

# **Jornada sobre Arbitraje**

## **Fundación José Pons**

---

21 de enero de 2009

**Manuel Lobato**



# MARCO DE LA PONENCIA.

---

- ▼ Peculiaridades de las cláusulas arbitrales en los contratos de Propiedad Industrial. Qué tienen de específico los contratos. Contratos complejos.
- ▼ Arbitrabilidad. Cuándo se puede someter a arbitraje.
- ▼ Cláusulas: sometimiento a arbitraje, previa mediación, arbitraje institucional (administrado o sólo para el nombramiento de árbitros), sometimiento a los Tribunales, deferir al Juez civil/mercantil el nombramiento de árbitro. Arbitro único o múltiples.
- ▼ Aspectos procesales. Problemas de la llamada en garantía y la extensión del arbitraje a terceros.
- ▼ Intervención de peritos.



# Cuándo existe arbitraje

- ▼ Arbitrajes por cuestiones contractuales (interpretación de contratos de licencia). Suponen la mayoría. Relación de confianza que sigue en el tiempo y que interesa preservar.
- ▼ Arbitrajes en cuestiones complejas o que se quieren mantener confidenciales.
- ▼ Arbitrajes por cuestiones extracontractuales (infracción). Problemas de interpretación de distintas leyes, riesgo de que existan soluciones no armónicas.
- ▼ Sistemas de arbitramiento no arbitrales (p.ej. Autocontrol, nombres de dominio, etc.).
- ▼ Arbitrajes institucionales derivados de la pertenencia a una organización: Farmaindustria y la Comisión Deontológica.
- ▼ Arbitrajes sugeridos (y fracasados): Ley de Marcas/Ley de Diseños



# Dilema arbitraje/tribunales

- ▼ Cuestiones que se tienen que resolver en las cláusulas:
  - ▼ Una única instancia/posibilidad de recurso.
  - ▼ Confidencialidad/Publicidad.
  - ▼ Duración.
  - ▼ Posición de las partes.
  - ▼ Otras decisiones: Número de árbitros, arbitraje administrado o no, proveedor de arbitraje, mediación.



# Contratos en los que suele haber cláusulas de arbitraje

- ▼ Peculiaridades de las cláusulas arbitrales en los contratos de Propiedad Industrial. Contratos complejos.
- ▼ Relación con otros sectores del Ordenamiento (derecho farmacéutico, transferencia de tecnología, fiscal).
- ▼ Comunidad de patentes. Problemas cuando se regula la situación de la patente a nivel internacional. Comunero dominante. Drag along y Tag along clauses.
- ▼ Patent pools.
- ▼ Contratos de know-how.
- ▼ Sistemas en los que se administran estándares de industria.

[http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/LegalAspects/legal\\_aspects.aspx](http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/LegalAspects/legal_aspects.aspx)



# Organizaciones que fijan estándares

**ETSI** World Class Standards

Site Map | Contact Us

Search

ETS Standards Search

Home | About ETSI | Membership | News & Events | Our Services | Standards | Technologies | Committees & Portal

You are here: [About ETSI](#) > [IPRs in ETSI](#) > [IPR database](#)

## About ETSI

- » Introduction
- » How we work
- » Our structure
- » Our role in Europe
  - Annual Report
- » Our global role
- » Pre-standardization and R&D
- » **IPRs in ETSI**
  - IPR database**
    - Ex Ante disclosures
    - Trade marks
    - Vacancies in ETSI
  - » Visiting ETSI

## Intellectual Property Rights in ETSI

Print page | Bookmark page | Email to colleague

### INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPRs)

Intellectual property plays an important role in standardization, especially in the telecommunications and electronic communications sector. Intellectual Property Rights (IPRs) are very likely to be incorporated into ETSI standards and other deliverables, and in the preparation of those documents, IPR issues may arise. This tension between IPRs (destined for private, exclusive use) and standards (intended for free, collective use) is minimized by the ETSI IPR Policy. In this context, it is important for all parties involved in the ETSI standards-making process to be aware of their responsibilities and that there is good co-operation between all parties.

As an Institute, ETSI also owns certain IPRs on behalf of its members. These IPRs include the copyright of its standards, technical specifications etc., as well as certain marks.

Finally, ETSI's position as a recognized European standardization body does not exempt it, nor its members or its activities from the application of competition law. As a consequence, it is important for ETSI and its members to strictly comply with all laws on antitrust that relate to the conduct of their activities.

#### IPRs IN ETSI STANDARDS

#### ETSI Directives

- ETSI IPR Policy (Annex 6 of the Rules)

#### COPYRIGHTS

DAEMON@messagelabs.com

Expired Delivery Retry Notification (1 hour 8 minutes): ...

This is the real delivery agent of messagelabs.com. It was

- Clause 9.1 of the ETSI IPR Policy (Annex 6 of the Rules of Procedure) related to the ownership of the



# Arbitrabilidad.

## Cuándo se puede someter a arbitraje

---

### CASO:

En un contrato de licencia de patente hay una cláusula de arbitraje para los casos de transgresión del contrato. Cuando contesta la demanda el demandado alega la nulidad de la patente, que es un acuerdo colusorio y solicita que el Tribunal arbitral declare que la patente es nula con efectos inter-partes. El Tribunal arbitral se plantea si puede conocer de esta reconvención que como tal no está prevista en el convenio arbitral.



# SSTJCE 13-VII-2006, C-4/03 C-539/03

- ✓ **La regla de competencia exclusiva que establece (Reglamento 44/2001) se aplica a todos los litigios relativos a la inscripción o validez de una patente, tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como por vía de excepción.**
  
- ✓ **No se aplica la competencia por ser varios codemandados en el marco de un litigio por violación de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas.**



# ¿Quid en el arbitraje?

- ▼ Art. 2.1 “son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho”.
- ▼ Obviamente jamás se reconocerá un arbitraje en el que se declare la nulidad de un derecho de propiedad industrial.
- ▼ Sí se reconocerá un arbitraje en el que las partes *incidenter tantum* hayan resuelto sobre la validez del derecho como presupuesto para entrar en el fondo del asunto (similar a régimen de competencia).
- ▼ Posibilidad de que se pacte no impugnar el derecho y se reconozca su validez (Bayer Süllhofer As. 65/86).
- ▼ Reglamento 772/2004. Art. 5.1.c): toda obligación directa o indirecta impuesta al licenciataria de no oponerse a la validez de los derechos de propiedad intelectual que el licenciante ostenta en el mercado común, sin perjuicio de la posibilidad de prever la expiración del acuerdo de transferencia de tecnología cuando el licenciataria se oponga a la validez de uno o varios de los derechos de propiedad intelectual licenciados



# Aspectos procesales:

---

- ▼ Problemas de la llamada en garantía y la extensión del arbitraje a terceros : Litispendencia jurisdiccional y litispendencia arbitral. Conexidad



# Extensión a terceros de la cláusula de arbitraje

## CASO:

En un contrato de comunidad de patente X sobre un producto susceptible de aplicarse en el ámbito farmacéutico y cosmético, se atribuyen derechos de explotación sobre la invención al comunero A en cuanto se refiere a la explotación de aplicaciones médicas y en cuanto al comunero B en cuanto se refiere a aplicaciones cosméticas. El contrato somete a arbitraje todas las controversias que se deriven del contrato. Hay un producto respecto del que se duda si son aplicaciones cosméticas o aplicaciones farmacéuticas. Sin embargo, A lo explota sin tener en cuenta la limitación. En este sentido, lo vende a un tercer adquirente. Este se ve demandado por el otro comunero B por infracción de la patente X. ¿Puede alegar la excepción de sometimiento a arbitraje?



# Intervención de peritos.

---

- ▼ De parte o “arbitrales”
- ▼ “ARBITRALES” (arts. 32)
- ▼ *De oficio/a instancia parte salvo acuerdo contrario*
- ▼ Nombramiento: árbitros.
- ▼ Posibilidad requerimiento por árbitro a las partes de facilitación/acceso al perito a toda la información, objetos y documentos que precise.
- ▼ Se pondrán a disposición de las partes (art. 30.3 LA).
- ▼ Interrogatorio post peritaje:
  - ▼ Solicitado por partes/árbitro, salvo acuerdo en contrario partes.

