

JORNADA SOBRE GESTIÓN Y DEFENSA DE LA CARTERA DE MARCAS

El arbitraje como sistema de
resolución de conflictos.
Arbitraje y marcas.

José Luis Roca Aymar

Abogado y Letrado del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de
España



EL CONFLICTO DE INTERESES



ÉXITO MEDIANTE ARBITRAJE

CREDIBILIDAD

**ÉXITO
MEDIACIÓN
ARBITRAJE**

**APOYO LEGAL Y
JURISPRUDENCIA**

CONFIANZA

**TRANSPARENCIA Y
COMPORTAMIENTOS
ÉTICOS**

¿POR QUÉ RECURRIR AL ARBITRAJE EN UN MUNDO GLOBALIZADO?

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL ARBITRAJE INSTITUCIONAL?

¿QUÉ ASPECTOS CLAVES DEL ARBITRAJE HAY QUE TENER PRESENTES?

El arbitraje en la Ley de Marcas

La LM no crea un arbitraje ex novo, sino que se basa y remite a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003)

El régimen jurídico general (fuerza vinculante convenio, forma, prueba, elección árbitros, fases proceso y formalización jurisdiccional) se remite a la LA

La LM sólo introduce peculiaridades por razón de la materia: legitimación, comunicación OEPM.

El arbitraje en la Ley de Marcas

Ley 17/2001: Artículo 28. Arbitraje.

1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca
 - Facultad de someter a arbitraje los litigios que se planteen en el procedimiento de registro

El arbitraje de la LM es una alternativa al recurso administrativo y al contencioso-administrativo

El arbitraje en la Ley de Marcas

Ley 17/2001: Artículo 28. Arbitraje:

Ámbito objetivo.

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.

El arbitraje en la Ley de Marcas

• Ámbito objetivo

- Artículo 6.1b): prohíbe registrar signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público
- Artículo 7.1b): prohíbe registrar signos que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público;

El arbitraje en la Ley de Marcas

- Ámbito objetivo

- Artículo 8: Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados

- Artículo 9: otros derechos anteriores:

Derechos de la personalidad, Seudónimos, Creaciones protegidos por derechos de autor, razones sociales notorias

El arbitraje en la Ley de Marcas

Se excluye de arbitraje los casos de marcas o nombres comerciales idénticos, para p/s idénticos (art. 6.1.a y 7.1a), al entenderse que concurren razones de orden público

- Sin embargo, pueden concederse marcas y nombres comerciales idénticos para p/s iguales, al no existir examen de oficio de prohibiciones relativas.

El arbitraje en la Ley de Marcas

¿Quién ha de suscribir el convenio arbitral?

Art. 28.3. 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 hubieren 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.*

El arbitraje en la Ley de Marcas

El convenio arbitral

La LM no contiene menciones específicas

Debe redactarse por escrito y constar la voluntad inequívoca de las partes de someter la cuestión litigiosa a la decisión de uno o más árbitros, obligándose a acatar la decisión adoptada.

El arbitraje en la Ley de Marcas

El convenio arbitral: art. 28.4 LM

*“El convenio arbitral deberá **ser notificado** a la Oficina Española de Patentes y Marcas por 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 de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma de un convenio arbitral.”

El arbitraje en la Ley de Marcas

El convenio arbitral: art. 28.4 LM

Dos momentos para notificarlo a la OEPM.

- Antes de que transcurra el plazo de 1 mes para formular recurso de alzada: la OEPM lo anota en el expediente de marca
- Después interpuesto el recurso de alzada: se tiene por desistido el recurso. Si el recurso ya se hubiere resuelto, el acto es firme y el arbitraje no produciría efectos

El arbitraje en la Ley de Marcas

El convenio arbitral:

Art. 28.5. 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.

El arbitraje en la Ley de Marcas

¿Cuáles son las fases del procedimiento arbitral?

Designación del colegio arbitral: remisión supletoria a la LA

¿Arbitraje en equidad o de derecho?. Conveniencia de acudir a juristas especializados en la materia, pues habrá que valorar la concurrencia de prohibiciones de registro de marcas.

Decidir número de árbitros (impar): -> que las partes designen un árbitro concreto o los miembros del colegio arbitral.

El arbitraje en la Ley de Marcas

Actuación de los árbitros

Aceptación y comunicación a las partes

Audiencia contradictoria: alegaciones de las partes y documentación probatoria.

Plazos preclusivos que no pueden ser subsanados. Se determinan conforme a los principios de buena fe y proporcionalidad (el árbitro dispone de 6 meses para dictar el laudo)

El arbitraje en la Ley de Marcas

Actuación de los árbitros

Importancia de la práctica de las notificaciones: domicilio, fax

Antes de dictar el laudo, es posible oír de nuevo a las partes para resumen de prueba.

El arbitraje en la Ley de Marcas

El laudo arbitral

Es la resolución de la cuestión litigiosa dictado por los árbitros y pone fin al procedimiento arbitral.

Ha de estar motivado y ser congruente

Tiene y produce efectos de cosa juzgada: una vez que deviene firme, los interesados ya no pueden acudir a la Jurisdicción contencioso-administrativa.

El arbitraje en la Ley de Marcas

Contra el laudo definitivo podrá ejercitarse la acción de anulación. También cabrá solicitar la revisión conforme a la LEC.

Una vez firme, el laudo debe comunicarse a la OEPM para su ejecución.

Si se revoca la resolución dictada por la OEPM, se publicará la concesión/denegación en el BOPI

CONCLUSIONES:

- El arbitraje les evita acudir a la vía contencioso-administrativa.
- Es necesario el previo consenso de las partes.
- El laudo firme se equipara en su eficacia a una sentencia.
- Las Cámaras de Comercio les brindan su experiencia en arbitrajes comerciales y en la resolución de conflictos entre nombres de dominio .es

DE LA
MANIERE
DE NEGOCIER
AVEC
LES SOUVERAINS.

De l'utilité des Negociations, du
choix des Ambassadeurs & des
Envoyez, & des qualitez neces-
saires pour réüisir dans ces em-
plois.

Par M. DE CALLIERES,
*Conseiller Ordinaire du Roi en ses Con-
seils, Secrétaire du Cabinet de Sa Ma-
jesté, ci-devant Ambassadeur Extraor-
dinaire & Plenipotentiaire du feu Roi,
pour les Traitez de Paix conclus à
Ryswyck. Et l'un des Quarante de
l'Académie Françoisé.*



À AMSTERDAM,
Pour LA COMPAGNIE.

“Bombardead ese pueblo,
que quiero hablar con ellos”.

Corte Española de Arbitraje

C/ Ribera del Loira, 12

28042 - Madrid,

Fax: 91 590 69 08

Tel : 91 590 69 16

arbitraje@cscamaras.es