arbitrabilidad de la materia por una parte de la doctrina, ver en este sentido: JANSSON, Therese, “Arbitrability regarding patent law - an international study”, en *Juridisk Publikation*, n° 1, 2011, p. 62; PAGENBERG, Jochen, “The arbitrability of intellectual property disputes in Germany”, en *Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes*, March 3-4, 1994, p. 5; GRANTHAM, William, “The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes”, en *Berkeley Journal of International Law*, vol. 14, 1996, p. 207.

³² SCHÄFER, Erik, “Part IV – Selected Areas and Issues of Arbitration in Germany, Arbitration of Intellectual Property Law Disputes in Germany”, en BÖCKSTIEGEL, Karl- Heinz, KRÖLL, Stefan y NACIMIENTO, Patricia (eds.), *Arbitration in Germany: The Model Law in Practice*, 2ª ed., Wolters Kluwer Law and Business, Austin, 2014, p. 916.

respecto de la posible sumisión a arbitraje.³³ En este sentido, BOUZA, ha sostenido que “la arbitrabilidad de una determinada materia no depende de que, en el reparto de litigios entre los tribunales de un mismo Estado (reglas de competencia territorial) o de distintos Estados (reglas de competencia judicial internacional), se establezca la exclusividad a favor de uno de ellos, sino únicamente de la viabilidad del procedimiento arbitral para proporcionar a las partes una tutela de sus derechos subjetivos e intereses legítimos equivalente a la que proporcionan los cauces procesales ordinarios”.³⁴

Por todo lo anterior, se considera que, para intentar justificar estas posiciones, se debe ir más allá del argumento de la atribución de competencia exclusiva, en busca de una evidencia diferente que permita identificar el verdadero impedimento para declarar la arbitrabilidad o inarbitrabilidad de la materia.

Así, detrás de las referidas limitaciones que buscan justificar la inarbitrabilidad de las disputas sobre validez de la patente, lo que sí es posible encontrar es un argumento de política pública que no ha sido expresado, pero que es preciso identificar para llegar a determinar si es que estas materias deben ser consideradas inarbitrables en determinados supuestos.

Sobre esta idea, conviene precisar con claridad la dimensión pública y privada involucrada en estas controversias, para luego resolver si efectivamente existe una vulneración de la política pública. Finalmente, examinar si esta política pública debe constituir un límite al arbitraje y, luego, si como consecuencia de ello debe entenderse que el arbitraje de las controversias sobre validez del derecho de patente registrado debe ser excluido *ex ante*.

2. Crítica al argumento basado en razones de Política Pública

Son diversas las explicaciones que se han desarrollado para justificar este argumento, de las cuales, he identificado dos como las principales: en primer lugar, a menudo el argumento

³³ VIRGOS SORIANO, Miguel y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco, *Derecho procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007, p. 325.

³⁴ BOUZA VIDAL, Nuria, “La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional y de la competencia arbitral”, en *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. 52, nº2, 2000, pp. 379 y 380. En un sentido contrario se ha planteado que el carácter contractual de un arbitraje impide al árbitro pronunciarse sobre aquellas materias que se han señalado como de competencia exclusiva, ver: FERNÁNDEZ ROZAS, José C., *Tratado del Arbitraje Comercial en América latina*, 1ª ed., Lestel, Madrid, 2008, p. 879.

que esgrime la existencia de una política pública involucrada en materia de patentes, esconde un temor que se relaciona con algunas limitaciones del procedimiento arbitral, como son el efecto *inter partes* del laudo y las restricciones a la intervención de terceros en el arbitraje;³⁵ en segundo lugar, atendido que los derechos de patente son otorgados públicamente, tras una solicitud, de conformidad a un procedimiento administrativo y sujetos a registro ante un órgano estatal, los privados no podrían disponer del procedimiento conforme al cual se resuelven las controversias en torno a los derechos de patente pues se estaría afectando este poder originario del Estado.³⁶

a) Los límites procesales como razón de inarbitrabilidad

Sobre la idea de que el procedimiento arbitral no proporcionaría los estándares necesarios para la protección de los derechos de patente, la principal crítica se ha sostenido en la falta de poder del árbitro para dictar laudos con efectos *erga omnes*.

El laudo arbitral, por regla general, alcanza sólo a las partes del arbitraje, lo cual implicaría que un árbitro no podría invalidar por medio del laudo un derecho con efecto *erga omnes* y, por ende, no podría invalidar una patente que tiene determinados efectos de carácter público³⁷ y alcanzar, de este modo, a terceros que no son parte de la controversia. Así, el efecto *inter partes*, característico del arbitraje, se plantea como incompatible con un arbitraje que involucra la validez de una patente y, en consecuencia, se plantea la inarbitrabilidad de la materia.

Alternativamente, aunque como argumento separado, pero relacionado con el punto anterior, se ha sostenido, además, que la inarbitrabilidad de la materia estaría justificada en la falta de oportunidad por parte de los terceros que no forman parte del acuerdo, de intervenir en el procedimiento arbitral.³⁸ Por esta razón, salvo contadas excepciones de

³⁵ Un análisis detallado de ambos aspectos en: GIL SEATON, Ayllen, *Arbitraje y Propiedad Industrial*, *op. cit.*, pp.187-289.

³⁶ COOK, Trevor y GARCÍA, Alejandro, *International Intellectual Property Arbitration*, *op. cit.*, p. 63. REDFERN, Alan y HUNTER, Martin, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, *op. cit.*, p. 139.

³⁷Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, Art. 104.1.

³⁸ BREKOULAKIS, Stavros, “Part I Fundamental Observations and Applicable Law, Chapter 2 on Arbitrability: Persisting Misconceptions and New Areas of Concern”, en MISTELIS, Loukas y BREKOULAKIS, Stavros (eds.), *Arbitrability: International and Comparative Perspectives*, Kluwers Law International, Alphen aa den Rijn, 2009, p. 37.

legislaciones que declaran expresamente la arbitralidad de la totalidad de las disputas que involucran derechos de patente, incluyendo las materias de validez con un posible efecto *erga omnes* de la decisión,³⁹ los demás sistemas legales, o bien, optan por prescribir como de jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales el conocimiento de ciertas materias, o bien, simplemente limitan la arbitrabilidad cuando se trata el pronunciamiento en materia de validez del derecho y declaran como arbitrables otras materias que involucran la explotación de los derechos de patente. Otras jurisdicciones, por el contrario, reconocen la arbitrabilidad de las disputas en que se discute, por ejemplo, la nulidad de los derechos de patentes, condicionado a que no se afecten los derechos de terceros, como ocurre en E.E.U.U.⁴⁰ y como ha reconocido la jurisprudencia en Francia.⁴¹ En efecto, la Corte de Apelaciones de París estableció un criterio que permite a los árbitros decidir sobre la validez de la patente cuando esta discusión ha surgido incidentalmente durante una disputa contractual, pero sólo con efecto *inter partes*.⁴²

En este punto, es indudable reconocer que en ocasiones pueden existir limitaciones en el procedimiento⁴³ que tal como han sido planteadas hasta ahora podrían constituir un obstáculo al arbitraje en esta materia.

Por ello, es clave identificar estas limitaciones y separarlas -cuando sea posible- del argumento de la política pública. De manera que, de resolverse estas cuestiones procesales se debería superar la discusión en torno a la inarbitrabilidad de estas materias, o al menos, sería preciso no declarar una arbitrabilidad de la materia *per se*, y enfrentar estas cuestiones ofreciendo una solución desde el punto de vista procesal.⁴⁴

³⁹ Es el caso de Suiza y Bélgica. HANOTIAU, Bernard, “L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle: une analyse comparative”, en *ASA Bulletin*, vol. 21, 2003, p. 9.

⁴⁰ 35 U.S.C. § 294 (c)

⁴¹ Cour D'Appel de París, “Liv Hidravlika D.O.O v S.A. Diebolt”, N° 05/10577, 1^{ère} Chambre, section C, de 28.02.2008.

⁴² FORTUNET, Edouard, “Arbitrability of Intellectual Property Disputes in France”, en *Arbitration International*, vol. 26, n° 2, 2010, pp. 290- 291.

⁴³ Todo dependerá del procedimiento acordado por las partes o del reglamento arbitral conforme al cual se conducirá el arbitraje, o bien, la ley aplicable a la controversia.

⁴⁴ Un análisis en este sentido en: GIL SEATON, Ayllen, *Arbitraje y Propiedad Industrial*, *op. cit.*

b) La política pública como razón de inarbitrabilidad: ¿Cuál política pública?

En cuanto a la segunda justificación para sostener la inarbitrabilidad justificada en un argumento de política pública, referida más arriba, ella se origina, en parte, del hecho de que son las autoridades públicas las que a través de órganos específicos conceden estos derechos para el solicitante por medio de un procedimiento administrativo preestablecido, afectando, la arbitrabilidad, el poder originario del Estado. Este argumento sostiene que los particulares no pueden disponer de los derechos de patente y, en definitiva, de los actos en que participa el Estado, concretamente, aquellos que digan relación con la nulidad de los derechos de patente por medio de un procedimiento de resolución privado.⁴⁵ El Estado al crear estos derechos concede a los solicitantes un monopolio o derecho de exclusividad sobre ellos, extrayéndolos del dominio público y colocándolos en la esfera y control de éstos individuos.⁴⁶ De este modo, de reconocerse a las partes la posibilidad de modificar los derechos así creados afectaría el poder originario del Estado de conceder monopolios o derechos exclusivos.

Todo lo anterior se sostiene sobre la base de que, detrás de la concesión de estos derechos, hay un interés en concreto del Estado en relación con la existencia de la PI. Es decir, cada Estado regula el sistema de concesión de derechos de PI en base a diversas justificaciones políticas, de ahí que se plantee que al permitirse que un laudo modifique o invalide estos derechos pondría en riesgo la política pública del Estado que subyace a cada derecho.

Hasta aquí el argumento parece razonable, no obstante, el problema real es la falta de certeza y claridad respecto de los aspectos públicos que, en concreto, se podrían ver afectados con la resolución de una controversia por medio de arbitraje y que, en consecuencia, obligarían a calificar de inarbitrables las disputas que involucren aquellos aspectos de política pública.⁴⁷

Esto conlleva necesariamente a identificar cuáles son esos intereses públicos concretos que hay detrás de la concesión de un derecho de patente.

⁴⁵ COOK, Trevor y GARCÍA, Alejandro, *International Intellectual Property Arbitration*, *op. cit.*, p. 63.

⁴⁶ REDFERN, Alan y HUNTER, Martin, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, *op. cit.*, p. 139.

⁴⁷ SMITH, *et al*, “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, *op. cit.*, p. 308. En el mismo sentido GRANTHAM, William, “The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes”, *op. cit.*, p. 183.

i) La política pública en el sistema de patentes

Diferenciar con claridad la dimensión pública de la privada en materia de patentes es una tarea compleja. Así, es inevitable reconocer que la validez de la patente se proyecta en un ámbito público y privado, pero la dimensión pública de esta materia, en mi opinión, no es suficiente para excluir el arbitraje, por las razones que aquí desarrollaré.

Sin perjuicio de la dificultad referida, detrás de los diferentes sistemas de patentes creados al interior de un Estado se reconoce una política pública que tiene por objeto incentivar la invención, inversión y el descubrimiento.⁴⁸ De este modo, este sistema se asume como necesario para que los inventores e inversores obtengan una rentabilidad que refleje el valor que reconoce una sociedad determinada a la invención e inversión. Asimismo, se alienta a los inventores a hacer públicas sus innovaciones y con ello contribuir al desarrollo de la sociedad.⁴⁹ En España, en particular, se ha planteado que mediante la concesión de la patente se enriquece el “bien público”⁵⁰. Con entrada en vigencia de la nueva LP se pretende simplificar y agilizar la protección de la innovación, mediante patentes y reforzar la seguridad jurídica mediante un único sistema de concesión de patentes⁵¹.

Por tanto, el sistema de patentes en sí mismo está justificado en una decisión de política pública que busca promover o incentivar la invención y su divulgación⁵².

La pregunta entonces es si un arbitraje en que se discute la validez o nulidad de una patente afecta este interés público concreto. Para responder a esta cuestión es útil distinguir entre la intervención de la autoridad pública al inicio o al momento de la creación del derecho y la intervención de la autoridad en el cambio o alteración del derecho ya registrado.

Si el incentivo a la invención, inversión y divulgación ya se ha satisfecho al momento de la concesión del derecho de exclusividad en el marco del sistema de patentes,⁵³ cualquier

⁴⁸ EISENBERG, Rebecca S., “Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use”, en *University of Michigan Law Review*, n° 56, 1989, pp. 1017-1019.

⁴⁹ SMITH, *et al*, “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, *op. cit.*, p. 309.

⁵⁰ GUIX CASTELLVÍ, Víctor, “Patentes de Invención”, en O’ CALLAGHAN MUÑOZ, Javier, *et al*, *Propiedad Industrial Teoría y Práctica*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, pp. 5-6.

⁵¹ Preámbulo, apartado I, Ley 24/2015, de 24 de Julio, de Patentes.

⁵² BENTLY, Lionel y SHERMAN, Brad, *Intellectual Property Law*, 4ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 380.

⁵³ SMITH, *et al*, “Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide”, *op. cit.*, p. 310.

disputa que no afecte la creación de ese monopolio no debería afectar la política pública en cuestión.

Tal como se ha expresado unos párrafos más arriba, el inventor no está obligado a solicitar el derecho de patente para beneficiarse de su invención, por tanto, desde ese punto vista el derecho sobre la inversión es un derecho disponible. Otra cosa distinta, es lo que ocurre una vez iniciado -a instancia de parte- el procedimiento administrativo de concesión. En aquellos ordenamientos en los que el Estado no realiza un examen sustantivo de patentabilidad, antes de conceder un monopolio al solicitante, podría ser contradictorio afirmar que sólo el Estado puede renunciar a los derechos creados como si fueran intereses de la sociedad, cuando el acto de concesión se basa únicamente en un examen formal.⁵⁴ Sin embargo, en los países en los que se lleva a cabo un examen sustantivo previo a la concesión de los derechos, como ocurre en España en que la OEPM realiza un examen sustantivo de patentabilidad (artículo 35 LP), el procedimiento de concesión se utiliza como un argumento de política pública⁵⁵. El Estado asume, en este caso, la responsabilidad de garantizar que los derechos exclusivos no se conceden a menos que se cumplan ciertos criterios legales.

De este modo, en el caso de España, al incluirse un examen sustantivo se pretenden obtener patentes más fuertes, pero en todo caso no impide que puedan ser objeto de anulación posteriormente ante los tribunales competentes. Incluso cuando el Estado realiza un examen sustantivo previo, favoreciendo la presunción de validez, el Estado no garantiza la validez de la patente, pudiendo los tribunales hacer una valoración de los antecedentes distinta de la efectuada por la OEPM o bien, con nuevos antecedentes examinar la validez de la patente concedida.

Entonces, habrá que definir también el rol de la administración en la mantención o modificación del derecho registrado, qué ocurre con la situación particular relativa a la validez de una patente, ¿existe acaso aquí un incentivo público específico para mantener el monopolio?

Tal como se ha reconocido arriba, si el Estado no garantiza la validez del título que registra, el rol de la administración en la creación o nacimiento del derecho de patente no justifica

⁵⁴ JANSSON, Therese, "Arbitrability regarding patent law - an international study", en *Juridisk Publikation*, n° 1, 2011, p. 55.

⁵⁵ JANSSON, Therese, "Arbitrability regarding patent law - an international study", *op. cit.*, p. 55.

que la disputa se considere inarbitrable. En este último sentido, es inevitable, por tanto, plantearse si acaso la mantención de ese derecho de exclusividad -a partir de la concesión- debería interesar únicamente a su titular o, al menos, resulta forzoso cuestionar ¿por qué un Tribunal estatal está preparado para hacer un examen profundo de la validez de una patente y un árbitro no lo estaría?

ii) La fragilidad del argumento de la política pública como límite del arbitraje

Al intentar buscar justificaciones que respondan a la cuestión planteada en el párrafo anterior, sobre la imposibilidad del arbitraje para resguardar la política pública que existe detrás del sistema de patentes, nuevamente aparecen en las bases de estos argumentos, consideraciones que atienden a limitaciones procesales o a desconfianzas e inseguridades respecto de las facultades de un árbitro para resolver este tipo de conflictos, que surgen en torno a los efectos del laudo y la imposibilidad de los terceros de intervenir en el procedimiento.

Reconociéndose entonces estas limitaciones, es conveniente preguntarse si es indispensable excluir el arbitraje de esta materia. Claramente esta no puede ser la única solución. Así, de resolverse estas cuestiones procesales se debería superar la discusión en torno a la inarbitrabilidad de estas materias. O al menos, sería preciso no declarar una arbitrabilidad de la materia *per se*, sino enfrentar estas cuestiones ofreciendo una solución desde el punto de vista procesal.

IV. Consecuencias y Propuestas

De la redacción existente en la LP y la consecuente interpretación sostenida hasta ahora por la doctrina -que entiende excluida del arbitraje la disputas sobre validez de la patente con independencia de si plantea como acción o excepción- no sólo se generan dificultades prácticas que obstaculizan el arbitraje en materia de patentes, sino que, además, los argumentos sobre los que descansa una posición como ésta no son sólidos y pueden perfectamente desvirtuarse en términos teóricos.

A lo anterior, debe añadirse la incertidumbre generada respecto a la interpretación sostenida hasta antes de la entrada en vigencia de la ley, respecto al tema de la validez del derecho

cuando se ejerce como excepción⁵⁶ ya sea en un procedimiento por infracción o en un procedimiento por incumplimiento contractual. En estos casos, existe una tendencia a considerar que la parte que deduce una excepción de este tipo no pretende obtener una decisión de nulidad, sino que reclama la nulidad de la patente en tanto medio de defensa para que el juez rechace la demanda principal y, por tanto, el árbitro que es competente para decidir sobre la disputa contractual, podría pronunciarse, con carácter incidental sobre la validez cuando el demandado ha invocado la nulidad como excepción del derecho infringido.⁵⁷ Con todo, se ha entendido que los efectos de esa decisión se limitan únicamente a las partes del arbitraje.⁵⁸

Por todo ello, en mi opinión, el artículo 136 puede interpretarse en el sentido que el legislador ha querido excluir del arbitraje, exclusivamente, aquellas controversias que dicen relación con los actos administrativos de concesión y registro de la patente, cuando tengan por objeto la revisión de los requisitos de validez. En consecuencia, sí podrían considerarse arbitrables las disputas que se deriven del ejercicio de acciones civiles en que se discuta la validez del derecho, al menos con efectos *inter partes*.

En todo caso, se trata un tema que merece la atención del legislador en orden a dar completa claridad en cuanto a la arbitrabilidad de la materia.

V. Conclusión

Con la entrada en vigencia en España de la Ley 24/2015, de Patentes, se avanza significativamente con respecto a la normativa anterior en el reconocimiento del arbitraje por medio de una norma específica que regula la arbitrabilidad de la materia. Esta iniciativa continúa la senda trazada por la Ley 17/2001, de Marcas y por la Ley 60/2003, sobre arbitraje, en torno al reconocimiento de la arbitrabilidad de las disputas y el favorecimiento del arbitraje como mecanismo de resolución de las controversias. En este contexto la iniciativa legal debe ser celebrada.

⁵⁶ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Art. 120.1.

⁵⁷ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A., “Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial”, en *Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, vol. VII, nº1, 2014, p. 91.

⁵⁸ En este sentido, aunque sin referirse al arbitraje, la Audiencia Provincial de Barcelona, ha señalado: “(...) el hecho de que la nulidad se hiciera valer por la demandada a medio de excepción en el procedimiento incoado en los Juzgados de esta ciudad, impide extender frente a todos los efectos de la eventual declaración (...)”SAP Barcelona, N° 590/2004, Sección 15, de 21-1-2004, ponente: Concepción Rodríguez

No obstante, atendida la redacción de la norma, su inadecuada interpretación podría generar que el arbitraje en esta materia acabe igualmente bloqueado, posicionándose España, dentro del contexto internacional, en una situación de excepción, que en nada favorece al arbitraje. Atendida la falta de claridad del artículo 136 en torno a las materias excluidas del arbitraje, entre quienes han interpretado la norma se ha entendido que se excluye del arbitraje toda controversia sobre la validez de la patente, sea que esta se plantee como acción o como excepción.

Por estas razones, adquiere especial relevancia preguntarse por las justificaciones teóricas que han conducido a limitar el arbitraje en esta materia, para así adherir o repensar estas posiciones. De la revisión efectuada en este trabajo de las dos principales razones sostenidas para justificar la inarbitrabilidad de las disputas sobre validez de las patentes -la atribución de competencia exclusiva y la afectación del interés público- es posible concluir que se trata de una exclusión que no se justifica desde un punto de vista teórico. Por ello, sugiero descartar la interpretación que excluye del arbitraje todas las controversias que suponen una revisión de la validez del derecho de patente y, en cambio, buscar una interpretación armónica con las facultades de disposición del titular de los derechos de patentes y coherente con la evolución de la materia a nivel internacional.