

La OEPM

como institución
mediadora y arbitral



Informe sobre
las opciones
de implantación
y desarrollo

www.oepm.es

www.eoi.es

Dirección del proyecto:

Eduardo Lizarralde
Vicedecano EOI

Pedro Cartagena
Vocal Asesor OEPM

Coordinación de la edición:

Enrique Ferro
Responsable de Proyectos EOI

Autor:

Prof. Dr. Ángel García Vidal
*Profesor acreditado como Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad de Santiago de Compostela (USC)*



ISBN: 978-84-15061-73-1

Depósito Legal: M-28600-2018

© Fundación EOI y Oficina Española de Patentes y Marcas





ÍNDICE

I. Preliminar	7
1. Los distintos mecanismos alternativos de resolución de controversias	8
2. El fomento de los ADR	9
3. La mediación y el arbitraje en controversias relacionadas con la propiedad industrial	11
4. Objeto del presente Informe	12
2. El marco normativo de referencia	13
1. Las disposiciones normativas de ámbito general	14
2. El marco normativo específico	14
3. La Oficina Española de Patentes y Marcas como institución mediadora y arbitral	19
1. La OEPM como institución de mediación	20
2. La OEPM como institución arbitral	21
2.1. La condición de institución arbitral según la Ley de Arbitraje	21
2.2. Institución arbitral versus actividad administrativa arbitral	22
4. El ámbito de actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral	27
1. Los derechos de propiedad industrial a los que pueden referirse los conflictos en los que la OEPM puede actuar como institución mediadora y arbitral	28
1.1. Los derechos de propiedad industrial nacionales	28
1.2. Las patentes europeas validadas en España	30
1.3. Las marcas y los dibujos y modelos internacionales	30
1.4. Los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea	31
1.5. Los derechos de propiedad industrial de otros Estados	31
2. Los conflictos en los que puede actuar la OEPM como institución mediadora y arbitral	32
3. El ámbito territorial (mediación transfronteriza y arbitraje internacional)	33
5. Las distintas opciones de la OEPM	35



6. Las principales instituciones mediadoras y arbitrales en materia de Propiedad Industrial	37
1. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI	38
1.1. Referencia a los principales procedimientos gestionados por el Centro	38
1.1.1. La mediación y el arbitraje	38
a) Consideraciones generales	38
b) La designación de los mediadores y árbitros	39
1.1.2. Otros procedimientos de resolución extrajudicial de controversias	39
1.2. Convenios de colaboración con otras entidades a efectos de asistirlas en el desarrollo de labores de mediación y arbitraje	40
2. La mediación en la EUIPO	41
2.1. El Centro de Mediación de la EUIPO	41
2.2. El Servicio de Mediación de las Salas de Recursos	44
2.3. La conciliación ante las Salas de Recurso	45
3. El Centro de Mediación y Arbitraje en materia de patentes creado por el Acuerdo por el que se establece un Tribunal Unificado de Patentes	46
4. Otros procedimientos arbitrales y de mediación específicos de la propiedad industrial	48
5. Las instituciones de mediación y arbitrales de carácter general	48
7. PRIMERA OPCIÓN: La puesta en marcha del funcionamiento de la OEPM como institución mediadora y arbitral sin celebrar acuerdos con otros organismos	51
1. La aprobación de una normativa de desarrollo y de los correspondientes reglamentos de arbitraje y mediación	52
1.1. La aprobación de una orden ministerial desarrollando el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral	52
1.2. La elaboración y aprobación de los correspondientes reglamentos de mediación y de arbitraje	53
2. Principales cuestiones a afrontar en la regulación de la mediación	54
2.1. La designación de los mediadores	54
2.1.1. Los requisitos de los mediadores	54
a) Los requisitos generales establecidos en la Ley 5/2012	54
b) Los requisitos específicos fijados en el Reglamento de la Ley de Patentes	55
2.1.2. La elaboración de un listado de mediadores	56
2.1.3. El sistema de designación de los mediadores	58
2.2. La cobertura de la responsabilidad civil	59
2.2.1. La responsabilidad civil de las instituciones de mediación	59
2.2.2. El seguro obligatorio de responsabilidad civil o garantía equivalente	60
2.3. Los costes de la mediación	61
2.3.1. La regulación legal	61
2.3.2. Las distintas opciones a disposición de la OEPM	62
2.4. Previsión de un servicio de gestión de los procedimientos	64
2.5. El procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos	64
2.6. La determinación de si la Oficina prestará asistencia puntual en mediaciones <i>ad hoc</i>	65



3. Principales cuestiones a afrontar en la regulación del arbitraje	65
3.1. Contenido del reglamento de arbitraje: Principales decisiones en materia de procedimiento y determinación de si la Oficina prestará asistencia puntual en arbitrajes <i>ad hoc</i>	65
3.2. La designación de los árbitros	66
3.2.1. Los requisitos legalmente exigidos a los árbitros	66
3.2.2. Sobre el listado de árbitros	68
3.2.3. Nombramiento de árbitros	69
3.3. La cobertura de la responsabilidad civil	69
3.4. Costes del arbitraje	71
3.5. Previsión de un servicio de gestión de los procedimientos y posibilidad de crear procedimientos arbitrales on line	72
4. Sobre la implantación de la OEPM primero como institución mediadora y posteriormente como institución arbitral	72
5. La adopción obligatoria de medidas para asegurar la separación entre las actividades mediadora y arbitral	73
6. Ventajas e inconvenientes de la opción de poner en marcha el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral sin celebrar acuerdos con otros organismos	75
7. Recapitulación: principales pasos a dar y medios necesarios (especial referencia a la adopción de medidas de difusión de la OEPM como institución mediadora y arbitral)	76
8. SEGUNDA OPCIÓN: La puesta en marcha del funcionamiento de la oficina como institución mediadora y arbitral celebrando acuerdos con otros organismos	81
1. Ámbito subjetivo de los acuerdos: Determinación de los organismos con los que se pueden celebrar convenios	82
2. Ámbito objetivo del acuerdo: aspectos en los que se puede recabar la colaboración de otras instituciones arbitrales o de mediación	83
2.1. La imposibilidad de remitir la administración de todo el procedimiento a otro organismo	83
2.2. Sobre la posibilidad de que otros organismos colaboren en aspectos concretos	87
2.2.1. Colaboración en el proceso de designación de mediadores y árbitros	87
2.2.2. Colaboración en relación con los medios materiales necesarios para la administración del arbitraje o de la mediación	87
2.2.3. Colaboración en la labor de impulso de la mediación y el arbitraje	88
2.2.4. Sobre la utilización de un reglamento de arbitraje o de un reglamento de mediación de otra institución	88
3. Ventajas e inconvenientes de esta opción	89
4. Recapitulación: principales pasos a dar y medios necesarios	90



9. Otras opciones: cambios normativos necesarios para su implementación.....	 91
1. La actuación de la OEPM, no como institución mediadora o arbitral, sino como institución que procede, directamente, a realizar la mediación o a resolver el conflicto.....	92
2. Sobre el sometimiento de conflictos a la OEPM y su remisión por parte de ésta a otras instituciones arbitrales o mediadoras.....	95
10. Conclusiones.....	 97

Preliminar





1. Los distintos mecanismos alternativos de resolución de controversias

1.1. Es de sobra conocida la creciente importancia e implantación de los llamados mecanismos alternativos de resolución de controversias (o procedimientos ADR, siglas de la denominación inglesa *Alternative Dispute Resolution*), terminología que engloba los distintos sistemas establecidos para evitar la solución judicial de las disputas.

Las razones que explican el éxito y expansión de estos mecanismos son también notorias. Por medio de estos sistemas se suele conseguir una mayor celeridad en la resolución de las controversias, así como una mayor confidencialidad sobre la existencia del conflicto mismo. Además, se posibilita que la disputa sea resuelta por personas que cuentan con una mayor especialización, a la par que se suele conseguir una respuesta más eficaz (entre otras cosas porque la persona o personas encargadas de la resolución extrajudicial no tienen la carga de trabajo de los órganos judiciales), y en muchas ocasiones con un menor coste económico para las partes.

1.2. Entre los distintos mecanismos de ADR es frecuente distinguir entre los que implican una resolución del conflicto por las propias partes (lo que se denomina autocomposición), y los que suponen que la controversia es resuelta por un tercero (heterocomposición).

1.3. A los métodos de autocomposición se refiere la Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL), de 19 de noviembre de 2002, en cuyo artículo 1.3 se define la conciliación como «*todo procedimiento, designado por términos como los de conciliación, mediación o algún otro de sentido equivalente, en el que las partes solicitan a un tercero o terceros ("el conciliador"), que les preste asistencia en su intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia que se derive de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o esté vinculada a ellas. El conciliador no estará facultado para imponer a las partes una solución de la controversia*». De este modo, y como se destaca en la Exposición de Motivos de la Ley Modelo, se alude a los distintos «*métodos de solución de las controversias comerciales en los que las partes en litigio solicitan a un tercero o terceros que les ayuden en su intento de resolver la controversia de manera amistosa*».

Como se puede comprobar, la Ley Modelo de las Naciones Unidas realiza una aproximación global a los distintos tipos de mecanismos de autocomposición con ayuda de un tercero, sin realizar ulteriores distinciones. Ahora bien, pese a este planteamiento es habitual encontrar intentos de distinción entre la mediación y la conciliación. El criterio de distinción que se propone es el de la posibilidad o no del tercero de proponer a las partes una determinada solución (que deberá ser siempre aceptada por ellas). Lo que sucede es que en este punto no hay uniformidad de criterio, pues en ocasiones se identifica la mediación como el procedimiento en el que el tercero no puede proponer soluciones¹, y, en otras, como justo lo contrario².

En todo caso, tanto conciliación y mediación comparten la característica de que las partes en conflicto en ningún momento pierden el control del proceso, en el sentido de que no se le puede imponer ninguna solución con la que no estén de acuerdo. Es por esto que se suele decir que estos son los únicos procedimientos

.....

1 Así, por ejemplo, L. F. Rodríguez (*Mediación comercial internacional*, Dykinson, 2016, pág. 41): «el término "mediación" habría de usarse cuando el tercero neutral se limite a obtener información de las partes y canalizar sus discusiones, sin evaluar el conflicto ni proponer una solución. El término "conciliación", en cambio, habría de reservarse para aquel procedimiento en que el tercero neutral evalúa la disputa y sugiere a las partes un concreto resultado».

2 San Cristóbal Reales, «Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil», *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, XLVI (2013), págs. 39 y ss. (47).



alternativos de solución de controversias en los que no hay un vencedor y un perdedor, porque la solución se construye de mutuo acuerdo (dando lugar a lo que en el ámbito anglosajón se denomina *win-win situation*).

1.4. Frente a los mecanismos de autocomposición se encuentran los de heterocomposición, en los que las partes en conflicto acuden a un tercero para que sea éste quien solucione la controversia. Es el caso paradigmático del arbitraje, en el que el tercero o árbitro impone la resolución del conflicto a las partes, manifestada por medio del llamado laudo arbitral.

1.5. Tanto en el caso de la mediación como en el del arbitraje las partes en conflicto pueden optar por estos procedimientos alternativos con antelación al nacimiento de la disputa [por medio de una cláusula compromisoria (normalmente enmarcada en una relación contractual previa entre las partes)], o con posterioridad a la controversia [mediante un acuerdo *ad hoc* estipulado tras el nacimiento de la disputa]. Pero en todo caso es preciso que ambas partes convengan en acudir a estos procedimientos, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva impide privar –en contra de la voluntad de una de las partes– de la posibilidad de someter la cuestión a los tribunales de justicia.

2. El fomento de los ADR

2.1. El creciente auge de los mecanismos de solución alternativa de disputas viene acompañado en los últimos años de un impulso de estas figuras por el propio legislador. Así, y por limitarnos al ámbito civil y mercantil, en la Unión Europea destacan normas generales (como la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles), o normas sectoriales, en especial en materia de consumo [como la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo, la Directiva 2002/65 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores (art. 14) o la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo].

Y en este mismo contexto se inserta el fomento de los organismos de autorregulación y sus procedimientos de solución de controversias, fomento que se aprecia, por ejemplo y de manera destacada, en la Directiva de prácticas comerciales desleales (art. 10)³ o en la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (art. 6)⁴. En todo caso, estos procedimientos ante los organismos de autorregulación no son auténticos arbitrajes. Entre otras razones, porque en los sistemas de autodisciplina no se impide acudir posteriormente a los tribunales de justicia. Se trata, pues, de sistemas de *soft law*, de resolución extrajudicial de conflictos, que no impiden el recurso a la vía administrativa o judicial [sin perjuicio de la licitud de la asunción del compromiso de acudir a los órganos de autocontrol antes que a los tribunales de justicia o a los órganos sancionadores de la Administración].

.....

3 Según el artículo 10 de la Directiva de prácticas comerciales desleales: «La presente Directiva no excluye el control, que los Estados miembros pueden fomentar, de las prácticas comerciales desleales por parte de los responsables de códigos, ni el recurso a tales organismos. El recurso a tales órganos de control nunca supondrá la renuncia a las acciones judiciales o administrativas a que se refiere el artículo 11».

4 Y antes en la Directiva 84/450/CEE, sobre publicidad engañosa (considerando decimosexto), y en la Directiva 97/55/CE, de 6 de octubre. Según el artículo 6 de la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa: «La presente Directiva no excluirá el control voluntario, que los Estados miembros podrán fomentar, de la publicidad engañosa o de la publicidad comparativa por organismos autónomos ni el recurso a tales organismos por las personas o las organizaciones a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 5, a condición de que existan procedimientos ante tales organismos además de los procedimientos judiciales o administrativos a que se refiere dicho artículo».



2.2. Sobre la base del Derecho de la Unión Europea, el legislador español tampoco ha sido ajeno al fomento de la mediación y del arbitraje. Así lo hace, en el ámbito civil y mercantil, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en cuya Exposición de Motivos se destaca al papel de la mediación como elemento para contribuir a reducir la carga de trabajo de los tribunales.

Y en este contexto, la disposición adicional segunda de la Ley 5/2012 preceptúa que las administraciones públicas competentes para la provisión de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia proveerán la puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales y del público de información sobre la mediación como alternativa al proceso judicial; y que las administraciones públicas competentes procurarán incluir la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previstos en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la medida que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes.

Es más, también se produce en España un fomento de la llamada mediación intraprocesal, que es la que tiene lugar en el seno del proceso. En efecto, el artículo 19.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. Y se podrá solicitar la suspensión del proceso a tal efecto.

Así las cosas, se prevé la recomendación judicial del recurso a la mediación brindándole a las partes la oportunidad de acudir a ella, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento civil (arts. 414, 428 y 443 entre otros) y la Ley 5/2012, cuando las características del caso lo aconsejen. Y, de hecho, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado una «Guía para la práctica de la mediación intrajudicial» (última versión de 7 de noviembre de 2016). Con todo, los datos de que se dispone no son muy alentadores. Así, en el año 2015, último del que se dispone de información, se derivaron a la mediación intrajudicial un total de 567 asuntos civiles, que dieron lugar a 104 mediaciones, de las cuales 48 terminaron con acuerdo de las partes.

La intención de reducir la carga de trabajo de los tribunales también se aprecia en el fomento del arbitraje, actualmente regulado en España en la Ley 60/2003, de Arbitraje, y que, como alternativa a la vía jurisdiccional, resulta perfectamente constitucional. Porque, como ha declarado en repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional [por ejemplo, en su Sentencia 174/1995, de 23 de noviembre de 1995], «el arbitraje se considera «un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil (esto es, la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada)». Todo ello, naturalmente, siempre que se respete la autonomía de las partes a la hora de acordar el recurso al arbitraje, siendo contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que la Ley suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter la controversia al arbitraje.



3. La mediación y el arbitraje en controversias relacionadas con la propiedad industrial

Este fenómeno general de expansión y fomento de la mediación y del arbitraje se aprecia igualmente en el campo de la propiedad industrial, tanto en el ámbito comparado como en el internacional y en el patrio.

3.1. En el ámbito comparado cabe referirse, por ejemplo, a la modificación del Código de la propiedad intelectual francés operada por medio de la *Loi* n.º 2014-315, de 11 de marzo de 2014, que dio una nueva redacción al artículo L615-17, en la que se reconoce expresamente la posibilidad de acudir al arbitraje en materia de patentes⁵.

E igualmente relevante es el régimen portugués de resolución extrajudicial de conflictos en materia de patentes, establecido por medio de la Ley 62/2011, de 12 de diciembre, en la que se dispone un arbitraje necesario para los conflictos en los que los titulares de derechos de propiedad industrial sobre medicamentos de referencia (ya sean patentes de producto, de procedimiento o de uso, o certificados complementarios de protección) los invoquen contra los terceros que solicitan la autorización de comercialización de medicamentos genéricos. En este tipo de casos el interesado que pretenda invocar su derecho de propiedad industrial debe hacerlo ante un tribunal arbitral institucionalizado o solicitar la sumisión del litigio a arbitraje no institucionalizado, dentro del plazo de treinta días desde la publicación de las solicitudes de autorización de comercialización del medicamento genérico (art. 3.1). Con todo, la obligatoriedad de este procedimiento se ve contrarrestada por el hecho de que las decisiones arbitrales pueden ser recurridas ante los tribunales de justicia (art. 3.7) y por la posibilidad de que los titulares de derechos acudan directamente a los tribunales, transcurrido el plazo de 30 días al que antes se ha hecho alusión.

3.2. Por lo que respecta al ámbito internacional, es notoria la importante labor desarrollada en el ámbito de la solución extrajudicial de conflictos en materia de propiedad industrial, por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y su Centro de Arbitraje y Mediación, institución a la que nos referiremos con más detenimiento en otro apartado de este Informe.

3.3. Por su parte, en España, tras el establecimiento del mecanismo de conciliación en materia de invenciones laborales, recogido ya en la Ley de Patentes de 1986, la Ley de Marcas de 2001, además de aludir a la posibilidad de someter a arbitraje los conflictos por infracción de marca (art. 40), recoge un supuesto específico de arbitraje en el marco del procedimiento de registro (art. 28), lo cual hará también posteriormente el artículo 42 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

No obstante, el verdadero impulso legal a la mediación y arbitraje en materia de propiedad industrial en nuestro país ha venido de la mano de la reciente Ley 24/2015, de Patentes, y de su Reglamento, que han establecido una serie de disposiciones (aplicables también a otros derechos de propiedad industrial) que han supuesto un revulsivo para la mediación y el arbitraje en este campo, previendo, entre otras cosas, la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como una institución mediadora y arbitral.

.....

⁵ Según este precepto: «Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code».



4. Objeto del presente Informe

Con estos precedentes, la OEPM desea conocer cuáles son las distintas opciones que le ofrece el marco normativo vigente para la implantación de sistemas de mediación y arbitraje, dirigidos sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Y, a tal efecto, la Fundación EOI (Escuela de Organización Industrial) me solicita la elaboración del presente estudio, para dar respuesta a dicha cuestión.

Así delimitado el objeto del presente Informe, se hace necesario, en primer lugar, determinar el marco normativo de referencia, pues ello permitirá conocer cuál es exactamente el margen de opciones de que dispone la OEPM.

El marco normativo de referencia





La mediación y el arbitraje en materia de propiedad industrial se sujetan a la normativa general, así como a la regulación específica aprobada al efecto.

1. Las disposiciones normativas de ámbito general

En España, la regulación general en materia de mediación es la ya citada Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, así como el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012.

Por su parte, la norma general básica en materia de arbitraje es la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Pero sucede que esta Ley prevé la posibilidad de que existan disposiciones especiales sobre arbitraje en otras leyes, en cuyo caso la Ley de Arbitraje pasa a ser de aplicación subsidiaria. Así se establece en el artículo 1:

«Ámbito de aplicación.

1. Esta ley se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio español, sean de carácter interno o internacional, sin perjuicio de lo establecido en tratados de los que España sea parte o en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje. (...)

3. Esta ley será de aplicación supletoria a los arbitrajes previstos en otras leyes».

2. El marco normativo específico

2.1. Por lo que respecta a la legislación específica en materia de mediación y arbitraje relacionada con la propiedad industrial cabe referirse, ante todo, a las disposiciones introducidas por la Ley 24/2015 de Patentes.

Destaca especialmente lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Patentes, rubricado «Arbitraje y mediación», a cuyo tenor:

«1. Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

2. No son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez.

3. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que será 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.

4. El acuerdo de mediación suscrito por el mediador y las partes, una vez que elevado a escritura pública u homologado por el Juez se constituya como título ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se comunicará a la Oficina Española de Patentes y Marcas para proceder a la ejecución del mismo.



5. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral o el ejercicio de una acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo de mediación. Una vez firmes las correspondientes resoluciones se comunicarán fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior».

Sobre esta base, la Disp. Final 2ª de la Ley 24/2015 modificó la redacción del artículo 2.6 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy Oficina Española de Patentes y Marcas), que pasó a tener la siguiente redacción:

«El Registro de la Propiedad Industrial tendrá a su cargo la realización de la actividad administrativa que al Estado corresponde en materia de propiedad industrial conforme a la legislación y convenios internacionales en vigor, y será el instrumento de la política tecnológica en este campo atribuyéndosele de manera especial:

Seis. Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho».

También el Reglamento de la Ley de Patentes de 2015 (Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes) ha introducido disposiciones referentes a la mediación y arbitraje. Así, y de manera paralela a la modificación de la Ley 17/1975 por parte de la Ley de Patentes, la disposición final 1ª del Real Decreto 316/2017 ha modificado el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, para incluir una referencia a las funciones mediadora y arbitral de la OEPM:

«Artículo 3. Funciones.

Para la consecución de sus fines, están atribuidas a la Oficina Española de Patentes y Marcas las siguientes funciones:

6 bis. Desempeñar, como institución mediadora y arbitral, de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2002, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones de resolución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.

Por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se desarrollará el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral»⁶.

Asimismo, en la Disposición adicional sexta del Reglamento de la Ley de Patentes (rubricada «Resolución extrajudicial de controversias») se desarrolla el contenido del artículo 136 de la Ley de Patentes, disponiendo que:

«1. A efectos de lo previsto en el artículo 136 de la Ley, podrán ser árbitros y mediadores aquellas personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y que además acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial.

.....

⁶ Tras la elaboración de este Informe, y en fase de publicación, se ha aprobado el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. En consecuencia, la referencia al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital debe entenderse hecha a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo.



2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá celebrar acuerdos con organismos nacionales, europeos o internacionales con experiencia en arbitraje y mediación para la organización e intervención en la solución extrajudicial de controversias en materia de Propiedad Industrial».

2.2. Por lo demás, en la Ley de Patentes también se regula otro procedimiento extrajudicial de controversias de carácter específico. Se trata de la conciliación en materia de invenciones laborales, a la que se dedican los artículos 133 a 135 de la Ley de Patentes de 2015 (LP).

Así, según el artículo 133 LP, antes de iniciar acciones judiciales basadas en la aplicación de las normas del Título IV de la Ley (relativo a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios), la cuestión litigiosa podrá ser sometida, si las partes así lo acuerdan, a un acto de conciliación ante la OEPM. Este procedimiento de conciliación ya estaba previsto en la derogada Ley de Patentes de 1986, si bien la nueva ley introduce cambios relevantes en el procedimiento.

Así, ante todo, el recurso a la conciliación, que en la LP de 1986 era obligatorio antes de entablar las correspondientes acciones judiciales, se convierte en facultativo en la LP de 2015. Además, la Comisión de conciliación «estará presidida por un experto de la OEPM designado por su Director y otros dos elegidos respectivamente por cada una de las partes en conflicto», a diferencia de lo que disponía la Ley de 1986, según la cual además del experto de la OEPM, se preveía un experto designado por los trabajadores de la empresa a la que perteneciese el inventor y otro experto designado por el empresario.

Asimismo, también es importante el hecho de que la LP de 2015 disponga que la propuesta de acuerdo de la Comisión debe ser aceptada expresamente (art. 135.1) y que «en caso de silencio se entenderá que no existe conformidad», disposición esta última que contrasta con la del artículo 142.1 de la LP 1986, a cuyo tenor «en caso de silencio se entenderá que existe conformidad».

La verdadera naturaleza jurídica de este procedimiento de conciliación en materia de invenciones laborales ha sido debatida en la doctrina. En mi opinión, pese a que no han faltado voces que califican la conciliación en materia laboral como un arbitraje⁷, parece claro que no estamos ante un procedimiento de este tipo, toda vez que falta la nota definitoria de un verdadero arbitraje, cual es la imposición a las partes de la resolución adoptada por los árbitros.

Se trata, en cambio, de un procedimiento de autocomposición y no de heterocomposición. Y ese contexto, se prevé la necesidad de que se presente una propuesta de una solución a las partes. (Según el artículo 135.1 de la Ley de Patentes: «Una propuesta de acuerdo deberá dictarse por la comisión en un plazo máximo de dos meses desde que se solicitó la conciliación, y las partes deberán manifestar en el plazo máximo de 15 días si están o no conformes con dicha propuesta»). Y en este punto se vuelve a debatir si se trata de una conciliación o de una mediación, discusión que se asienta –como ya se ha recordado al comienzo de este estudio– en el debate previo sobre si la conciliación impide o no al tercero la presentación de una propuesta de solución del conflicto⁸.

En todo caso, se trata de un procedimiento extrajudicial de solución de controversias que cuenta con una regulación especial, que resulta de aplicación preferente a lo dispuesto en el artículo 136 LP y, en última instancia, en la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

.....
⁷ Por ejemplo: **Montón-Redondo**, «Líneas generales de la nueva normativa procesal en materia de patentes y modelos de utilidad», *La Ley* (1986-IV) págs. 1105 y ss. (1113).

⁸ Así, partiendo de que la conciliación no permitiría tal propuesta de solución, un sector de la doctrina considera que no es una verdadera conciliación. Esta es la opinión, por ejemplo, de **T. Sala Franco** y **F. Vicent Chuliá**, «El nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales», *Actualidad Laboral* 11 (1988), págs. 1977 y sigs. (1989) o de **M. Pérez Pérez**, *Inventos laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador*, Madrid, Civitas, 1994, págs. 348 y 349.



2.3. En el ámbito de las marcas se contiene una referencia expresa al arbitraje en el artículo 40 de la Ley 17/2001 de Marcas, que preceptúa que *«(e)l titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible»*.

Ahora, además, tras la modificación de la Disposición adicional primera de la Ley de Marcas operada por la Ley de Patentes, es de aplicación a las marcas y nombres comerciales lo establecido en el artículo 136 de la LP. Porque, en efecto, la nueva redacción del apartado primero de la disposición adicional primera de la LM, dedicada a regular la «jurisdicción y normas procesales», establece que *«(l)as normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos de la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente apartado»*. Y el artículo 136 de la Ley de Patentes, en el que se regula la mediación y arbitraje, se incluye en el capítulo IV (Solución extrajudicial de controversias) del Título XII de la Ley de Patentes, que se dice aplicable a los signos distintivos.

Estas previsiones generales se completan con la existencia de normas específicas en relación con el arbitraje de determinadas cuestiones litigiosas surgidas en el marco de un procedimiento de registro de marca. Se trata de las disposiciones contenidas en el artículo 28 de la Ley de Marcas:

«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 hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciarios 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 licenciarios 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 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.

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. Deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su ejecución».



Estamos aquí ante un arbitraje limitado únicamente a determinadas cuestiones litigiosas y que cuenta con una regulación específica. De hecho, este precepto fue una de las novedades introducidas por la Ley de Marcas de 2001.

Así las cosas, en materia de marcas y nombres comerciales nos encontramos con el arbitraje específico del artículo 28 LM, y con el arbitraje general regulado por el artículo 136 LP y normativa de desarrollo y, subsidiariamente, por la Ley de Arbitraje.

2.4. En materia de diseño industrial sucede algo similar a lo que acontece en el ámbito de las marcas, pues también se prevé un arbitraje específico, limitado a solventar determinadas cuestiones relacionadas con el registro de un diseño. Así se establece en el artículo 42 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, que tiene un claro paralelismo con el artículo 28 de la Ley de Marcas⁹.

Y junto a este arbitraje específico es igualmente aplicable la normativa de la Ley de Patentes sobre arbitraje y mediación, contenida en el Título XII de la LP, según preceptúa la Disposición adicional primera (Jurisdicción y normas procesales) de la Ley 20/2003, tras la modificación operada por la disposición final 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma».

2.5. Este conjunto normativo al que se acaba de hacer referencia, además de poner de manifiesto la admisión de la mediación y el arbitraje en materia de propiedad industrial, faculta a la OEPM para actuar como institución mediadora y arbitral, al mismo tiempo que delimita el ámbito de aplicación de dichos procedimientos.

Procede analizar cada una de estas cuestiones por separado.

.....

- 9** Artículo 42. Arbitraje.: 1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento de oposición, de conformidad con lo establecido en este artículo. El arbitraje sólo podrá referirse a los motivos mencionados en los párrafos b), c) o d) del apartado 2 del artículo 33 de esta ley. En ningún caso el arbitraje podrá suponer modificaciones del diseño que contravengan las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 35 de esta ley.
2. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito además de por el titular del registro, por los titulares de los derechos anteriores que hubiesen formulado la oposición a que se refiera o, en su caso, interpuesto recurso contra el acto resolutorio de ésta.
3. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al procedimiento de oposición. Resuelto el recurso de alzada contra el acto resolutorio de la oposición planteada, quedará expedita la vía contencioso-administrativa, salvo que se haga valer ante la oficina la firma del convenio arbitral.
4. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose su inadmisibilidad, o teniéndose por desistido si se hubiere interpuesto con anterioridad.
5. 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.
6. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.

La Oficina Española
de Patentes y Marcas
como institución
mediadora y arbitral





Del análisis del referido marco normativo resulta: a) que antes de la aprobación de la Ley de Patentes de 2015 la legislación española de propiedad industrial ya recogía las instituciones de la mediación y del arbitraje, y b) que la principal novedad introducida con la LP de 2015 y su normativa de desarrollo es la posibilidad de configurar a la Oficina como una entidad mediadora y de arbitraje. Porque, en efecto, tanto el artículo 2.6 de la Ley 17/1975 (reformado por la LP de 2015), como el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997 (modificado por el Reglamento de la Ley de Patentes de 2015) aluden a la actuación de la OEPM desempeñando la función de solución de conflictos «como institución mediadora y arbitral».

La correcta comprensión del alcance de la configuración de la OEPM como institución mediadora y arbitral requiere atender a lo dispuesto en la Ley de Mediación y en la Ley de Arbitraje, toda vez que el artículo 2.6 de la Ley 17/1975 (en la nueva redacción de la disposición final 2ª de la LP 2015) y el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas (en la redacción de la disposición final 1ª del Real Decreto 316/2017), se refieren a la Oficina como institución mediadora o arbitral «*de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje*».

1. La OEPM como institución de mediación

1.1. La Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, se ocupa de regular las «instituciones de mediación». Así, según el artículo 5 de la Ley tienen tal consideración «las entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en la referida designación». Asimismo, se dispone que las instituciones de mediación no podrán prestar directamente el servicio de mediación, ni tendrán más intervención en ella que la que prevé dicha Ley, y darán a conocer la identidad de los mediadores que actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen.

Por lo demás, la Ley faculta para que una institución de mediación también actúe como institución arbitral, aunque en tal caso obliga a estas instituciones a adoptar las medidas necesarias para asegurar la separación entre ambas actividades.

Finalmente, el mencionado artículo 5 permite a estas instituciones implantar sistemas de mediación por medios electrónicos, en especial para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias, y las somete al control público. Así, según el artículo 5.3: «El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes velarán por que las instituciones de mediación respeten, en el desarrollo de sus actividades, los principios de la mediación establecidos en esta Ley, así como por la buena actuación de los mediadores, en la forma que establezcan sus normas reguladoras».

Por lo demás, la Disposición adicional primera de la Ley 5/2012 se refiere a las instituciones o servicios de mediación establecidos por las administraciones públicas, preceptuando que «las instituciones o servicios de mediación establecidos o reconocidos por las Administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en las leyes podrán asumir las funciones de mediación previstas en esta Ley siempre que cumplan las condiciones establecidas en la misma para actuar como instituciones de mediación».

1.2. Por lo tanto, la configuración de la OEPM como institución mediadora de acuerdo con la Ley 5/2012 determina que la Oficina no podrá actuar, como tal Oficina, como mediadora. Porque, como se acaba de comprobar, el artículo 5 de la referida Ley prohíbe que las instituciones mediadoras presten directamente el servicio de mediación.



Ahora bien, la Ley 5/2012 introduce en el artículo 11.1 *in fine* una referencia a la eventual posibilidad de que las personas jurídicas sean mediadoras.

En efecto, tras disponer que «pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión», dicho artículo añade que «las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta Ley».

Se admite, pues, que haya personas jurídicas dedicadas a la mediación, si bien será preciso que designen a una persona natural que realice las labores de mediación. Pero en tal caso estas personas jurídicas no serán instituciones mediadoras en el sentido del artículo 5 de la Ley, pues dichas instituciones tienen por misión la administración de la mediación y la designación de mediadores, no la prestación directa del servicio de mediación. Y por esta misma razón se ha destacado en la doctrina que no pueden ser instituciones mediadoras las sociedades profesionales u otro tipo de personas jurídicas que se dediquen a la mediación. Porque en estos casos las personas jurídicas mediadoras son las que prestan directamente el servicio de mediación, si bien la mediación debe ser realizada directamente por una persona física. Así lo destaca **Vázquez de Castro**¹⁰, quien afirma que «es evidente que quienes prestan directa o inmediatamente la mediación deben ser personas naturales y reunir los requisitos de cualificación previstos en la Ley, pero es posible la prestación directa del servicio por parte de personas jurídicas».

En definitiva, pues, y dicho de otra manera, una institución mediadora podrá nombrar como mediador a una persona física o a una persona jurídica. Y en ese último caso, la persona jurídica mediadora deberá designar para su ejercicio a una persona natural para que realice efectivamente la mediación.

Y todo esto es así, aunque en ocasiones se haya puesto en tela de juicio el interés que puede comportar adoptar el esquema «persona jurídica mediadora-persona natural designada para el ejercicio de la mediación» en lugar de «persona jurídica institución de mediación-persona natural mediadora»¹¹.

Así las cosas, en la medida en que la Ley 17/1975 y el Real Decreto 1270/1997 se refieren a la configuración de la OEPM como «institución mediadora», «de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012», es meridianamente claro que la Oficina no podrá actuar como mediadora, prestando directamente el servicio de mediación, sino que habrá de limitarse, en su caso, a nombrar a los mediadores y a administrar la mediación.

2. La OEPM como institución arbitral

Al igual que sucede con la mediación, la delimitación de las opciones de actuación de la OEPM en el ámbito del arbitraje en materia de propiedad industrial requiere analizar el concepto de «institución arbitral».

2.1. La condición de institución arbitral según la Ley de Arbitraje

Como ya se ha avanzado, tanto el artículo 2.6 de la Ley 17/1975 (reformado por la LP de 2015) como el artículo 3 del RD 1270/1997 (modificado por el Reglamento de la Ley de Patentes de 2015) aluden a la función de la OEPM de desempeñar las funciones de solución de conflictos «como institución mediadora y arbitral», y ello «de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje».

10 **Vázquez de Castro**, en **L. García Villaluenga/C. Rogel Vide** (Dirs.), *Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a la Ley 5/2012*, Reus, Madrid, 2012, pág. 94.

11 Así, **Cavanillas Múgica**, en **Garau Sobrino/López Simó** (Coords.), *Mediación en materia civil y mercantil. Análisis de la normativa de la UE y española*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, Tirant on line: TOL 4.432.752.



En consecuencia, la actuación como institución arbitral solo puede desempeñarla la OEPM con las características con las que la Ley de Arbitraje diseña el funcionamiento de las instituciones arbitrales. Y según la Exposición de Motivos de Ley de arbitraje, «la expresión institución arbitral hace referencia a cualquier entidad, centro u organización de las características previstas que tenga un reglamento de arbitraje y, conforme a él, se dedique a la administración de arbitrajes».

Íntimamente relacionada con las instituciones arbitrales se encuentra la distinción entre arbitrajes *ad hoc* y arbitrajes institucionales (o arbitrajes administrados por una institución arbitral).

En los arbitrajes *ad hoc* son las partes las que regulan el arbitraje (eligiendo los árbitros, la sede del arbitraje, el procedimiento, el idioma, etc.), naturalmente dentro del respeto de la Ley de Arbitraje. En cambio, el arbitraje es institucional cuando las partes lo encomiendan a una institución especializada, que se encarga de gestionar o administrar el arbitraje y en su caso la designación de los árbitros, de conformidad con la legislación vigente y una normativa interna propia.

Generalmente, el arbitraje institucional presenta ventajas frente al arbitraje *ad hoc*. Entre ellas, permite que las partes no tengan un conocimiento profundo del arbitraje ni de sus normas reguladoras, al encargarse la institución arbitral de la administración del arbitraje, facilitando sobremedida la labor de las partes. Además, la institución arbitral, al ser una entidad especializada que se ocupa de proporcionar la regulación y los medios para el arbitraje, controla el desarrollo del procedimiento arbitral evitando en muchos casos las irregularidades que puedan determinar la nulidad del arbitraje.

En la actualidad el arbitraje institucional (también llamado administrado o corporativo) se encuentra regulado en el artículo 14 de la Ley de Arbitraje, que tras la modificación operada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, dispone lo siguiente (apartado 1): «Las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a: a) Corporaciones de Derecho público y Entidades públicas que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas reguladoras. b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales». Asimismo, el citado artículo 14 preceptúa que «las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos» (apartado 2) y que «las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, así como su independencia» (apartado 3).

En consecuencia, en el marco de la Ley de Arbitraje, una institución arbitral se limita a administrar el arbitraje y, en su caso, a designar al árbitro o árbitros, pero nunca a actuar como tal árbitro, resolviendo la controversia. De hecho, eso también lo impide el artículo 13 de la Ley de Arbitraje, que solo reconoce la capacidad para ser árbitro a las personas naturales y no a las personas jurídicas.

2.2. Institución arbitral *versus* actividad administrativa arbitral

El hecho de que la OEPM se configure como una institución arbitral, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Arbitraje, implica que no es la Oficina, como tal, ni ninguno de sus órganos, la que ha de resolver las controversias en materia de propiedad industrial que se le sometan. Ni tan siquiera podría crearse una comisión específica destinada a tal fin dentro de la OEPM. En consecuencia, no estamos aquí ante el reconocimiento a la OEPM de la posibilidad de llevar a cabo una actividad administrativa arbitral.

Como es sabido, se utiliza la denominación «actividad administrativa arbitral» para referirse a aquella actividad que «realiza la Administración Pública cuando decide controversias o conflictos entre los administrados sobre derechos privados o administrativos»¹². Así las cosas, la «actividad administrativa arbitral» es distinta de la posibilidad –recogida en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

.....
¹² Parada Vázquez, *Derecho Administrativo*, I, Marcial Pons, Madrid, 2004, págs. 574 y ss.



Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas– de sustitución de los recursos de alzada y reposición por procedimientos de negociación, conciliación, mediación y arbitraje. Porque en los casos a los que alude la Ley 39/2015 la labor de arbitrar no se le asigna a la Administración, que, en cambio, es una de las partes del conflicto.

Pues bien, dentro de la actividad administrativa arbitral se suelen distinguir dos grandes modalidades de actuación de la Administración. Conviene referirse brevemente a ellas para remarcar que ni la Ley 17/1975 ni el Real Decreto 1270/1997 (tras los cambios introducidos, respectivamente, por la LP y por su Reglamento), permiten la actividad administrativa arbitral de la Oficina.

2.2.1. De un lado están los supuestos en los que el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración Pública la resolución –de forma obligatoria y vinculante para las partes– de conflictos entre particulares en relación con derechos privados. La actuación de la Administración se impone aquí *ope legis* y esta resuelve por medio de un acto administrativo.

Esto es lo que sucedía, por ejemplo, y antes de su integración en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con la Comisión Nacional del Sector Postal, regulada en la ya derogada Ley 23/2007, de 8 de octubre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal, en cuyo artículo 16 se establecía un procedimiento de resolución de conflictos, disponiéndose que «la Comisión Nacional del Sector Postal resolverá los conflictos que se susciten entre el operador prestador del servicio postal universal y otros operadores postales que lleven a cabo servicios incluidos en dicho ámbito, en relación con el derecho de acceso a la red postal así como a otros elementos de la infraestructura y servicios postales ofrecidos por el citado operador en el ámbito del servicio postal universal». (Así también el artículo 48 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal).

Asimismo, entre otros extremos, se disponía que este procedimiento de resolución de conflictos se basa en los principios de audiencia, contradicción e igualdad, que la resolución tendrá carácter obligatorio para las partes y podrá imponer la obligación de resarcir los daños y perjuicios ocasionados, y –lo que es muy relevante a los efectos que ahora nos interesan– que «la resolución será impugnabile, en los términos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ante la jurisdicción contencioso-administrativa» (apartado 9), prueba clara de que se trata de un acto administrativo.

2.2.2. Junto a este primer grupo de casos, nos encontramos con la intervención de la Administración en el arbitraje voluntario de Derecho privado. En estos supuestos la Administración también resuelve un conflicto entre privados, pero al hacerlo no ejerce una potestad administrativa, ni por lo tanto dicta un acto administrativo recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que emite un laudo que será recurrible ante la jurisdicción civil en los términos establecidos en la Ley de Arbitraje. Y, además, no cabe la ejecutoriedad por la propia Administración.

a) Se integran en esta categoría todos aquellos casos en los que un determinado órgano de la Administración actúa como árbitro, emitiendo el laudo, pero con sujeción a la legislación arbitral privada.

Cabe mencionar, en este sentido, la función encomendada por la versión originaria de la derogada Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (art. 48.3.a) a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), de «arbitrar en los conflictos que puedan surgir entre los operadores del sector de las comunicaciones electrónicas, así como en aquellos otros casos que puedan establecerse por vía reglamentaria, cuando los interesados lo acuerden», aclarándose que «el ejercicio de esta función arbitral no tendrá carácter público».

Se trae a colación la actuación de la ya inexistente CMT (hoy sustituida por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, CNMC), porque al hilo de su actuación arbitral se dictó la importante



sentencia del Tribunal Supremo de 16 enero 2008 (LA LEY 62/2008), en la que alto tribunal dejó claramente sentado que:

«cuando las leyes hacen referencia al arbitraje “privado” (más propiamente, excluyen el carácter público de la función arbitral) que determinados organismos reguladores pueden llevar a cabo, se limitan a ofrecer cobertura suficiente para el desempeño por estos nuevos organismos de una función arbitral “clásica” enmarcada en la Ley 60/2003. La actuación arbitral, que culminará normalmente en el laudo dictado en el ejercicio de dicha función, sigue en estos casos el mismo régimen jurídico que la llevada a cabo por cualquier árbitro y los laudos que emitan dichos organismos están sujetos al mismo régimen de impugnación que todos los demás (ante la jurisdicción civil).

Aun cuando no coincidente del todo con el denominado “arbitraje institucional” al que se refiere el art. 14.1 de la Ley 60/2003 (pues en él se prevé que las partes encomienden a determinadas instituciones la “administración” del arbitraje y la “designación de árbitros”, mientras que en las figuras como la de autos es la propia corporación quien asume el papel de árbitro), esta modalidad de arbitraje, al que las leyes han querido expresamente negar su carácter público, se somete enteramente al régimen privado y, en concreto, a las disposiciones de la Ley 60/2003.

El art. 1.3 de dicha Ley dispone que su contenido será de aplicación supletoria a los arbitrajes previstos en otras leyes (...).».

En este mismo sentido cabe referirse a la función arbitral de la CNMC, a la que se refiere la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando dispone (art. 5.1) que, «para garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará las siguientes funciones: (...) b) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así como aquellas que le encomienden las leyes, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos respectivos». Y se preceptúa, asimismo que «el ejercicio de esta función arbitral no tendrá carácter público».

Más en concreto, el ejercicio de las funciones arbitrales de la CNMC –que también se prevén en los sectores postal y ferroviario [12.1.c) y f)], y en la fijación de tarifas aeroportuarias [artículo 12.1 e)–, le corresponde al Consejo de la CNMC, tal como disponen los artículos 14.1 y 20 de la Ley 3/2013, que se refieren al Consejo como el órgano de decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas, de promoción de la competencia y de arbitraje y de resolución de conflictos previstas en la Ley.

Como se puede constatar, en la configuración legal es el Consejo de la CNMC, como órgano administrativo, el que dicta el laudo¹³.

.....

13 Sin embargo, el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aprobado por Real Decreto 657/2013, parece modificar esta configuración para encargar a la CNMC tan solo la administración del arbitraje, pero no su resolución por medio de laudo. Así, en el artículo 46 del Estatuto se dispone lo siguiente: «1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá desempeñar las funciones de arbitraje institucional, tanto de derecho como de equidad, que le encomienden las leyes y las que le sean sometidas voluntariamente por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 2. El procedimiento arbitral se ajustará a los principios de audiencia, prueba, contradicción e igualdad y se someterá a las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil o, en su caso, las que determine el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También podrá preverse la existencia de un procedimiento abreviado atendiendo al nivel de complejidad de la reclamación y su menor cuantía. 3. Corresponde al Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la administración del arbitraje, pudiendo cada una de las Salas, en atención a la materia objeto de la reclamación, designar árbitros y determinar los honorarios según los aranceles aprobados por el Consejo».

Como se puede comprobar, el apartado 3 limita la intervención del Consejo simplemente a la designación de los árbitros, reconduciendo el arbitraje al arbitraje institucional regulado en la Ley de Arbitraje. Así lo destaca **Perales Viscasillas** («La función arbitral de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia», *La Ley Mercantil* n.º 14, mayo 2015). Cabe dudar, no obstante, de si, de este modo, no está el desarrollo reglamentario apartándose indebidamente de la delimitación legal.



- b) En el marco de la intervención de la Administración Pública en arbitrajes privados también cabe referirse a otra serie de supuestos en los que, en lugar de resolver la Administración por medio de uno de sus órganos, procede a la creación de órganos específicos (adscritos a la Administración). Tal es el caso, por ejemplo, de las labores de arbitraje (y también mediación) de la Comisión de Propiedad Intelectual. Procede hacer una breve referencia a esta Comisión, por ocuparse de la mediación y el arbitraje en un campo próximo al de la propiedad industrial, y para marcar las diferencias con la actuación de la OEPM como institución de mediación y arbitral.

La Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) se encuentra regulada actualmente en el artículo 158 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), en la redacción introducida por la Ley 21/2014, de 4 de noviembre. La Comisión tiene asignadas funciones, por una parte, de mediación y arbitraje, y, por otra, de salvaguarda de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual, funciones que se ejercen a través, respectivamente, de las Secciones Primera y Segunda de dicha Comisión.

Así, la Sección Primera ejerce las funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control en los términos previstos en el TRLPI, y la Sección Segunda vela –en el ámbito de las competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte–, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

La regulación de la Sección Primera ha sido completada por Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Las principales notas de esta Comisión, y en especial de su Sección Primera, son las siguientes:

- i) La CPI es un órgano colegiado de ámbito nacional adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (art. 158.1 TRLPI). Se trata, por tanto, de un órgano de naturaleza administrativa dependiente de la Administración del Estado¹⁴.
- ii) Como tal órgano adscrito al Ministerio, se regula por su normativa específica y –con carácter supletorio–, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (Así se dispone, en relación con la Sección Primera en el artículo 2.2 del Real Decreto 1023/2015, que también remite, con carácter supletorio, a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, en lo referente a procedimientos arbitrales, y a la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en los procedimientos de mediación).

.....

¹⁴ Con todo, aunque es un órgano incardinado en la Administración del Estado, no es propiamente un órgano de dicha Administración. Así se constata en el Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que no se incluye en el organigrama del Ministerio. La única mención que se hace a la Comisión se contiene en el artículo 9 f), al disponer que corresponde a la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro, entre otras funciones: «La propuesta de las medidas adecuadas para la defensa y protección de la propiedad intelectual y el ejercicio de las funciones que corresponden al Departamento en relación con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, con la Secretaría de las dos secciones por medio de las cuales actúa la Comisión de Propiedad Intelectual, y asimismo las funciones atribuidas a este en materia de registro de la propiedad intelectual». (Tras la elaboración de este Informe, y en fase de publicación, se ha derogado el Real Decreto 284/2017. Pero tampoco el Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura y Deporte, incluye a la CPI en el organigrama del Ministerio).



- iii) Los miembros de la Comisión no son nombrados con carácter específico para cada procedimiento en concreto, sino que lo son por un determinado período de tiempo y para conocer de los distintos asuntos que durante ese período se puedan presentar¹⁵.
- iv) Es la Comisión como tal órgano administrativo la que tiene la misión de resolver los conflictos (en el caso del arbitraje¹⁶) o de proponer la solución a las partes (en el caso de la mediación¹⁷).

Con todo, los laudos de la CPI son actos jurídico-privados. De hecho, el artículo 16.2 del Real Decreto 1023/2015 preceptúa que «(l)os laudos adoptados tendrán carácter vinculante y serán ejecutables e impugnables conforme a lo establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje»¹⁸.

Pues bien, la normativa vigente concibe la actuación arbitral de la OEPM (así como la actuación en el ámbito de la mediación) de modo distinto a como se ha definido el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Porque, mientras es la CPI la que resuelve las controversias o realiza las propuestas de mediación, la OEPM, como tal Oficina, no podrá hacer lo mismo, sino que eso será competencia de los concretos árbitros o mediadores que designe la OEPM para cada procedimiento en concreto.

Y ello porque, como ya he destacado, la actuación como institución arbitral y como institución de mediación solo puede desempeñarla la OEPM con las características con las que la Ley de Arbitraje diseña el funcionamiento de estas instituciones (lo cual implica que una institución arbitral se limita a administrar el arbitraje, pero nunca a actuar como árbitro, resolviendo la controversia). Y lo mismo sucede en el ámbito de la mediación.

Por supuesto, la Ley de Arbitraje no impide que una Ley distinta establezca la posibilidad de que una persona jurídica, incluso pública, reciba la facultad de arbitrar, porque –como ya se ha recordado– la Ley de Arbitraje admite la existencia de arbitrajes especiales a los que resulta de aplicación supletoria la Ley de Arbitraje, de modo que en esa regulación específica puede asignársele a una persona jurídica o a un órgano de la administración la actuación como árbitro o mediador. Pero en estos casos no estamos ante un arbitraje institucional de los previstos en la Ley de Arbitraje, ni ante una institución arbitral de dicha Ley. Se trata, por el contrario, de supuestos de arbitraje *ad hoc* en el que el árbitro está predeterminado por ley, y sin que a ello obste el hecho de que el árbitro esté sometido a una determinada normativa reguladora del arbitraje¹⁹.

.....

- 15 Por lo que respecta a la Sección Primera, se dispone (art. 158.1 TRLPI) que estará compuesta por cuatro vocales titulares, que podrán delegar sus funciones en sus respectivos suplentes, todos ellos elegidos entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual y de defensa de la competencia, entre los que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte designará al presidente de la Sección, que ejercerá el voto de calidad. Los vocales de la Sección serán nombrados por el Gobierno, mediante real decreto, a propuesta de los titulares de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y Competitividad, de Justicia y de Industria, Energía y Turismo, por un periodo de cinco años renovable por una sola vez.
- 16 Queda claro, por ejemplo, en el artículo 16.1 del Real Decreto 1023/2015, según el cual: «El procedimiento terminará, salvo acuerdo previo de las partes, mediante uno o varios laudos escritos y motivados que resolverán todas las cuestiones planteadas por aquéllas en el ámbito de las competencias propias de la Sección. La Sección se pronunciará en el laudo final sobre las costas del arbitraje, definidas en los términos del apartado 6 del artículo 37 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Cualquier decisión sobre costas deberá ser motivada y, salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes, como regla general, deberá reflejar el éxito y el fracaso de las respectivas pretensiones de las partes, a no ser que, atendidas las circunstancias del caso, los miembros de la Sección estimaran inapropiada la aplicación de este principio general».
- 17 Así, según el artículo 12.2 del Real Decreto 1023/2015: «Fijadas las posiciones de las partes, la Sección Primera convocará las sesiones informativas adicionales que estime precisas, sea con todas las partes, sea con alguna de ellas, con la finalidad de alcanzar un acuerdo entre aquéllas o presentar las propuestas de la Sección para solucionar el conflicto».
- 18 Y ello sin perjuicio de que determinadas decisiones de la Sección Primera puedan ser objeto de recursos administrativos (como por ejemplo el acuerdo de inadmitir la solicitud de arbitraje) (art. 14.9).
- 19 Así lo destaca, por ejemplo, **Alonso Puig**, «El arbitraje institucional», en **De Martín Muñoz-Hierro Anibarro** (Coords.), *Comentario a la Ley de arbitraje*, Marcial Pons, Madrid, 2006, págs. 679 y ss. (693-694).

El ámbito de actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral





Una vez establecido el significado de la actuación de la Oficina como institución mediadora y arbitral, y antes de articular su funcionamiento como tal, es preciso tener claro cuáles son los conflictos en los que la Oficina podría actuar.

La Ley 17/1975 y el Real Decreto 1270/1997 se refieren a la actuación de la Oficina como institución mediadora y arbitral con carácter general en relación con los «conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial». No se limita, por tanto, aunque los incluye, a los supuestos de mediación y arbitraje específicamente previstos en la Ley de Marcas (art. 28) y en la Ley de Diseño (art. 42).

Deben hacerse, con todo, algunas observaciones sobre los derechos de propiedad industrial que pueden estar involucrados en los conflictos que se sometan a la OEPM, así como sobre las cuestiones concretas que, en relación con esos derechos, pueden ser sometidas a arbitraje o mediación.

1. Los derechos de propiedad industrial a los que pueden referirse los conflictos en los que la OEPM puede actuar como institución mediadora y arbitral

Como se ha recordado, el artículo 3.6 *bis* del Real Decreto 1270/1997 establece la función mediadora y arbitral de la OEPM en relación con «los derechos de propiedad industrial», sin hacer ningún tipo de precisión. Sin embargo, y pese a tan amplia configuración, deben realizarse algunas matizaciones para comprobar si, efectivamente, la OEPM puede actuar como institución mediadora y arbitral en relación con conflictos sobre cualquier derecho de propiedad industrial o si, por el contrario, existen limitaciones.

1.1. Los derechos de propiedad industrial nacionales

Procede a tal efecto preguntarse, en primer lugar, si cabe que la OEPM desempeñe su función arbitral y mediadora en relación con todos los derechos de propiedad industrial nacionales.

- a) La respuesta es meridianamente positiva por lo que respecta a **las patentes, a los modelos de utilidad, a las marcas y a los diseños industriales**, toda vez que la Ley de Patentes, la Ley de Marcas y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial se refieren expresamente al arbitraje y mediación relacionados con estos títulos.

Recuérdese que el artículo 136 de la LP, aplicable en materia de marcas y de diseños, dispone que «(l)os 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». Por lo tanto, se engloban también las cuestiones litigiosas que puedan surgir con ocasión de los derechos –derivados de la Ley de Marcas– que asisten a los usuarios de marcas no registradas.

Además, en materia de marcas y de diseños se prevé la posibilidad de arbitraje en relación con la aplicación de determinadas prohibiciones de registro, tal como ya se ha explicado.

- b) Los **certificados complementarios de protección** son otros de los derechos de propiedad industrial nacionales que pueden dar lugar a controversias en las que la Oficina actuase como institución mediadora o arbitral.



Téngase presente que los certificados complementarios de protección de los medicamentos y de los productos fitosanitarios, pese a estar regulados por normativa de la UE de aplicación directa en los distintos Estados miembros [Reglamento (CE) n.º 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos, y Reglamento (CE) n.º 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996], son títulos de propiedad industrial nacionales. De hecho, el procedimiento para la obtención de un certificado se inicia mediante la presentación de una solicitud a la autoridad competente en materia de propiedad industrial de los Estados miembros en que el producto esté protegido por una patente y haya sufrido un proceso de autorización administrativa antes de su comercialización. Por tanto, si la patente de base surte efectos en varios Estados y se desea un certificado también en varios Estados, es preciso que la solicitud de certificado se presente en cada uno de los Estados en que el producto esté protegido y en que haya sufrido un procedimiento de autorización administrativa de comercialización. Y son las autoridades nacionales (el servicio competente de la propiedad industrial del Estado miembro, a menos que hayan designado una autoridad específica para tal fin) las que expiden el certificado.

Siendo un título nacional, el «certificado conferirá los mismos derechos que la patente de base y estará sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones» (art. 5 del Reglamento 469/2009 y del Reglamento 1610/96). Por lo tanto, los certificados concedidos por la OEPM otorgan los mismos derechos que las patentes de base, por lo que se les aplica lo dispuesto en la Ley de Patentes. De este modo, se puede concluir que, cuando el artículo 136.1 LP dispone que «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», se está aludiendo también a los derechos derivados de la concesión de un CCP. Y, en este mismo sentido, el artículo 2.3 LP se refiere a «los derechos derivados de los títulos mencionados en el artículo 1», en el que se incluye a los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios (art.1 c).

- c) Más dudas surgen, en cambio, en relación con las **topografías de los productos semiconductores**. Ello es debido a que la Ley de Patentes de 2015 no procedió a modificar la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, para disponer (como sí ha hecho con las marcas y los diseños) la aplicación a estos títulos de las normas vigentes contenidas en el Título XII de la LP de 2015 en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la Ley (normas entre las que se encuentra el artículo 136 de la LP referente a la mediación y al arbitraje). Y la remisión a dicho artículo de la LP no cabe entenderla implícita en el artículo 8.1 de la Ley 11/1988, según el cual «(e)l titular de una topografía en virtud de la presente Ley podrá ejercitar ante los órganos de la Jurisdicción ordinaria las acciones civiles y las medidas previstas en el título VII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes», porque este precepto se refiere únicamente a las acciones por violación de los derechos exclusivos.

Así las cosas, cabría dudar de la posibilidad de que la OEPM actuase como entidad mediadora y arbitral en relación con disputas relacionadas con topografías de productos semiconductores.

Sin embargo, no es menos cierto que, aunque falta una norma de rango legal que expresamente se refiera a la intervención de la OEPM en la mediación y arbitraje en esos casos, el artículo 2.6 de la Ley 17/1975, modificado por la Disp. Final 2ª de la Ley 24/2015, preceptúa que la OEPM actuará como institución mediadora y arbitral según lo que se determine por real decreto. Y el Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, al modificar el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, le asigna «las funciones de resolución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho». Por lo tanto, y al amparo de esta amplia alusión a «los derechos de propiedad industrial», podría entenderse que también podrá la OEPM actuar en la mediación y arbitraje referida a estos derechos.



- d) Esta misma argumentación sería aplicable a las controversias que pudieran surgir en relación con las **obtenciones vegetales**, porque la dicción literal del artículo 3.6 *bis* del Real Decreto 1270/1997 engloba también a las controversias referentes a estos derechos de propiedad industrial.

El reconocimiento de que los derechos derivados de los títulos de obtención vegetal son derechos de propiedad industrial fue ya puesto de manifiesto durante los trabajos que dieron lugar al Convenio de la UPOV. Y, además, ha sido admitido por el Tribunal de Justicia de la UE, en su Sentencia de 8 de junio de 1982, en el asunto 258/78, *LC Nungesser KG, Kurt Eisele* (Rec. 1982, pg. 615 y ss.), y por el propio legislador español en la Exposición de Motivos de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (en la que se deja claro que el derecho de obtentor es un derecho de propiedad industrial, al indicar en la Exposición de Motivos que «la presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.9.^a de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación sobre propiedad intelectual e industrial y del artículo 149.1.1.^a que reserva al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales»).

No obstante, pese a ser un derecho de propiedad industrial, su concesión no le corresponde, como sucede con los demás derechos de esta naturaleza de índole nacional español, a la OEPM, sino al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Oficina Española de Variedades Vegetales.

Con todo, en la medida en que la OEPM se mantiene ajena a la concesión de los títulos de obtención vegetal, deberá determinarse, en la normativa de desarrollo a que se refiere el artículo 3.6 *bis* del Real Decreto 1270/1997, si considera oportuno que su actuación como institución mediadora o arbitral se extienda también a estos derechos de propiedad industrial.

1.2. Las patentes europeas validadas en España

La OEPM también podrá actuar como institución mediadora y arbitral en relación con disputas en las que estén involucradas patentes europeas validadas en España. Porque, una vez concedida la patente europea por parte de la Oficina Europea de Patentes (y, en su caso, realizada la traducción y validación de la patente europea ante las oficinas nacionales, exigida para que la patente europea produzca efectos en su territorio) ésta se convierte en un haz de patentes nacionales, en la medida en que la patente europea surtirá en los Estados designados por el solicitante, los mismos efectos que una patente concedida por dichos Estados.

En efecto, según el art. 2.2 del Convenio sobre concesión de patentes europeas (CPE), «en cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado», salvo disposición en contrario del CPE. Y de acuerdo con el art. 64.1 CPE, «la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado». En consecuencia, la patente europea se corresponde *quoad effectum* a una patente nacional de cada Estado designado.

1.3. Las marcas y los dibujos y modelos internacionales

Entre los derechos de propiedad industrial a los que alude la normativa configuradora de la OEPM como institución mediadora y arbitral también se encuentran las marcas internacionales. Porque según el Arreglo de Madrid sobre el Registro internacional de marcas de 1891 y el Protocolo hecho en Madrid el 28 de junio de 1989, la protección de la marca internacional en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante (artículo 4 del Arreglo y del Protocolo).



Y lo mismo sucede con los dibujos y modelos registrados de acuerdo Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, que establece el mismo efecto que el derivado de la concesión de protección en virtud de la legislación aplicable (art. 14 del Acta de Ginebra de 1999).

1.4. Los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea

Se ha discutido en la doctrina europea sobre la posibilidad de someter a arbitraje y mediación los conflictos en los que están involucrados los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea, esto es, las marcas de la UE [Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada)], las obtenciones vegetales comunitarias [Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo de 27 de julio de 1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales], o el diseño industrial comunitario [Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios].

Aunque estos textos no contienen una referencia expresa al arbitraje o a la mediación, y aunque en el caso de las marcas y diseños de la UE se establece una competencia exclusiva de los tribunales de marca y de dibujos de la Unión para conocer de las acciones por infracción y de las acciones de validez (junto a la competencia de la EUIPO), se reconoce la posibilidad de someter a arbitraje y mediación los conflictos referentes a la infracción de derechos, así como las cuestiones de validez, en este último caso siempre que se susciten *incidenter tantum*.²⁰

Así las cosas, y dado que el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas (en la redacción otorgada por el Real Decreto 316/2017), asigna a la OEPM «las funciones de resolución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho», sin limitarlo a los derechos nacionales, cabe la posibilidad de que la actuación de la OEPM como institución mediadora o arbitral también se extienda a los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea. Y con el mismo argumento cabría incluso extender la actuación de la Oficina a los conflictos referentes a los derechos de propiedad industrial sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas de procedencia regulados en el Derecho de la UE²¹.

Por lo tanto, en caso de que se considere que la OEPM no debe actuar como institución arbitral o de mediación en relación con estos derechos, deberá establecerse en la necesaria normativa de desarrollo.

1.5. Los derechos de propiedad industrial de otros Estados

La amplitud con la que la Ley 17/1975 y el Real Decreto 1270/1997 otorgan a la OEPM la misión de actuar como institución de mediación y de arbitraje determina que también cabría que la OEPM actuase como institución mediadora y arbitral en conflictos en los que estuviesen involucrados derechos de propiedad industrial de otros Estados. En estos casos la mediación y el arbitraje se sujetarían a la normativa española, aunque el fondo del asunto fuese ventilado a la luz de la normativa del correspondiente Estado que ha concedido el derecho de propiedad industrial al que se refiere la disputa.

.....

20 Así, por ejemplo, **Mansani**, «Arbitrabilità e privative titolate comunitarie», *Annali Italiani di Diritto di Autore*, 2006, págs. 16 y ss.

21 En la actualidad, la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas se otorga por medio del Derecho de la Unión Europea. Y es una regulación sectorial, en la medida en que existen distintos textos normativos en función del tipo de producto al que se refiere la indicación geográfica o la denominación de origen. Nos encontramos, así, con: **a)** los productos agrícolas y alimenticios [Reglamento (UE) núm. 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios]; **b)** las bebidas espirituosas [Reglamento (CE) núm. 110/2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas]; **c)** productos vitivinícolas [Reglamento (UE) núm. 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas], y **d)** los productos vitivinícolas aromatizados [Reglamento (UE) núm. 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados].



2. Los conflictos en los que puede actuar la OEPM como institución mediadora y arbitral

Una vez determinados qué títulos de propiedad industrial pueden estar implicados en las controversias en las que la OEPM actúe como institución mediadora o arbitral, es necesario aludir brevemente a los conflictos referentes a dichos derechos en los que se puede producir la referida actuación de la Oficina.

2.1. Pues bien, en este punto tanto el artículo 2.6 de la Ley 17/1975 (reformado por la LP de 2015) como el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997 (modificado por el Reglamento de la Ley de Patentes de 2015) se refieren a las funciones de resolución de conflictos «relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho».

Esta salvedad a las materias excluidas de la libre disposición de las partes se completa con algunas referencias normativas más concretas. Así, según el artículo 136.2 LP, «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».

No obstante, y aunque –como ya se ha explicado– el artículo 136 de la LP es aplicable a las marcas y a los diseños industriales, recuérdese que tanto en la Ley de Marcas como en la Ley del Diseño se permite el arbitraje en materia de determinadas prohibiciones (relativas) de registro: artículos 28 LM y 42 LPJDI.

2.2. Por otra parte, aunque no se admite la mediación y el arbitraje en conflictos sobre la validez de los derechos de propiedad industrial, se viene aceptando la posibilidad de que en un procedimiento arbitral se entre a determinar la validez de un derecho de propiedad industrial siempre que se la cuestión se suscite con carácter reconvencional y teniendo el laudo arbitral únicamente efectos *inter partes*.

2.3. Finalmente, debe recordarse que junto a los procedimientos en que intervenga la Oficina como institución mediadora o arbitral, seguirá existiendo el procedimiento extrajudicial –podemos decir especial– previsto en la Ley de Patentes en relación con las invenciones de empleados. Pero también es oportuno destacar que la existencia de este procedimiento especial no impide que, ante una controversia de este tipo, las partes, en lugar de acordar su sometimiento al procedimiento de conciliación previsto en los artículos 133 y siguientes de la LP, decidan someterlo a un procedimiento de mediación o a un procedimiento arbitral, administrados por una determinada institución mediadora o arbitral.

Y en tal caso cabrá incluso que la institución arbitral sea la propia OEPM, una vez se constituya efectivamente como tal. En cambio, parece más dudoso que la Oficina pueda actuar como institución mediadora en estos conflictos, porque la LP establece un procedimiento de conciliación específico ante la Oficina.



3. El ámbito territorial (mediación transfronteriza y arbitraje internacional)

3.1. Por lo que respecta al ámbito territorial de la mediación, debe tenerse presente que, aunque la Directiva de mediación solo obliga a los Estados miembros a regular los procedimientos de mediación en litigios transfronterizos, no impide que estos apliquen las disposiciones de la Directiva también a procedimientos de carácter nacional. Eso es lo que ha hecho el legislador español al establecer que la Ley 5/2012 es de aplicación a toda mediación, incluida la transfronteriza, ya afecte a países de la Unión Europea o a terceros países. Preceptúa, así, el artículo 2.1 que la Ley «es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable». Y el artículo 3 se ocupa más específicamente de la mediación en conflictos transfronterizos disponiendo que «un conflicto es transfronterizo cuando al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aquél en que cualquiera de las otras partes a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte aplicable»²².

Por lo tanto, la Ley 5/2012 es de aplicación incluso aunque las partes no estén domiciliadas o residan habitualmente en el mismo Estado (y por lo tanto también con independencia de la nacionalidad de dichas partes). Ahora bien, se requiere, en principio, que una de las partes tenga su domicilio en España. Porque, según el artículo 2.1 *in fine* de la Ley 5/2012, «la misma será aplicable cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en territorio español». Cuando esto no sea así, es decir, cuando ninguna de las partes esté domiciliada en España, es posible, con todo, la aplicación de la Ley 5/2012, pero será preciso sometimiento expreso o tácito a la Ley, como dispone el propio artículo 2.1. Y cabe añadir que ese sometimiento se puede entender alcanzado si las partes someten su controversia a una institución de mediación ubicada en España, que actúa bajo la ley española y cuyos procesos de mediación tienen lugar en nuestro país.

Por lo tanto, y de acuerdo con esta regulación, la OEPM podrá actuar como institución mediadora al amparo de la Ley 5/2012: **a)** en conflictos en que ambas partes están domiciliadas en España, **b)** en aquellos en que una de las partes está domiciliada en España y la otra en otro Estado, sea o no de la Unión Europea, y **c)** incluso en conflictos en que ambas partes estén domiciliadas en el extranjero, pero se sometan a la Ley 5/2012.

3.2. En lo tocante al ámbito territorial del arbitraje, la OEPM también podrá actuar como institución arbitral en casos de arbitraje internacional, dado que según el artículo 1.1 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, esta ley se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio español, sean de carácter interno o internacional, sin perjuicio de lo establecido en tratados de los que España sea parte o en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje.

Y el arbitraje tendrá carácter internacional, según el artículo 3 de la Ley 60/2003, cuando en él concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) que, en el momento de celebración del convenio arbitral, las partes tengan sus domicilios en Estados diferentes, b) que el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación jurídica de la que dimana la controversia o el lugar con el que ésta tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en que las partes tengan sus domicilios, o c) que la relación jurídica de la que dimana la controversia afecte a intereses del comercio internacional.

.....

²² Asimismo, también son conflictos transfronterizos «los conflictos previstos o resueltos por acuerdo de mediación, cualquiera que sea el lugar en el que se haya realizado, cuando, como consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes, el pacto o algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado distinto».

Las distintas opciones de la OEPM





Una vez llegados a este punto de nuestro estudio, se constata de inmediato que existen dos grandes opciones a la hora de que la OEPM actúe como institución mediadora y arbitral, en el marco del ámbito que se acaba de examinar; a saber:

1ª) La puesta en marcha del funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral sin celebrar acuerdos con otros organismos.

2ª) La puesta en marcha del funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral celebrando acuerdos con otros organismos. Esta posibilidad se recoge en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del Reglamento de la Ley de Patentes, que desarrolla el contenido del artículo 136 de la Ley de Patentes, disposición según la cual la OEPM *«podrá celebrar acuerdos con organismos nacionales, europeos o internacionales con experiencia en arbitraje y mediación para la organización e intervención en la solución extrajudicial de controversias en materia de Propiedad Industrial»*.

Antes de examinar con detenimiento cada una de estas grandes posibilidades, procede analizar las principales instituciones arbitrales y de mediación en el campo de la propiedad industrial. Este análisis resulta de utilidad tanto si se opta por no celebrar acuerdos con otros organismos (porque pueden ofrecer modelos de inspiración para la OEPM), como si se decide la celebración de dichos convenios (porque permitirá conocer las principales instituciones con las que concertar dichos contratos).

Las principales
instituciones
mediadoras y arbitrales
en materia de
propiedad industrial





1. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual cuenta desde 1994 con el Centro de Arbitraje y Mediación, un centro creado para promover y proporcionar servicios de solución alternativa de controversias en conflictos internacionales. El Centro tiene su sede en Ginebra (Suiza), y desde el 2010 tiene una Oficina en Singapur.

1.1. Referencia a los principales procedimientos gestionados por el Centro

1.1.1. La mediación y el arbitraje

a) Consideraciones generales

En la actualidad el Centro proporciona procedimientos de mediación (regulados en el Reglamento de mediación, cuya última versión está en vigor desde el 1 de enero de 2016), de arbitraje (con sujeción al Reglamento de arbitraje, cuya última versión está en vigor desde el 1 de enero de 2014), de arbitraje acelerado (establecido en un reglamento específico –cuya última versión también es de 1 de enero de 2014– y que consiste en el Reglamento de arbitraje modificado para obtener una reducción del tiempo de duración y de los costes del arbitraje).

Estos procedimientos están previstos, ante todo, en relación con los conflictos relacionados con la propiedad intelectual en sentido amplio (esto es, englobando lo que en España constituye la propiedad industrial y el derecho de autor y derechos de afines). Pero pese a ello, su ámbito de aplicación es más amplio y se admite la aplicación de los procedimientos, y de los reglamentos que los regulan, en cualquier tipo de controversia comercial, aunque no tengan que ver con problemas de propiedad intelectual.

Los procedimientos pueden ser iniciados a instancia de cualquier persona o entidad, sea cual sea su nacionalidad o domicilio. En todo caso, el recurso a los procedimientos extrajudiciales requiere acuerdo entre las partes (previo o posterior al nacimiento de la controversia), pues nadie puede ser obligado a someterse a una mediación o a un arbitraje ante la OMPI si previamente no lo ha consentido. A estos efectos, con el fin de facilitar a las partes de un conflicto el recurso a los procedimientos extrajudiciales, la OMPI ha redactado un modelo de acuerdo de sometimiento de la controversia ya nacida, así como una cláusula contractual tipo de sometimiento de las divergencias que surjan en el futuro al hilo de los contratos en que se inserte. Es más, para ayudar a las partes con la redacción de cláusulas y acuerdos de sometimiento, el Centro de la OMPI pone a su disposición el «generador de cláusulas de la OMPI» (*WIPO Clause Generator*), que permite a las partes crear sus cláusulas y acuerdos de sumisión mediante una serie de pasos²³.

Por lo que respecta a la mediación, el Reglamento de mediación dispone (art. 10) que las partes acordarán la manera de llevar a cabo la mediación. Y si no lo hicieran, será el mediador quien lo haga. Por esa razón, en el reglamento no se dispone nada sobre el lugar o el idioma del procedimiento, pues queda a criterio de las partes o del mediador.

A su vez, el lugar del arbitraje no es necesariamente Ginebra, sino que puede ser cualquier lugar del mundo. Así, según el artículo 38 del Reglamento de arbitraje, el lugar del arbitraje será el que hayan fijado las partes y, en defecto de acuerdo, el lugar del arbitraje será determinado por el Centro, habida cuenta de cualquier observación formulada por las partes y de las circunstancias del arbitraje. Además, previa consulta con las partes, el tribunal arbitral podrá celebrar las audiencias en el lugar que considere apropiado.

.....
²³ Se trata, en esencia, de: a) seleccionar el tipo de conflictos (futuros o existentes), b) seleccionar el tipo de procedimientos extrajudicial, c) seleccionar los elementos centrales de la cláusula y, si se desea, cualquier elemento adicional, y d) descargar o copiar el resultado final.



De hecho, el Centro presta asistencia a las partes para facilitar salas de reuniones cuando las audiencias no tienen lugar en Ginebra, para lo cual se vale de los acuerdos de cooperación concertados con distintas instituciones, en el marco de la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje Comercial (IFCAI). Asimismo, el tribunal arbitral podrá deliberar donde le parezca apropiado, y se considerará que el laudo ha sido dictado en el lugar del arbitraje.

El lugar del arbitraje también es relevante porque, según el artículo 61.b) del Reglamento, será la ley reguladora de los arbitrajes de ese lugar la que resulte de aplicación, a menos que las partes hayan acordado expresamente la aplicación de otra ley, si ese acuerdo esté permitido por la ley del lugar de arbitraje.

Por lo que respecta al idioma (art. 39), a menos que las partes hayan llegado a un acuerdo en contrario, el idioma del arbitraje será el del acuerdo de arbitraje, aunque el tribunal arbitral puede decidir otra cosa, habida cuenta de cualquier observación formulada por las partes y de las circunstancias del arbitraje.

b) La designación de los mediadores y árbitros

Una cuestión fundamental –sobre todo a los efectos de este estudio– es la relativa a la designación de los mediadores o árbitros. A este respecto, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI actúa como administrador de los procedimientos, sin que sea el Centro quien actúa como mediador o árbitro.

Así las cosas, el nombramiento de los mediadores puede ser acordado por las propias partes, y en caso de que no lo hagan lo hará el propio Centro, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 7 del Reglamento de mediación.

En el caso del arbitraje podrán las partes nombrar a los árbitros, o acordar el procedimiento de designación. El Reglamento de arbitraje prevé distintas normas de nombramiento, según se trate de un tribunal arbitral compuesto de uno o varios miembros (artículos 15 y siguientes). No obstante, y como norma de cierre se prevé el nombramiento por defecto por parte del Centro (art. 20).

En todo caso, cuando es el Centro el que procede a la elección de los mediadores o árbitros, acude a la lista de mediadores y árbitros elaborada por el propio Centro y en la que se incluyen cerca de 1500 expertos independientes, de 100 países. No obstante, este listado no es público, si bien el Centro indica que puede servir como referencia el listado de expertos del Centro que actúan en los procedimientos específicos de solución de controversias en materia de nombres de dominio. En este listado, que sí es público, se incluyen varios expertos españoles.

1.1.2. Otros procedimientos de resolución extrajudicial de controversias

El Centro también gestiona los procedimientos de decisión de experto, a los que resulta de aplicación un reglamento específico, cuya versión en vigor es la de 1 de enero de 2016.

Asimismo, el Centro también ha creado y gestiona algunos procedimientos específicos por sectores. Cabe mencionar, así: a) el procedimiento de arbitraje para los litigios relativos a estándares esenciales de patente, a fin de que los términos de las licencias sean justos, razonables y no discriminatorios (FRAND), b) los procedimientos de mediación y arbitraje acelerado de la OMPI para el sector del cine y medios de comunicación, o c) el procedimiento especial de mediación relativo al arte y al patrimonio cultural desarrollado en colaboración con el Consejo Internacional de Museos.

Pero quizás el sector en el que el Centro viene gestionando con un enorme éxito procedimientos alternativos de solución de controversias, de carácter específico, es el de los nombres de dominio. En este campo, la OMPI es una de los proveedores del servicio de solución de controversias autorizado para aplicar el procedimiento establecido en la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de conflictos



en materia de nombres de dominio, así como otros procedimientos sobre la materia [señaladamente, el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a .España («.es») o –desde el 1 de junio de 2017– el procedimiento de resolución de controversias en materia de dominio «.eu»].

Estos procedimientos no son en modo alguno mediaciones, porque no buscan acercar las posiciones de las partes, sino llegar a una decisión dirimente. Asimismo, y aunque en ocasiones han sido considerados como auténticos arbitrajes, esa tampoco es su naturaleza, porque no se excluye el recurso a la vía jurisdiccional una vez dictada la resolución del procedimiento (que, en consecuencia, no se trata de un verdadero laudo arbitral).

1.2. Convenios de colaboración con otras entidades a efectos de asistirlos en el desarrollo de labores de mediación y arbitraje

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha suscrito convenios de colaboración con otras entidades a efectos de asistirlos en el desarrollo de labores de mediación y arbitraje²⁴. Conviene hacer una referencia a los principales acuerdos, porque su conocimiento será relevante cuando examinemos en este mismo Informe la posibilidad de que la OEPM concierte acuerdos con terceras instituciones para que la asistan en su puesta en funcionamiento como institución mediadora y arbitral.

Pues bien, en este ámbito la mayoría de los acuerdos alcanzados por la OMPI únicamente tienen por objeto el fomento de los procedimientos extrajudiciales. Pero en otros casos la implicación de la OMPI es más intensa y se han instaurado procedimientos comunes o se ha encomendado al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI la administración de los procedimientos extrajudiciales de solución de controversias ante las oficinas nacionales.

a) Cabe citar, en este sentido, el acuerdo alcanzado entre el Centro de la OMPI y la Oficina de propiedad industrial de Singapur (IPOS), plasmado en el Memorándum firmado el 28 de septiembre de 2011, en virtud del cual se establece un procedimiento común para facilitar la mediación en asuntos de propiedad industrial pendientes ante la Oficina de Singapur.

La mediación se prevé para los procedimientos de oposición, nulidad o caducidad de marcas, y para los conflictos referentes al derecho a la patente o la revocación de patentes. En estos casos la OMPI actúa como institución administradora de la mediación en procedimientos ante la Oficina de propiedad industrial de Singapur.

La Oficina (IPOS) organiza una sesión preliminar para incentivar el recurso a la mediación y, si las partes están de acuerdo, han de solicitar la mediación de la OMPI, previa firma de un compromiso y solicitud de mediación, dirigido a la Oficina y a la OMPI. La solicitud suspende el procedimiento ante la IPOS. Acto seguido el Centro de la OMPI se pone en contacto con las partes para proseguir el procedimiento, en particular lo relativo al nombramiento del mediador. Se faculta a las partes para que acuerden la persona del mediador, aunque la OMPI también puede asistirlos proporcionándole una lista de mediadores de la OMPI, en la que se incluyen expertos de Singapur. Pero las partes pueden elegir a otros expertos. Las partes deben informar a la IPOS del resultado de la mediación²⁵.

.....

24 El listado completo puede verse en <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/>

25 Información recogida en el sitio web de la OMPI (<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/mediation>) y en Gonçalves da Cunha Ferreira, Ignacio de Castro, et al., «O Uso da Mediação para a Resolução de Disputas de Propriedade Intelectual – A Experiência Internacional», *Revista Brasileira de Arbitragem (Edição especial: Arbitragem e Mediação em Matéria de Propriedade Intelectual)*, 2014, págs. 36 y ss.



- b) También es relevante el Memorando de Entendimiento suscrito el 12 de septiembre de 2012 entre el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI-BR) y la OMPI, en el que se establece un sistema de mediación OMPI para controversias relativas a derechos de propiedad intelectual ante dicha oficina nacional.

Se trata de un procedimiento conjunto de resolución de controversias para facilitar el recurso a la mediación en los procedimientos de oposición de solicitud de registro, recursos y procesos administrativos de nulidad de registro ante el INPI-BR. No obstante, en realidad el recurso a la mediación de la OMPI (de acuerdo con su Reglamento de mediación) se prevé para los conflictos en los que al menos una de las partes tiene su sede o residencia fuera de Brasil. Porque cuando ambas partes son residentes o tienen su sede en Brasil, la solicitud de mediación y el compromiso de mediación deben ser transmitidos al Centro de Defensa de la Propiedad Intelectual del INPI-BR (CEDPI), de acuerdo con el Reglamento de mediación del INPI-BR.

En el compromiso y solicitud de mediación dirigida a la OMPI, las partes pueden delimitar aspectos del procedimiento, como las cuestiones a solventar o el idioma de la mediación. Asimismo, pueden ponerse de acuerdo en la designación del mediador o solicitar la asistencia del Centro, que pondrá a su disposición el listado de mediadores.

Por lo demás, la OMPI tiene unas tasas específicas por la administración de la mediación controversias relativas a derechos de propiedad intelectual ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil, así como para la retribución de los mediadores²⁶.

- c) Aunque en el ámbito específico del derecho de autor y de los derechos de afines, también cabe mencionar el acuerdo entre la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. En este caso las partes de una controversia relativa a derechos de autor ante la DNDA cuentan con la doble posibilidad de someter dicha controversia a una conciliación ante el Centro de la DNDA o a una mediación ante el Centro de la OMPI, bajo el Reglamento de Mediación de la OMPI. Y en tal caso la OMPI ofrece una baremo de tasas reducidos²⁷.
- d) En fin, también debe mencionarse la asistencia prestada por el Centro de la OMPI a la Secretaría del Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, Secretaría que elaboró en 2011 unas Reglas de mediación en materia de acuerdos de transferencia de material (*Rules for Mediation of a Dispute in relation to a Standard Material Transfer Agreement*), encomendado su gestión a la OMPI.

2. La mediación en la EUIPO

2.1. El Centro de Mediación de la EUIPO

Como es notorio, en el año 2015 se produjo la reforma del sistema europeo de marcas. Así, junto a una nueva Directiva de marcas, se aprobó el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, por el que se modificó –entre otros textos– el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria. Y posteriormente, se ha producido la aprobación del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea, que es aplicable desde el 1 de octubre de 2017, y que supone una versión codificada del Reglamento 207/2009 y de todas las modificaciones sufridas tras su aprobación.

.....

²⁶ <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpi/fees/>

²⁷ <http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/dnda/fees.html>



Pues bien, una de las principales novedades del Reglamento (UE) 2015/2424 fue la introducción de la posibilidad de crear un sistema de mediación de la EUIPO, lo cual se justifica del siguiente modo en el considerando 33 del Reglamento (UE) 2015/2424 [que pasa a ser el considerando 35 del Reglamento (UE) 2017/1001]:

«Es deseable facilitar que los litigios se resuelvan de manera amistosa, rápida y eficiente, confiando a la Oficina el establecimiento de un centro de mediación cuyos servicios pueda utilizar cualquier persona con el fin de conseguir la resolución amistosa por mutuo acuerdo de litigios relacionados con marcas de la Unión y dibujos y modelos comunitarios».

En consecuencia, en el nuevo artículo 123 ter introducido por el Reglamento (UE) 2015/2424 [ahora artículo 151 del Reglamento (UE) 2017/1001], dedicado a establecer las funciones de la EUIPO se dispone (apartado 3) que «(l)a Oficina podrá prestar servicios de mediación con carácter voluntario, con el fin de ayudar a las partes a alcanzar un arreglo amistoso». Y, efectivamente, el Centro de Mediación se regula en el Reglamento (UE) 2015/2424 [y ahora artículo 170 del Reglamento (UE) 2017/1001]. De hecho, el artículo 170 comienza disponiendo que, «a efectos del artículo 151, apartado 3, la Oficina podrá establecer un centro de mediación».

De esta regulación del artículo 170 del Reglamento (UE) 2017/1001 destacan los siguientes extremos:

- a)** El ámbito de aplicación de la mediación se circunscribe a las controversias que surjan en relación con las marcas o los diseños de la UE (art. 170.2).

Entre esas controversias se encuentran las que se susciten en procedimientos ante la EUIPO. De hecho, los apartados 4 y 5 del artículo 170 se refieren expresamente a ellos, estableciendo su suspensión:

«4. En caso de litigios sobre procedimientos en curso ante las divisiones de oposición, las divisiones de anulación o ante las salas de recurso de la Oficina, podrá presentarse una petición conjunta de mediación en cualquier momento posterior a una formulación de oposición, una solicitud de declaración de caducidad o de nulidad o un recurso contra resoluciones de las divisiones de oposición o de anulación.

5. Los procedimientos en cuestión se suspenderán, y los plazos, con excepción del plazo para abonar las tasas aplicables, quedarán interrumpidos hasta la fecha en que se presente una petición conjunta de mediación. Los plazos se reanudarán a partir de la fecha en que se reanude el procedimiento».

Pero también cabe la mediación en otro tipo de conflictos (por ejemplo, en supuestos de infracción). Así se deriva ya de la propia alusión a la prestación de servicios del centro con el fin de resolver de forma amistosa controversias, «sobre la base del presente Reglamento o del Reglamento (CE) n.º 6/2002» (art. 170.2 del Reglamento de marcas de la UE). Y así se reafirma en el apartado 11 de dicho artículo 170, en el que queda claro que los litigios pendientes ante la Oficina son solo una parte de los posibles litigios susceptibles de mediación:

«La mediación se realizará en una de las lenguas oficiales de la Unión convenida entre las partes. En caso de que la mediación se refiera a litigios pendientes ante la Oficina, la mediación será realizada en la lengua de los procedimientos de la Oficina, salvo que las partes lo convengan de otro modo».

- b)** Es preciso que las partes presenten una petición conjunta de mediación, petición que da lugar al devengo de una tasa (art. 170.3).



- c) Las partes han de proceder a designar de mutuo acuerdo al mediador. No obstante, el mediador ha de ser necesariamente alguno de los incluidos en una lista elaborada por la EUIPO a la que se refiere el artículo 151.12 del RMUE. Según este precepto, la Oficina elaborará una lista de mediadores que ayudarán a las partes a resolver los litigios, los mediadores deberán ser independientes y contar con las competencias y la experiencia adecuadas, y la lista incluirá tanto a los mediadores empleados por la Oficina como a los que no lo son.

Las partes serán requeridas para que nombren conjuntamente a un mediador de la lista, que haya declarado que domina la lengua de la mediación de que se trate. En caso de que las partes no nombren a un mediador en el plazo de 20 días a partir del requerimiento, se considerará que la mediación ha fracasado (apartado 6 del artículo 170).

- d) Los mediadores han de ser «imparciales en el ejercicio de sus funciones y en el momento de ser nombrados declararán cualquier conflicto de intereses real o percibido» (apartado 13). Y a tal efecto el propio Reglamento establece supuestos de incompatibilidad para los mediadores empleados de la Oficina. Así, los miembros de las instancias decisorias de la Oficina (los examinadores; los miembros de las divisiones de oposición; del departamento a cargo de la llevanza del Registro; de las divisiones de anulación; de las salas de recurso; de toda otra unidad, así como cualquier persona designada por el director ejecutivo al efecto) «no tomarán parte en la mediación relativa a un asunto en el que: a) hayan tenido alguna participación previa en los procedimientos sometidos a mediación; b) tengan algún interés personal en dichos procedimientos, o c) hayan participado previamente como representantes de una de las partes». Y los mediadores no tomarán parte como miembros de dichas instancias decisorias de la EUIPO en procedimientos reanudados como consecuencia del fracaso de la mediación (apartado 14).
- e) Las partes se pondrán de acuerdo también sobre el idioma de la mediación (apartado 11) y convenirán con el mediador las disposiciones detalladas de la mediación en los acuerdos de mediación (apartado 7).
- f) La mediación concluirá cuando se haya alcanzado un acuerdo entre las partes, cuando una de ellas declare que desea poner fin a la mediación o cuando el mediador establezca que no han conseguido alcanzar un acuerdo (apartado 8). Y, en todo caso, y en cuanto se concluyan los procedimientos de mediación, el mediador lo comunicará a las partes y a la instancia pertinente de la Oficina (apartado 9).
- g) Igualmente, es especialmente relevante la garantía de la confidencialidad, al disponer el apartado 10 del citado artículo 170 RMUE que los debates y las negociaciones producidos en el marco de la mediación serán confidenciales para todas las personas implicadas, en particular para el mediador, las partes y sus representantes. Toda la documentación y la información presentada durante la mediación se mantendrá separada del expediente, y no formará parte del él ni de ningún otro procedimiento ante la Oficina.
- h) Por lo demás, se prevé (art 170.15) que «la Oficina podrá cooperar con otros organismos reconocidos encargados de mediación nacionales o internacionales». Esto significa que queda abierta la puerta a que el Centro de Mediación de la EUIPO pueda ser una de las entidades con las que la OEPM alcance algún tipo de acuerdo.

No obstante, lo que sucede es que el Centro de Mediación de la EUIPO aún no se ha puesto en marcha. El RMUE permite su creación, pero aún no se ha hecho uso de la facultad recogida legalmente.



2.2. El Servicio de Mediación de las Salas de Recursos

Aunque todavía no se ha producido la creación de su Centro de Mediación, la EUIPO ha venido prestando servicios de mediación, incluso desde antes de la reforma del sistema de marcas llevada a cabo por el Reglamento (UE) 2015/2424, si bien con un alcance más limitado, a través de un Servicio de Mediación de las Salas de Recurso.

a) *La normativa reguladora*

Este servicio de mediación se encuentra regulado en la Decisión nº 2013-3 del Presidium de las Salas de Recurso de 5 de julio de 2013 relativa a la solución amistosa de litigios («Decisión relativa a la mediación»); en las Reglas del Presidium sobre la mediación, también de 5 de julio de 2013, y en la Decisión EX-11-04 del Presidente de la EUIPO de 1 de agosto de 2011 relativa a las cargas administrativas relacionadas con la mediación.

b) *Ámbito de aplicación y cuestiones generales*

El ámbito de aplicación del servicio se circunscribe a los recursos presentados ante las Salas de Recurso contra resoluciones de la División de Oposición, la División de Anulación de marcas y la División de Anulación de dibujos y modelos. Pero la solicitud de un procedimiento de mediación no será posible en los casos de motivos de denegación absolutos (establecidos en el artículo 7 del RMUE y en los artículos 3 y 9 del RDMC).

La solicitud de un procedimiento de mediación (mediante declaración conjunta de las partes) requiere que se haya presentado el recurso (art. 1), que quedará en suspenso mientras se espera el resultado de la mediación. Y antes de iniciar la mediación, las partes deberán firmar un acuerdo de mediación, que incluya cláusulas que garanticen la autorización para negociar una resolución amistosa y la confidencialidad del procedimiento.

La mediación puede realizarse en Alicante (en cuyo caso no es preciso abonar tasa alguna), o en las instalaciones de la EUIPO en Bruselas (aunque en este supuesto debe abonarse una tasa de 750 euros para cubrir los gastos de viaje, alojamiento y dietas para los mediadores). Salvo el pago –en su caso– de esta tasa (que en defecto de pacto en contrario afrontarán las partes por igual), la mediación será gratuita (salvo decisión en otro sentido del Presidente) y el mediador no tendrá derecho a ningún honorario (art. 9.4 de las normas del Presidium).

c) *Los mediadores*

La EUIPO cuenta con un listado de mediadores para la prestación de este servicio, entre los que podrán elegir libremente las partes, sin que quepa designar a personas que no estén incluidas en dicho listado. Y la principal peculiaridad de este listado de mediadores es que se trata de personal de la EUIPO, tal como dispone el artículo 7.1 de la «Decisión relativa a la mediación», según el cual «(l)a Oficina mantendrá una lista de miembros cualificados de su personal, que están debidamente preparados para intervenir en el proceso de mediación a efectos de la presente decisión».

Obviamente, el mediador ha de ser imparcial, razón por la cual se prevén causas de incompatibilidad. Y, así, los examinadores y los miembros de las divisiones de oposición, de las divisiones de anulación, de las Salas de Recurso o cualquier otra persona, no podrán ser nombrados mediadores en caso de que tengan un interés personal en el asunto o de que se hayan visto implicados anteriormente en el asunto objeto de recurso. De igual modo, los miembros de la Sala de Recurso a la que se haya asignado el recurso no podrán actuar como mediadores en dicho asunto.



d) El desarrollo de la mediación

El mediador deberá llevar a cabo la mediación de conformidad con las «Normas relativas a la mediación» establecidas por el Presidium, respetando en todo caso la confidencialidad, que se impone durante todo el procedimiento a todas las personas implicadas en la mediación, en particular, el mediador, las partes y sus representantes, quienes deberán firmar un acuerdo de confidencialidad (art. 5).

Salvo acuerdo en contrario entre las partes y el mediador, el procedimiento de mediación se realizará en la lengua del procedimiento de recurso (art. 5.3).

Cuando la mediación concluya en un acuerdo de las partes, éstas harán constar los términos del mismo, por escrito, en un acuerdo de resolución firmado por las partes, y la sala a la que fue inicialmente asignado el asunto tomará nota de que se ha alcanzado un acuerdo.

2.3. La conciliación ante las Salas de Recurso

Junto al Servicio de Mediación de la EUIPO que se acaba de analizar, y la futura creación del Centro de Mediación de la EUIPO (que tendrá un ámbito de actuación más amplio), debe mencionarse también otro procedimiento extrajudicial de resolución de controversias aplicado en la EUIPO. Se trata del procedimiento de conciliación ante las Salas de Recurso, regulado en la Decisión Nº 2014-2 del Presidium de las Salas de Recurso, de 31 de enero de 2014, relativa a la solución amistosa de los litigios por la Sala competente («Decisión relativa a la conciliación»).

Este procedimiento se enmarca en las previsiones del Reglamento de marca de la UE según las cuales, en el seno de los procedimientos de oposición (art. 47.4) y en el de los de nulidad y caducidad (art. 64.4), «si lo juzgara útil, la Oficina invitará a las partes a una conciliación». Y en el mismo sentido se manifiesta el artículo 31.5 del Reglamento (CE) nº 2245/2002 de 21 de octubre de 2002 de ejecución del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Se trata de un procedimiento distinto a la de la mediación ofrecido por el Servicio de Mediación de las Salas de Recursos, como consta claramente en la propia exposición de motivos de la citada «Decisión relativa a la conciliación».

«(3) La conciliación debería facilitar el logro de dicha solución amistosa, sin perjuicio de otros mecanismos alternativos o de resolución de litigios, como la mediación (véase la Decisión 2013-3 del Presidium de las Salas de Recurso de 5 de julio de 2013, relativa a la solución amistosa de los litigios ("Decisión relativa a la mediación"))».

En todo caso, la Sala puede, por medio del ponente del expediente y en todas las fases de un procedimiento *inter partes*, animar a las partes a poner fin a la disputa y, llegado el caso, a presentar propuestas para una solución amistosa.

No se trata, por tanto, de que un tercero designado por la EUIPO se encargue de mediar o de acercar posturas. Por eso, como dispone el artículo 4 de la «Decisión relativa a la conciliación»: «El ponente o la Sala no se responsabilizarán ante ninguna de las partes del resultado de la conciliación y el respeto de la solución amistosa alcanzada por las partes, ni de la legalidad y la aplicabilidad de la solución acordada».



3. El Centro de Mediación y Arbitraje en materia de patentes creado por el Acuerdo por el que se establece un Tribunal Unificado de Patentes

3.1. Otro Centro internacional de interés en el ámbito que ahora nos ocupa es el Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes, con sedes en Liubliana y en Lisboa.

Este Centro ha sido creado por el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), un tratado internacional suscrito el 19 de febrero de 2013 por 24 Estados miembros de la UE (todos menos España, Polonia y Bulgaria), y el 5 de marzo por Bulgaria, que conforma una pieza esencial del denominado «paquete de la patente unitaria», junto con los Reglamentos (UE) n.º 1257/2012 y n.º 1260/2012.

El objeto del Acuerdo es la creación de un Tribunal Unificado de Patentes, pero el ATUP también crea un Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes, que se financiará con el presupuesto del Tribunal (art. 39 ATUP).

La regulación del Centro por parte del ATUP no es muy extensa, limitándose a establecer su ámbito competencial, el efecto ejecutivo de los acuerdos y laudos y la necesidad de que el Centro apruebe una ulterior normativa de desarrollo.

Además, el ATUP dispone que el Centro deberá establecer un Reglamento de mediación y arbitraje, y que elaborará una lista de mediadores y árbitros para que asistan a las partes en la resolución de su controversia. Dicho Reglamento aún no ha sido aprobado, aunque el *UPC Preparatory Committee* ha publicado un borrador de las *UPC Mediation Rules*, aprobado en su reunión de diciembre de 2015²⁸.

3.2. Por lo que respecta a la competencia del Centro, el artículo 35 del ATUP dispone que «el Centro prestará servicios de mediación y arbitraje en los litigios sobre patentes que pertenezcan al ámbito de aplicación del presente Acuerdo». Y a este respecto, debe recordarse que, según el ATUP, las competencias del Tribunal se extienden a cualquier tipo de patente europea, con o sin efecto unitario, así como a los certificados complementarios de protección para los medicamentos y a los certificados complementarios de protección para los productos fitosanitarios (salvo los que tienen como base una patente nacional).

Al determinar la competencia del Centro sobre la base de las competencias del TUP, parece que el Centro solo podrá conocer de litigios en los que estén involucrados títulos de propiedad industrial sobre los que tiene competencia el Tribunal. Y eso significa dejar fuera de la competencia del Centro las controversias en las que estén involucradas patentes nacionales u otro tipo de derechos de propiedad industrial. Y ello pese a que esta solución ha merecido la severa crítica de algún sector doctrinal, que propugna una lectura amplia que permita al Centro conocer también de procedimientos de mediación y arbitraje relacionados con estos otros títulos de propiedad industrial²⁹.

Sobre esa base, el artículo 32 del Acuerdo le otorga al Tribunal competencia exclusiva para conocer de las siguientes acciones: a) acciones por violación de patente o de certificados complementarios de protección, b) acciones declarativas negativas de infracción, c) solicitudes de medidas cautelares, d) acciones de nulidad (incluidas las demandas reconventionales), e) las demandas por daños y perjuicios derivadas de la

.....
²⁸ https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_mediation_rules.pdf

²⁹ Así, por ejemplo, De Werra, J., «New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court», *Revista Brasileira de Arbitragem (Edição especial: Arbitragem e Mediação em Materia de Propriedade Intelectual)*, 2014, págs. 18 y ss. (24).



protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada, f) las acciones relativas al uso de la invención antes de la concesión de la patente, o al derecho fundado en una utilización anterior de la invención, g) las acciones de indemnización por licencias y h) las acciones relativas a decisiones de la Oficina Europea de Patentes.

Ahora bien, siendo esas las competencias del TUP, el propio Acuerdo (al igual que hacen otros textos normativos nacionales, como el artículo 136 de la Ley española de Patentes de 2015) se encarga de establecer una salvedad en relación con el Centro, pues éste no podrá anular ni limitar una patente en un procedimiento de arbitraje o mediación.

3.3. Por otra parte, el ATUP establece mecanismos para intentar que los litigios de los que conoce el TUP puedan solventarse por el Centro, mediante arbitraje o mediación. Por ese motivo, el art. 52.2 ATUP dispone que el juez ponente del TUP «examinará con las partes la posibilidad de llegar a una solución, también por mediación y/o arbitraje».

No parece, en todo caso, que la propuesta del Tribunal sea vinculante para las partes. Pero si éstas aceptan el recurso al Centro, la mediación puede llevar a una transacción, en cuyo caso habrá de estarse a lo preceptuado en el artículo 79 ATUP, que reconoce que la transacción en cualquier momento del procedimiento, pone fin al proceso, debiendo la transacción ser ratificada por el Tribunal. En todo caso, el artículo 79 ATUP reitera que «no podrá declararse nula ni limitarse una patente mediante transacción».

3.4. Por lo demás, el artículo 35 del Acuerdo dispone que «el artículo 82 se aplicará mutatis mutandis a los acuerdos alcanzados mediante la utilización de los servicios del Centro, incluidos los acuerdos alcanzados por mediación». El artículo 82 al que se remite es el que regula la fuerza ejecutiva que las resoluciones del TUP, disponiendo que las resoluciones y órdenes del Tribunal tendrán fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros contratantes. Se añadirá a la resolución del Tribunal una orden de ejecución.

Con todo, estos preceptos han generado una interesante controversia interpretativa, pues, aunque está claro que los acuerdos alcanzados como resultado de la mediación son ejecutivos, existe quien pone en duda que suceda lo mismo con los laudos arbitrales que dicte el Centro. Ello es debido a que el artículo 35 extiende la fuerza ejecutiva de las resoluciones y órdenes del Tribunal a los «acuerdos» y un laudo arbitral, se dice, no encajaría en el concepto de acuerdo³⁰.

En cambio, otro sector, en el cual nos incluimos, considera que el legislador no ha querido excluir la fuerza ejecutiva de los laudos arbitrales dictados por el Centro. A tal efecto, cabe tener presente que el artículo 35.2 se refiere a los «acuerdos alcanzados mediante la utilización de los servicios del Centro, incluidos los acuerdos alcanzados por mediación», por lo que el término acuerdo engloba más supuestos que los resultantes de una mediación.

Una ulterior confirmación se encuentra en el artículo 35.4 cuando se dispone que los mediadores y árbitros se encargan de asistir a las partes «in the settlement of their dispute». Dado que los árbitros no se ocupan de facilitar un acuerdo entre las partes, sino de decidir, es claro que el término *settlement* engloba al acuerdo de mediación y al laudo arbitral.

3.5. Asimismo, y aunque tampoco falta quien lo discute, creo que nada en el ATUP impide que las partes sometan sus controversias a otra institución arbitral o de mediación (como el Centro de la OMPI o incluso la OEPM si al delimitar el ámbito de su actuación como institución mediadora y arbitral incluyese también las controversias relacionadas con patentes unitarias). Lo que sucedería en estos casos es que los acuerdos y los laudos no se beneficiarían de la aplicación del artículo 82 ATUP y, en consecuencia, no

.....
30 Así, De Werra, loc. cit.



tendrán automáticamente fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros contratantes del ATUP. Será preciso, en cambio, acudir al procedimiento de reconocimiento y ejecución, y muy especialmente a lo dispuesto en la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras.

4. Otros procedimientos arbitrales y de mediación específicos de la propiedad industrial

Además de las anteriores, existe alguna otra entidad que ofrece mecanismos alternativos de solución de controversias solo en determinados sectores de la propiedad industrial.

Es el caso, por ejemplo, de la Asociación Internacional de Marcas (INTA-*International Trademark Association*), una organización privada de carácter internacional que promociona la mediación como forma de solucionar los conflictos en materia de marcas y que ofrece un *Panel of Trademarks Mediators*.

Y es también relevante la Federación Internacional de Semillas (ISF-*International Seed Federation*), una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, que tiene su sede en Nyon (Suiza), y que agrupa a asociaciones nacionales y a compañías individuales dedicadas a la obtención de variedades vegetales o al comercio de semillas.

La ISF ha establecido un sistema de arbitraje, mediación y conciliación para resolver las disputas entre sus miembros, un sistema aplicable tanto a las controversias de naturaleza comercial entre compradores y vendedores, como, más específicamente, a las que puedan surgir en relación con los derechos de propiedad industrial. Los correspondientes procedimientos se encuentran regulados en las «*Procedure Rules for Dispute Settlement for the Trade in Seeds for Sowing Purposes and for the Management of Intellectual Property Mediation, Conciliation, Arbitration*», cuya última versión es de julio de 2015³¹.

Además, junto al procedimiento de arbitraje, conciliación y mediación en materia de propiedad industrial, la ISF también ha establecido un sistema arbitral específico para resolver las controversias relacionadas con las variedades esencialmente derivadas. Así lo ha hecho en la «*Regulation for the Arbitration of Disputes concerning Essential Derivation* (RED)» cuya última versión también es de julio de 2015³².

5. Las instituciones de mediación y arbitrales de carácter general

5.1. Junto a las instituciones mediadores y arbitrales que desarrollan su actividad en el ámbito específico de la propiedad industrial, existen otras muchas de ámbito general. Por esa razón, al tratarse de instituciones que prestan sus servicios de gestión de la mediación o del arbitraje en relación con todo tipo de conflictos, también se puede acudir a ellas en relación con conflictos relativos a la propiedad industrial (aunque obviamente no estén tan especializadas en ese campo como las anteriores).

.....
³¹ Puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2015/10/ISF_Procedure_Rules_Dispute_Settlement_2015.pdf

³² Disponible en http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2015/10/RED_Arbitration_EDV.pdf



El listado de instituciones nacionales e internacionales es muy largo. Tanto, que en alguna ocasión se ha dicho que en España existen más instituciones arbitrales que arbitrajes. Cabe, por ello, y a modo de referencia, aludir a algunas de ellas.

5.2. Entre las instituciones españolas destaca, ante todo, la Corte Española de Arbitraje (que se presenta como la «decana de las Instituciones arbitrales españolas»), creada en 1981 y que opera como servicio independiente adscrito a la Cámara de Comercio de España. Se encarga de administrar los arbitrajes que le sean sometidos, sean de carácter nacional o internacional, tanto en derecho como en equidad, con aplicación y sujeción a lo dispuesto en la Ley 60/2003 de Arbitraje y en el Reglamento de la Corte, cuya última versión está en vigor desde el 15 de marzo de 2011.

Además, las correspondientes Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España cuentan con sus propias Cortes de Arbitraje (Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vigo, Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, y así un largo etcétera), por supuesto cada una con su correspondiente y preceptivo Reglamento de arbitraje en el que se regulan cuestiones como el nombramiento de los árbitros y la administración de los procedimientos.

Algunas de estas Cortes permiten seleccionar, de entre el listado de árbitros que ofrece la institución, árbitros especializados según la materia a la que se refiere el conflicto sometido a arbitraje. Y entre los criterios de búsqueda se ofrece el de la propiedad industrial. Es el caso, por ejemplo, de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid³³. Por lo demás, muchas de ellas también ofrecen el servicio de la mediación, como es el caso de la Corte de Arbitraje y Mediación de Valencia, creada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia.

De igual modo, son muchos también los Colegios de Abogados que han constituido sus cortes arbitrales, con sujeción a sus propios reglamentos. Es el caso, entre otros muchos, de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid o del Tribunal Arbitral de Valencia (del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia).

Es también digno de mención el Tribunal Arbitral de Barcelona, constituido en 1989 por la Asociación Catalana para el Arbitraje, entidad integrada por la Asociación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, el Ilustre Colegio de Notarios de Catalunya y el Consejo de Colegios de Abogados de Catalunya.

5.3. De igual modo, son también muy numerosas las instituciones de mediación. De hecho, en la actualidad se encuentran registradas en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia más de cien instituciones de mediación en el ámbito mercantil³⁴.

5.4. Junto a estas instituciones de arbitraje y mediación, españolas (pero que también pueden conocer de arbitrajes internacionales o de mediaciones transfronterizas), existen también numerosas instituciones de otros países (a las que también se pueden someter disputas que tengan lugar en España).

Entre las instituciones más relevantes cabe citar, por ejemplo:

.....

³³ http://www.arbitramadrid.com/web/corte/busqueda_arbitros

³⁴ <http://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/buscarRegistroInstitucion.action?busquedaAux=true>



- a) La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (*ICC International Court of Arbitration*), que presta servicios de arbitraje [de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CCI, aprobado en el año 2012 y modificado en 2017, que además del procedimiento arbitral ordinario, prevé un procedimiento de arbitraje abreviado o simplificado y con un arancel de honorarios reducido, y que es automáticamente aplicable a aquellos casos en los que la cuantía de la controversia no supere los 2 millones US\$, a menos que las partes decidan excluirlo], así como servicios de mediación, contando con un Reglamento de mediación, vigente desde 2014.
- b) La Cámara de Arbitraje Internacional de París, que administra arbitrajes en materia comercial e industrial con sujeción a las *Rules of Arbitration*, cuya versión en vigor es de 1 de septiembre de 2015, así como mediaciones, de acuerdo con las *Rules of Mediation* (cuya última versión está en vigor desde el 1 de septiembre de 2011). Se prevé también un procedimiento arbitral acelerado con sujeción al *Procedure Rules Accelerate Procedure for Resolving Disputes by Arbitration* para reclamaciones de cantidad inferiores a 150.000 euros; y un procedimiento arbitral rápido (*Rapid Arbitration Procedure*) para cantidades que no superen los 45.000 euros.
- c) La *London Court of International Arbitration*, una institución privada que cuenta con una Corte Arbitral que conoce de conflictos que se le sometan, sin que se exija vinculación alguna con el Reino Unido, pues la referencia en el nombre a la ciudad londinense simplemente alude a la ubicación física de la institución. Cuenta también con un Reglamento de arbitraje (*LCIA Arbitration Rules*) cuya versión actual está en vigor desde octubre de 2014. Y también ofrece servicios de mediación.

PRIMERA OPCIÓN:

La puesta en marcha del funcionamiento de la OEPM como institución mediadora y arbitral sin celebrar acuerdos con otros organismos





Al amparo de las disposiciones normativas vigentes, la OEPM puede constituirse como una entidad mediadora y de arbitraje sin contar con la colaboración de ningún otro tipo de organismo con experiencia en arbitraje y mediación.

1. La aprobación de una normativa de desarrollo y de los correspondientes reglamentos de arbitraje y mediación

1.1. La aprobación de una orden ministerial desarrollando el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral

1.1.1. El primer paso necesario para poner en marcha el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral es la aprobación de la normativa de desarrollo del funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral.

Como se ha dicho, el artículo 2.6 de la Ley 17/1975 (modificado por la Disp. Final 2ª de la Ley 24/2015), dispone que entre las funciones de la OEPM se encuentra la de desempeñar como institución mediadora y arbitral, «las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho». Nótese que se hace una expresa alusión a la necesidad de aprobación de un real decreto para atribuirle a la OEPM competencias en materia de arbitraje y mediación. Ahora bien, eso no significa que la normativa de desarrollo que deba aprobarse deba tener el rango de Real Decreto.

En efecto, el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, por el que se regula la OEPM (modificado por el Real Decreto 316/2017), establece en su apartado 6 *bis*, que le corresponde a la OEPM «desempeñar, como institución mediadora y arbitral, (...) las funciones de resolución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho». Nótese que desaparece ya toda alusión a la asignación de las competencias por un real decreto, porque precisamente eso es lo que está haciendo el referido artículo 3.6 *bis* del Real Decreto 1270/1997. Y, sobre esa base, concluye este apartado disponiendo que «(p)or orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital³⁵, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se desarrollará el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral».

1.1.2. En relación con esta orden ministerial cabe preguntarse sobre la posibilidad de que, en ella, se proceda a delimitar el ámbito de los conflictos en los que intervendrá la Oficina como institución mediadora y arbitral, limitando la amplia configuración –ya analizada en este Informe– que diseñan los textos actualmente vigentes (artículo 2.6 de la Ley 17/1975 y el artículo 3.6 *bis* del Real Decreto 1270/1997), que se refieren a «las funciones de resolución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho».

A la vista de estos preceptos podría entenderse, en una primera lectura, que, si la Ley 17/1975 se refiere a los conflictos en los términos que se establezcan por real decreto, y si el Real Decreto 1270/1997 le otorga a la Oficina la función de actuar en un abanico tan amplio de conflictos, no podría la orden ministerial restringir tal ámbito, pues iría en contra de una norma de rango superior.

.....
³⁵ En la actualidad, Ministra de Industria, Comercio y Turismo.



No obstante, creo que también puede entenderse que es el propio Real Decreto 1270/1997 el que, al remitir al desarrollo ministerial, está permitiendo que en la orden ministerial se puede restringir el ámbito de actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral (por ejemplo, limitando el listado de derechos de propiedad industrial a los que pueden referirse los conflictos, o el tipo de controversias en las que intervendrá la Oficina como institución mediadora o arbitral, como sucedería si se restringiese su actuación a las que surjan en el marco de procedimientos ante la propia Oficina, o a las de carácter nacional).

1.2. La elaboración y aprobación de los correspondientes reglamentos de mediación y de arbitraje

1.2.1. El artículo 14.2 de la Ley de Arbitraje dispone que las «instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos», y, en consecuencia, será imprescindible que la OEPM cuente con un reglamento de arbitraje. Porque, como se afirma en la Exposición de Motivos de la Ley, «la expresión institución arbitral hace referencia a cualquier entidad, centro u organización de las características previstas que tenga un reglamento de arbitraje y, conforme a él, se dedique a la administración de arbitrajes».

Por lo que respecta a la mediación, en la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, falta una referencia tan expresa a los reglamentos de las instituciones de mediación y a la necesidad de su aprobación. Sin embargo, la disposición adicional primera preceptúa que «las instituciones o servicios de mediación establecidos o reconocidos por las Administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en las leyes podrán asumir las funciones de mediación previstas en esta Ley siempre que cumplan las condiciones establecidas en la misma para actuar como instituciones de mediación». Y a tal efecto, se ha destacado que el cumplimiento de estas condiciones y requisitos deberán venir fijado en un reglamento de mediación propio de la institución³⁶. Y, de hecho, la práctica nos confirma la existencia de reglamentos de mediación en las instituciones de mediación³⁷.

1.2.2. Partiendo de la necesidad de aprobar los correspondientes reglamentos de mediación y de arbitraje, parece que dicha aprobación debe tener lugar por medio de la propia orden ministerial de desarrollo normativo que ha de aprobarse por mandato del nuevo artículo 3.6 *bis* del Real Decreto 1270/1997. Porque resulta evidente que la gran mayoría de las cuestiones relacionadas con el «funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral», que es el objeto de la orden ministerial, son cuestiones que, según la normativa reguladora del arbitraje y de la mediación, han de venir recogidas en los correspondientes reglamentos de la institución.

1.2.3. Pues bien, al elaborar estos reglamentos son varias las cuestiones que deberán afrontarse, existiendo en muchas de ellas diferentes opciones entre las que deberá elegirse al regular el funcionamiento de la OEPM como institución mediadora y arbitral. A continuación, se exponen las más relevantes.

36 Así lo destaca **Barona Vilar**, *Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, Tirant on line 3.022.614.

37 A modo meramente ejemplificativo, véanse el Reglamento del Servicio de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, aprobado en la Junta de Gobierno del 20 de octubre de 2014 (<http://www.cop-asturias.org/uploads/PDF/ReglamentoMediacionCOPPA2014.pdf>) o el Reglamento del Servicio de Mediación Civil y Mercantil de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de Compostela (<http://www.camaracompostela.com/mediacion/reglamentom.pdf>)



2. Principales cuestiones a afrontar en la regulación de la mediación

De acuerdo con la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, las instituciones de mediación tienen entre sus fines «el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en la referida designación» (art 5.1). Y, sobre esa base, la Ley 5/2012 establece algunas obligaciones concretas a cargo de las instituciones de mediación (como la recogida en el artículo 17.1, según el cual, recibida la solicitud de mediación y, salvo pacto en contrario de las partes, la institución de mediación citará a las partes y al mediador para la celebración de la sesión informativa).

Se hace preciso, por tanto, que la OEPM –como las demás instituciones de mediación– cuente con una regulación de su actuación de impulso y administración de la mediación (en nuestro caso en materia de propiedad industrial), que incluya asimismo el procedimiento de designación de mediadores.

Entre las distintas cuestiones que deberán (o podrán, según el caso) ser objeto de regulación, cabe mencionar, sin ánimo exhaustivo, cuestiones procedimentales no recogidas en la regulación legal, como medios, formas o plazos de las comunicaciones. Con todo, se ha dicho, no sin razón, que se «deberá establecer las reglas de actuación procedimental, pudiendo configurar alguna norma más concreta que las que se establecen en la Ley 5/2012, aunque no es recomendable la determinación estática y poco flexible de las fases del procedimiento y de su rígida preclusión, de manera que la recomendación es no ir mucho más allá de lo que los artículos 16 a 24 disponen, aun cuando sí que es perfectamente posible»³⁸.

2.1. La designación de los mediadores

La Ley de Mediación establece determinadas limitaciones y exigencias en lo tocante a la figura de los mediadores, que por su naturaleza imperativa habrán de ser respetadas. Pero cumpliendo dichos preceptos, existe un cierto margen normativo a la hora de regular la figura y la actuación de los mediadores.

2.1.1. Los requisitos de los mediadores

a) Los requisitos generales establecidos en la Ley 5/2012

La Ley 5/2012 dispone en su artículo 11.1 que «pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión». Además, y como se ha explicado en el apartado II.1 de este Informe, también se prevé la posibilidad de que existan personas jurídicas que se dediquen a la mediación (sean sociedades profesionales o cualquier otra persona jurídica prevista por el ordenamiento jurídico). Pero estas personas jurídicas (que son distintas a la institución de mediación) «deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta Ley».

Con esos presupuestos, se exige contar con una determinada formación, pues «el mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional».

Estas exigencias habrán de ser respetadas al aprobar la regulación de la OEPM como institución mediadora, como expresamente recuerda el Reglamento de la Ley de Patentes en su Disposición adicional sexta, apartado 1: «A efectos de lo previsto en el artículo 136 de la Ley, podrán ser árbitros y mediadores aquellas personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que cumplan

.....
³⁸ Barona Vilar, Mediación en asuntos civiles y mercantiles en España, *Tirant lo Blanch*, Valencia, 2013, Tirant on line 3.022.614.



los requisitos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y que además acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial».

En consecuencia, en ningún momento se exige una titulación jurídica para actuar como mediador, si bien sí una titulación superior y una adecuada formación en materia de mediación. Dicha formación habrá de cumplir los parámetros fijados en el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (artículos 3 y siguientes).

Así, la formación del mediador se podrá adquirir en uno o varios cursos y deberá permitirle el dominio de las técnicas de la mediación y el desarrollo del procedimiento de acuerdo con los principios y garantías que establece la ley, en especial respecto a los asuntos que no puedan someterse a mediación, el respeto a los derechos y legítimas expectativas de terceros, así como la responsabilidad del mediador (art. 3.2).

La duración mínima de la formación específica del mediador será de 100 horas de docencia efectiva (siendo válida la formación recibida ante instituciones extranjeras siempre que las mismas estuvieran debidamente acreditadas en sus respectivos países y, en su caso, se tendrá en cuenta para completar la duración mínima exigida).

La formación específica de la mediación deberá proporcionar a los mediadores conocimientos y habilidades suficientes para el ejercicio profesional de mediación, comprendiendo, como mínimo, en relación con el ámbito de especialización en el que presten sus servicios, el marco jurídico, los aspectos psicológicos, de ética de la mediación, de procesos y de técnicas de comunicación, negociación y de resolución de conflictos.

La formación específica de la mediación se desarrollará tanto a nivel teórico como práctico, correspondiendo a este último, al menos, un 35 por ciento del de la duración mínima para la formación del mediador. Las prácticas incluirán ejercicios y simulación de casos y, de manera preferente, la participación asistida en mediaciones reales.

b) Los requisitos específicos fijados en el Reglamento de la Ley de Patentes

Junto a los requisitos generales para actuar como mediador establecidos en la Ley 5/2012, la Disposición adicional sexta del Reglamento de la Ley de Patentes, en su apartado primero, sienta una condición adicional específica, al exigir que los árbitros y mediadores «acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial».

Esta exigencia resulta del todo lógica, pero la redacción del precepto genera la duda de si es una exigencia aplicable a todas las mediaciones (y arbitrajes) que administre la OEPM.

Es cierto que el artículo 2.6 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM) (modificado por la Disp. Final 2ª de la Ley 24/2015) y el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la OEPM (modificado por la disposición final 1ª del Real Decreto 316/2017) se refieren a la actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral en la solución «de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho». Pero la Disposición adicional sexta, apartado primero, del Reglamento de la Ley de Patentes no contiene una referencia tan amplia, preceptuando lo siguiente:

«A efectos de lo previsto en el artículo 136 de la Ley, podrán ser árbitros y mediadores aquellas personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y que además acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial».



Nótese cómo esta disposición establece los requisitos para ser mediador o árbitro «a los efectos de lo previsto en el artículo 136 de la Ley» de Patentes. Y en dicho precepto de la Ley se reconoce la posibilidad de que los interesados sometan a mediación (o 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».

En una interpretación literal y estricta del precepto podría llegar a entenderse que se alude únicamente a las controversias relacionadas con el ejercicio del derecho de propiedad industrial o *ius prohibendi* derivado de la concesión de la patente (y dado que la LM y la LPJDI remiten al art. 136 LP, también los derivados de las marcas y diseños). Es decir, se trataría únicamente de los supuestos de conflictos por infracción de derechos. Y según esta interpretación, quedarían fuera las controversias suscitadas en relación con el nacimiento o registro de los derechos. En consecuencia, según esta lectura, estos litigios también serían susceptibles de mediación y arbitraje (en el caso de la LM y la LPJDI), pero el artículo 136 LP no estaría aludiendo a ellos. Por lo tanto, en este tipo de controversias podrían actuar mediadores (y árbitros) sin necesidad de acreditar una experiencia mínima de cinco años en el ámbito de la propiedad industrial.

Con todo, en contra de esta interpretación tan estricta cabría argumentar que la alusión del artículo 136.1 LP a «las cuestiones litigiosas surgidas (...) con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley», debe entenderse extensiva también a los conflictos relacionados con el nacimiento de los derechos de propiedad industrial. Porque, si así no fuera, no tendría sentido que en el apartado 2 del artículo 136 LP el legislador aclarara que «(n)o 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».

En todo caso, si pese a estos argumentos se mantuviese la interpretación estricta que se acaba de examinar (y de rechazar), y se considerase que la exigencia contenida en el Reglamento de la LP de los cinco años de experiencia no resulta de aplicación a las disputas relacionadas con el nacimiento de derechos de propiedad industrial [cuando es posible acudir a la mediación o al arbitraje, por no estar involucradas cuestiones de orden público (como sucede en LM y LPJDI)], en mi opinión, nada impide que la normativa de implantación y desarrollo de la OEPM como institución mediadora y arbitral extienda la exigencia de los cinco años de experiencia en materia de propiedad industrial también en estos casos. De hecho, eso parece lo más recomendable.

2.1.2. La elaboración de un listado de mediadores

a) Partiendo de las condiciones que deben reunir los mediadores, la puesta en marcha del funcionamiento de la OEPM como una institución de mediación requiere la elaboración de una lista de mediadores, que será pública.

Téngase en cuenta que uno de los principios cuyo respeto se exige en la Ley de Mediación a las instituciones mediadoras es el de la transparencia. Por eso el artículo 5.1, *in fine*, dispone que «(l)as instituciones de mediación darán a conocer la identidad de los mediadores que actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen». Y por eso, según el artículo 21.1.c) del Real Decreto 980/2013, las instituciones de mediación, al solicitar su inscripción y su publicidad en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, habrán de indicar –entre otra información– «los mediadores que actúen en su ámbito y los criterios de selección de los mismos, que habrán de garantizar en todo caso la transparencia en la referida designación».

Así las cosas, deberá elaborarse un elenco de mediadores de la OEPM, tras el oportuno procedimiento de selección realizado por la Oficina.



- b) Recuérdesse que la Disposición adicional sexta, apartado primero, del Reglamento de la Ley de Patentes dispone que «podrán ser árbitros y mediadores aquellas personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y que además acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial».

Es evidente que esta norma faculta para incluir en el listado a cualquier persona que cumpla los referidos requisitos. Ahora bien, debe determinarse si al aprobar la normativa de desarrollo se podría adoptar una posición más restrictiva, limitando las personas que pueden tener la condición de mediador (o árbitro). Es decir, se trata de dilucidar si se podría limitar el elenco de los mediadores únicamente a los funcionarios de la Oficina. O, en sentido inverso, si se podría establecer que los mediadores no pueden tener la condición de funcionarios de la Oficina.

Pues bien, en mi opinión, el hecho de que la Disposición adicional sexta del Reglamento de la Ley de Patentes preceptúe que «podrán ser» mediadores o árbitros aquellas personas que cumplan los requisitos de la Ley de mediación (o de la Ley de arbitraje) y los específicos en materia de experiencia, puede dar pie a interpretar que una disposición de rango inferior no puede limitar esta posibilidad. Y en este caso la norma reglamentaria no remite expresamente a un ulterior desarrollo por orden ministerial (lo que permitiría entender implícita la posibilidad de que en dicha orden ministerial se perfilase o limitase la disposición reglamentaria).

En cualquier caso, no parece necesario detenerse en exceso en esta cuestión, pues si se optase por entender que no es posible la introducción de una limitación en este punto, siempre parece posible que la Oficina –si lo considerase oportuno– procediese a una limitación *de facto*, esto es, incluyendo en su listado de mediadores únicamente a funcionarios de la OEPM, o a personas que no lo fueran.

Ahora bien, con independencia de lo anterior, cabe preguntarse si tendría sentido limitar el listado de mediadores únicamente a funcionarios de la Oficina. Uno de los elementos que podría llevar a hacerlo podría ser el de equipararse a lo que hace la EUIPO, donde solo pueden actuar como mediadores determinadas funcionarios de la EUIPO.

No obstante, y como ya se ha explicado en el apartado VI.2 de este Informe, esto es así únicamente en relación con el Servicio de Mediación de las Salas de Recursos. En cambio, a propósito del Centro de Mediación de la EUIPO el artículo 151.12 del RMUE dispone que la lista de mediadores incluirá «tanto a los mediadores empleados por la Oficina como a los no empleados por la misma».

Por todo ello la referida limitación parece que solo tendría sentido si fuese acompañada de una restricción del ámbito de actuación de la Oficina como institución mediadora a las controversias que surjan en el marco de procedimientos ante la propia Oficina.

- c) Por otra parte, la inclusión en el elenco de mediadores de funcionarios de la OEPM también se puede entender extensiva, si fuera el caso, a otro personal de la Oficina que no tuviera la condición de funcionario, pero que preste en ella sus servicios (por ejemplo, por medio de una relación estatutaria o laboral). Aunque el Reglamento de la LP se refiere únicamente a «funcionarios», este otro tipo de personal quedaría incluido en la alusión que hace el propio Reglamento de la Ley de Patentes a las personas que cumplan los requisitos legalmente establecidos.

La inclusión de los funcionarios y empleados de la OEPM en el listado de mediadores, y su actuación como tal, requiere, asimismo, prestar atención a un problema jurídico nada desdeñable; a saber: determinar si la actuación como mediador implica en estos casos actuación como empleado público.

A tal efecto debe partirse de que el artículo 5.1 de la Ley 5/2012 impide que la institución de mediación preste directamente el servicio de mediación. Y, en mi opinión, si la actuación de una persona que es



funcionario o empleado de la Oficina se hiciese en su condición de funcionario o empleado, su labor sería imputable a la propia Oficina, lo cual supondría un incumplimiento de la referida prohibición.

Será preciso, pues, que la Oficina regule internamente esta actuación de los mediadores que resulten ser funcionarios o empleados de la Oficina, dejando claro que su actuación no le será imputable a la Oficina y que no es la Oficina la que está prestando el servicio de mediación. Y en este sentido hay determinados extremos que jugarían en contra de esta clara delimitación, entre ellos el hecho de que la OEPM obligase a sus funcionarios a actuar como tales mediadores, o que la actuación como mediadores por parte de los empleados de la OEPM tuviese lugar durante el horario de trabajo de este personal. Porque eso implicaría que estarían actuando en el ejercicio de sus funciones dentro de la Oficina.

- d) Por lo demás, la Oficina también deberá velar para que los mediadores incluidos en la lista, además de la formación exigida, mantengan actualizados sus conocimientos y capacidades. Así lo exige el artículo 6 del Real Decreto 980/2013 [por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles], cuando dispone que los mediadores deberán realizar una o varias actividades de formación continua en materia de mediación, de carácter eminentemente práctico, al menos cada cinco años, las cuales tendrán una duración total mínima de 20 horas. La realización de cursos de especialización en algún ámbito de la mediación permitirá cumplir el requisito de la formación continua del mediador.

2.1.3. El sistema de designación de los mediadores

Además de la elaboración del listado de mediadores, la regulación de la OEPM como institución mediadora deberá ocuparse de diseñar el sistema de designación de mediadores para cada caso concreto (incluyendo aspectos como el órgano interno dentro de la Oficina que se encargará de la designación y los criterios que empleará para ello).

El artículo 5 de la Ley 5/2012 exige que la institución de mediación garantice la transparencia en la designación de los mediadores. Naturalmente, la transparencia no se refiere a la propia designación en sí, en el sentido de que deba darse a conocer. Porque la comunicación a las partes es obvia, y porque la comunicación a terceros no procede, en virtud del principio de confidencialidad de la mediación.

La transparencia se refiere, por el contrario, a los criterios seguidos por la institución para la designación de los mediadores. Así lo confirma el artículo 21.c) del Real Decreto 980/2013 al disponer que las instituciones de mediación que soliciten su inscripción y su publicidad en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación deben indicar «los criterios de selección de los mismos, que habrán de garantizar en todo caso la transparencia en la referida designación».

En consecuencia, la OEPM deberá establecer unos criterios de designación de mediadores. Y cabe utilizar una amplia gama de criterios, por ejemplo, un sistema de sorteo, de especialización (nombrando al mediador o mediadores que hayan acreditado una mayor experiencia o conocimientos en relación con el tipo de disputa planteado), o de nombramiento por orden de llegada de los asuntos. En cambio, lo que podría presentar problemas es el establecimiento de unos criterios de designación muy genéricos o indeterminados, estableciendo, por ejemplo, que la Oficina designará al mediador que considere adecuado en función del caso concreto. Porque ello se aproxima o constituye un supuesto de designación a voluntad, que choca con las exigencias legales de transparencia.

En todo caso, la designación del mediador por parte de la Oficina no excluye la posibilidad de que sean las partes, al amparo de la autonomía de la voluntad, las que acuerden la designación del mediador.



Cabe, finalmente, referirse a la cuestión de si es posible que la normativa reguladora de la actuación de la OEPM como institución mediadora permita nombrar, en un determinado caso, un mediador que no esté incluido en el listado de la institución (por ejemplo, en atención a las peculiaridades del conflicto, su dificultad, etc.). Pues bien, en ausencia de acuerdo entre las partes resulta discutible tal proceder. Es cierto que alguna institución mediadora internacional lo prevé y que en la doctrina española se ha afirmado en alguna ocasión la legalidad de esta solución. Pero cabe dudar de en qué medida se respetaría el principio de transparencia.

2.2. La cobertura de la responsabilidad civil

La actuación de la OEPM como institución mediadora puede hacer incurrir a la Oficina en responsabilidad civil frente a terceros, razón por la cual debe prever la correspondiente cobertura de dicha responsabilidad.

2.2.1. La responsabilidad civil de las instituciones de mediación

a) A la responsabilidad civil de las instituciones de mediación (y de los mediadores) se refiere el artículo 14 de la Ley 5/2012, según el cual:

«La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, la institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asistan a ésta contra los mediadores. La responsabilidad de la institución de mediación derivará de la designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le incumben».

Como se puede comprobar, la institución asume una responsabilidad civil propia y una responsabilidad civil por hechos ajenos (por los actos del mediador).

Por lo que respecta a la responsabilidad por hechos propios, las instituciones de mediación (y por lo tanto también la OEPM) responden por el incumplimiento de sus obligaciones (piénsese, por ejemplo, en un caso de cobro indebido de tasas) o por la designación del mediador (por ejemplo, por nombrar a alguien que no cumple los requisitos legalmente establecidos).

Asimismo, la institución de mediación también responde civilmente por los daños causados por los mediadores como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones (por ejemplo, por haber actuado en perjuicio o interés de una de las partes, incumpliendo el artículo 7 de la Ley) o por vulnerar el deber de confidencialidad establecido en el artículo 9. En estos supuestos, el perjudicado tiene acción directa contra la institución mediadora, que goza posteriormente de una acción de reembolso frente a los mediadores. No se trata, por tanto, de una responsabilidad subsidiaria de la institución (como se disponía en el artículo 5.1 del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que regía antes de la Ley 5/2012). Por el contrario, al reconocerse la acción directa al perjudicado contra el mediador y contra la institución se está haciendo responsable solidaria a esta, con reconocimiento de acción de repetición contra el mediador.

b) La delimitación entre la responsabilidad de la institución mediadora y la responsabilidad de los mediadores es una cuestión a la que habrá que prestar especial atención en aquellos casos en los que el mediador designado por la OEPM tenga la condición de funcionario o empleado de la Oficina.

En efecto, ante un incumplimiento de sus obligaciones por parte del mediador que es funcionario o empleado de la Oficina deberá determinarse si la OEPM respondería por hecho propio o por hecho ajeno, según lo explicado.



Pues bien, en mi opinión, el hecho de que el mediador sea funcionario de la Oficina no debe alterar el diseño legal. En efecto, aunque la Oficina nombre como mediador a uno de sus funcionarios o empleados, eso no implica, en ningún momento, que sea la OEPM quien asume la condición de mediador (porque, como se ha explicado, está prohibido por la Ley). En consecuencia, la actuación del mediador no implica actuación de la Oficina, sino actuación a título personal de un mediador que, adicionalmente, resulta ser funcionario o empleado de la OEPM.

Así las cosas, si el mediador incumple sus obligaciones incurre en responsabilidad. Y en tal caso la OEPM también responderá civilmente de los daños causados a terceros. Pero esa responsabilidad no deriva del hecho de que el mediador sea su funcionario o empleado, sino de la previsión de esta responsabilidad por hecho ajeno (por los actos del mediador) establecida en la Ley 5/2012. Dicho de otra manera, la condición de funcionario o empleado de la Oficina no introduciría en este punto una peculiaridad jurídica. Y ello porque en estos casos en los que el mediador es un funcionario o empleado de la OEPM no estará actuando como tal empleado público (ya que, de hacerlo así, la mediación se le imputaría a la OEPM, lo que la Ley 5/2012 no permite).

Por lo tanto, el ejercicio de la acción de responsabilidad contra el mediador se realizará ante la jurisdicción civil, mientras que cualquier reclamación a la OEPM de daños y perjuicios (incluida la reclamación al abrigo del artículo 14 de la Ley 5/2012) se planteará ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, dado el tenor del artículo 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual, «cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concorra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad».

2.2.2. El seguro obligatorio de responsabilidad civil o garantía equivalente

Dado que tanto el mediador como la institución de mediación pueden incurrir en responsabilidad civil, la Ley 5/2012 exige contar con un seguro que cubra dicha responsabilidad o con una garantía equivalente. De hecho, la Ley configura la suscripción de este seguro o garantía como una condición más para el ejercicio de la función de mediador, al disponer el tercer apartado del artículo 11, rubricado «condiciones para ejercer de mediador», que «el mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga». Y según el artículo 26.1: «Todo mediador deberá contar con un contrato de seguro de responsabilidad civil o una garantía equivalente por cuya virtud el asegurador o entidad de crédito se obligue, dentro de los límites pactados, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del mediador asegurado de la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de su función»³⁹.

Por lo que respecta a las instituciones de mediación, el artículo 29 del Real Decreto 980/2013 [por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles], rubricado «obligación de aseguramiento de la responsabilidad de las instituciones de mediación», preceptúa que «las instituciones de mediación deberán contar con un seguro o una garantía

.....

39 El Real Decreto 980/2013 [por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles], regula las condiciones de este seguro o garantía (artículos 26 y siguientes). Así, podrá ser contratado a título individual por el mediador o dentro de una póliza colectiva que incluya la cobertura de la responsabilidad correspondiente a la actividad de mediación. El seguro o garantía equivalente del mediador comprenderá la cobertura de todos los daños y perjuicios, distintos a los resultados esperados de la mediación, que causen por sus actos u omisiones; como los derivados de la infracción de los principios de imparcialidad y confidencialidad, error profesional o la pérdida o extravío de expedientes y documentos de las partes. La suma asegurada o garantizada por los hechos generadores de la responsabilidad del mediador, por siniestro y anualidad, será proporcional a la entidad de los asuntos en los que intervenga. El mediador informará a las partes, con carácter previo al inicio del procedimiento, de la cobertura de su responsabilidad civil, dejando constancia de la misma en el acta inicial.



equivalente que cubra la responsabilidad que les corresponde, de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en especial, la que pudiera derivarse de la designación del mediador».

Asimismo, en la medida en que la institución de mediación también responde (como se ha explicado) por los hechos de los mediadores, se prevé la posibilidad de que la institución mediadora asuma la contratación de la cobertura de la eventual responsabilidad civil de los mediadores que actúen dentro de su ámbito (art. 26.3 del Real Decreto 980/2013⁴⁰).

Por lo tanto, y de acuerdo con lo expuesto, la puesta en funcionamiento de la OEPM como institución de mediación exige concertar el correspondiente seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente que cubra la eventual responsabilidad en que pueda incurrir la Oficina, así como decidir si la Oficina asumirá o no la contratación de la cobertura de los daños y perjuicios que causen los mediadores.

2.3. Los costes de la mediación

2.3.1. La regulación legal

La vinculación entre las partes y la institución mediadora se ha catalogado como una especie de agencia e incluso como un arrendamiento de servicios. Y tanto en un caso como en otro la labor de la institución puede ser remunerada. Como también lo puede ser la relación entre el mediador y la institución mediadora, que se incardina en la figura del mandato, si bien es susceptible de ser regulada por pactos específicos.

Así las cosas, otra cuestión especialmente importante que deberá afrontar la OEPM es la relativa a estas remuneraciones (esto es, a la tarifa que puede cobrar la institución de mediación por la administración del procedimiento y a la retribución de los mediadores).

La regulación de la Ley 5/2012 sobre los costes del procedimiento es concisa y tiene naturaleza dispositiva. Así, el artículo 15.1 de la Ley dispone que, salvo pacto en contrario, el coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se dividirá por igual entre las partes.

Nótese que en ningún momento se indica la obligatoriedad de que haya que pagar costes, por lo que eventualmente cabría admitir una mediación gratuita en la que no se cobrara nada a las partes. Y en caso de haber costes, el reparto por igual también se puede alterar, como también se podría alterar la independencia de los honorarios del éxito de la mediación.

Dispone también la Ley 5/2012 (art. 15.2) que tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediación. Y si las partes o alguna de ellas no realizaran en plazo la provisión de fondos solicitada, el mediador o la institución, podrán dar por concluida la mediación. No obstante, si alguna de las partes no hubiere realizado su provisión, el mediador o la institución, antes de acordar la conclusión, lo comunicará a las demás partes, por si tuvieran interés en suplirla dentro del plazo que hubiera sido fijado.

Por lo demás, el artículo 17 de la Ley 5/2012 exige que, en la sesión informativa entre las partes y el mediador, éste les informe, entre otros extremos, del coste de la mediación. Y el artículo 19 requiere que en la sesión constitutiva que inicia el procedimiento de mediación se debe dejar constancia de «la información del coste de la mediación o las bases para su determinación, con indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos».

.....

40 Según este precepto: «Cuando se trate de mediadores que actúen dentro del ámbito de una institución de mediación la cobertura de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la actuación del mediador podrá ser asumida directamente por la institución de mediación».



2.3.2. Las distintas opciones a disposición de la OEPM

Existe, por tanto, un notable margen legal de maniobra a la hora de regular los costes generados por la actuación de la OEPM como institución de mediación. Y es en este punto donde la normativa de desarrollo de la actuación de la Oficina como institución mediadora puede tener especialmente en cuenta los intereses de las PYMES, estableciendo unos costes moderados.

a) Mediación gratuita

Cabe configurar la mediación como totalmente gratuita, si la OEPM opta por no cobrar cantidad alguna y por no remunerar a los mediadores. Con todo, esta última decisión puede acarrear dificultades a la hora de encontrar mediadores dispuestos a integrarse en la lista de mediadores de la OEPM. Y si tal misión se encomendara únicamente a funcionarios o empleados de la Oficina, ya se ha indicado que obligarlos a actuar como tal y el hecho de que lo hicieran en el horario de trabajo, serían indicios de que la mediación le es imputable a la Oficina, lo que ya se ha explicado que contravendría la Ley 5/2012.

b) Mediación remunerada

Si se decide que la mediación no sea gratuita, existen, a su vez, múltiples posibilidades. Y, así, por ejemplo, la OEPM podrá decidir si la retribución depende o no del éxito de la mediación, la cuantía, si se pagará una cantidad a tanto alzado o si se pagará por cada concreta intervención (reunión, llamada telefónica, etc.).

Por lo que se refiere a la tarifa cobrada por la Oficina, podría distinguirse entre el cobro de una cantidad como derechos de admisión y otra como derechos de administración. Es lo que hace, por ejemplo, el Centro de Mediación Empresarial de Madrid, en cuyo Reglamento se prevé (art. 13) que los derechos de admisión tendrán un coste fijo para las partes en todos los procedimientos que presenten ante el Centro, y que los derechos de administración del Centro serán fijados en función de la cuantía del procedimiento, cuantía del procedimiento que es establecida por el Centro teniendo en consideración el interés económico de éste y su complejidad⁴¹.

Por lo que respecta a los honorarios de los mediadores (distintos, como se ha dicho, a los derechos de admisión y administración), la práctica de las instituciones de mediación ofrece una variada gama de soluciones, entre las que podrá optar la OEPM.

41 Según este Reglamento, que se cita a modo de ejemplo, los derechos de admisión son en la actualidad de 100 € incrementado con el IVA y demás impuestos que fueren aplicables en cada momento.

Por lo que respecta a los derechos de administración, se aplican los siguientes porcentajes (incrementados con el IVA y demás impuestos aplicables)

Cuantía del procedimiento	%	Acumulado
Hasta 50.000,00 €	1,00 % mínimo 200,00 €	500,00 €
300.000,00 €	0,80 %	2.500 €
1.000.000,00 €	0,50 %	6.000 €
5.000.000,00 €	0,25 %	16.000 €
30.000.000,00 €	0,056 %	30.000 €
>30.000,00 €	(*)	

(*) Para los procedimientos de cuantía superior a 30.000.000,00 los derechos de administración serán, en todo caso, de 30.000,00 €

En todo caso, cuando la cuantía del procedimiento sea indeterminada, las partes habrán de satisfacer al Centro derechos de administración sobre la base de 80.000,00 €.



La primera posibilidad es que la Oficina, como institución de mediación, no fije una cuantía determinada ni unos límites a los honorarios de los mediadores, que deberán ser establecidos por los propios mediadores y aceptados por las partes.

Este modelo es, por ejemplo, el del **Centre de mediació de l'Il·lustre Col·legi d'advocats de Barcelona**⁴², en el que se prevé que las partes podrán solicitar ulteriores presupuestos de mediadores hasta encontrar el que se ajuste a sus intereses.

También se puede optar por establecer una cantidad por sesión⁴³ o por hora invertida en la mediación. En tal caso la OEPM puede establecer en su Reglamento de mediación una cantidad fija por hora o una horquilla de retribución, de modo que la determinación concreta de la cuantía se produzca por parte de la Oficina una vez nombrado el mediador, a la vista del caso concreto y tras haber consultado con el mediador. En la práctica abunda este tipo de determinación de los honorarios. Es el caso, por ejemplo, del Centro de Mediación Empresarial de Madrid⁴⁴ o del Cemed: Centro de Mediación y Solución de Conflictos⁴⁵.

Cabría igualmente la posibilidad de que se estableciese una cantidad total fija por asunto, como honorarios de los mediadores. Sin embargo, este modo de proceder tiene el inconveniente de que los honorarios así fijados no se adaptarían a las circunstancias concretas de cada caso. Y podría suceder –por ejemplo– que se retribuyese igual al mediador de un conflicto en el que el mediador ha invertido 20 horas que al mediador que ha invertido 70 horas. Por esa razón, si se desea establecer una retribución fija, convendría prever que se requerirá acuerdo entre las partes y el mediador.

.....

42 Según el reglamento de esta institución: «Article 17. HONORARIS DE LA PERSONA MEDIADORA. La persona mediadora ha d'informar a les parts, des de l'inici de la mediació, del cost de la mateixa; dels seus honoraris; de la possibilitat d'intervenció de pèrits i de la necessitat de pagar als mateixos els seus honoraris. La persona mediadora no podrà acceptar una mediació en la que les parts no han acceptat els seus honoraris, llevat que la persona mediadora, per la causa que estimi oportuna, els alliberi dels mateixos. En aquest supòsit ho haurà de comunicar al CEMICAB.

En cas de disconformitat amb el pressupost econòmic realitzat per part de la persona mediadora designada, les parts podran sol·licitar fins a dues designacions més per expedient al CEMICAB. Els interessats podran optar per qualsevol dels pressupostos que els hagin estat presentats.

En el supòsit de que es vulguin interessar ulteriors propostes de designa s'haurà d'abonar la taxa de tràmit corresponent, que ascendirà a 20 euros (IVA INCLÒS).

43 Así lo hace, por ejemplo, el Reglamento del servicio de mediación del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, que fija la gratuidad de la sesión informativa y unos honorarios de 70 euros por sesión, que se elevan a 80 euros a partir de la tercera.

44 El artículo 13.2 (Honorarios de los mediadores) de su Reglamento de mediación dispone lo siguiente: «1. Salvo que las partes y el mediador acordaren lo contrario, los honorarios del mediador se calcularán en función del tiempo incurrido por este último en el procedimiento. Salvo acuerdo de las partes y el mediador, dichos honorarios se basarán en una tarifa horaria fijada por el Centro en el momento del nombramiento o confirmación del mediador tras haber consultado con este último, de acuerdo al baremo de tarifas horarias de los mediadores definidas en el Anexo II, Sección C, de este Reglamento. 2. Las partes y el mediador podrán pactar, en cualquier caso, tarifas diferentes a las definidas en la Sección C del Anexo II. 3. Corresponderá al Centro, salvo acuerdo de las partes y el mediador, fijar los honorarios y derechos del mediador según lo previsto en el Reglamento. 4. En todo caso, si las partes y el mediador así lo acuerdan, el Centro podrá fijar los honorarios del mediador en función de una cantidad fija y única para todo el procedimiento, en lugar de una tarifa horaria. Dicha cantidad se fijará en función de la complejidad de la controversia, de la cantidad de trabajo del mediador estimada por las partes y por el mismo mediador, y de cualquier otra circunstancia pertinente. El Centro podrá aumentar o disminuir la referida cantidad de acuerdo con una solicitud razonada de una de las partes o del mediador. En todo caso, antes de modificar la cantidad inicialmente pactada, el Centro invitará a todas las partes y al mediador a presentar las alegaciones que estimen convenientes».

45 De conformidad con el artículo 16 b) de su Reglamento: «Salvo acuerdo en contrario de las partes y del mediador, se calculará el importe de los honorarios sobre la base de las tasas indicativas por hora o, cuando proceda, por día, que figuren en el baremo de honorarios del mediador aplicable en la fecha de la petición de mediación, teniendo en cuenta la cantidad reclamada, la complejidad del objeto de la controversia y cualquier otra circunstancia pertinente al caso». Y dichas tasas indicativas de los honorarios del mediador se fijan, entre 150 y 550 euros por hora y 500 y 3500 euros por día.



Finalmente, a propósito de la remuneración de los mediadores, es oportuno destacar que existen algunas voces que consideran que no es recomendable que la institución de mediación (en este caso la OEPM) se ocupe del cobro del coste total de la mediación, porque ello podría suponer que está ejerciendo directamente la mediación. Por ello, se propone que la institución de mediación tan solo deberá cobrar la tasa o tarifa por sus servicios de administración de la mediación⁴⁶. No obstante, en la práctica es frecuente que la institución de mediación se encargue de cobrar los honorarios de los mediadores. E incluso que exija una provisión de fondos a tal efecto antes del comienzo de la mediación. Así se hace, por ejemplo, en el Reglamento del Centro de Mediación Empresarial de Madrid (art. 13.3).

2.4. Previsión de un servicio de gestión de los procedimientos

La actuación como institución de mediación va a requerir que la OEPM dedique recursos personales a gestionar su intervención en los distintos procedimientos.

Téngase en cuenta que la Oficina tendrá que recibir las solicitudes de mediación, comprobando que se han pagado los correspondientes derechos de admisión y que la solicitud cumple todos los requisitos necesarios para someter el caso a mediación. Además, si la mediación solo ha sido solicitada por una de las partes, deberá la Oficina, como institución mediadora, comunicar la solicitud a la otra parte y comprobar que esta acepta la mediación.

También deberá la Oficina, en caso de que ambas partes estén conformes con acudir a la mediación, citarlas para la primera sesión informativa. Y el procedimiento de designación de mediador o mediadores implicará que la Oficina tenga que realizar una labor administrativa, de comunicación con los mediadores y con las partes.

Y esta labor administrativa se manifiesta igualmente en otras fases de la mediación. Así, por ejemplo, la Oficina puede tener que intervenir –si no lo hacen las partes– en la elección del notario que elevará a escritura pública del acta donde consten los acuerdos alcanzados en el procedimiento de mediación. Y en caso de finalización del procedimiento, por cualquier causa, habrá que archivar y conservar el expediente correspondiente (por el tiempo que se fije en el reglamento de mediación).

Se hace preciso, por tanto, que en la normativa de desarrollo se establezca cómo se articulará dentro de la Oficina el funcionamiento de este servicio.

2.5. El procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos

La Ley 5/2012 dispone –en su artículo 24.2– que la mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollará preferentemente por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes.

Esta disposición es desarrollada en los artículos 30 y siguientes del Real Decreto 980/2013 [por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles], regulación en la que se introduce una importante salvedad para la utilización de este procedimiento simplificado. Así, al delimitar el ámbito de aplicación de este procedimiento, el artículo 30 de este Real Decreto dispone que «se desarrollará preferentemente por el procedimiento simplificado la mediación por medios electrónicos que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros o de otro interés cuya cuantía no supere esa cantidad, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes o cuando éstas acuerden un procedimiento distinto y siempre que las pretensiones de las partes no se refieran a argumentos de confrontación de derecho».

46
Así, E. Vázquez de Castro, en L. García Villaluenga/C. Rogel Vide (Dirs.), *Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a la Ley 5/2012*, Reus, Madrid, 2012, pág. 93.



Todo parece indicar que en el ámbito de la propiedad industrial casi siempre las pretensiones de las partes se referirán a argumentos de confrontación de derecho. Pero en todo caso, para los eventuales casos en que ello no sea así, deberá tenerse en cuenta esta regulación para establecer un procedimiento simplificado por medios electrónicos, respetando las distintas obligaciones que establece el Real Decreto 980/2013 para los mediadores y para las instituciones de mediación (habilitar los mecanismos necesarios para garantizar a las partes la seguridad, el buen funcionamiento de la plataforma y de los sistemas electrónicos utilizados, la privacidad, la integridad y el secreto de los documentos y las comunicaciones, y la confidencialidad en todas las fases del procedimiento, así como para asegurar el cumplimiento de las previsiones exigidas en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, etc.).

2.6. La determinación de si la Oficina prestará asistencia puntual en mediaciones *ad hoc*

Hasta el momento se han afrontado las principales cuestiones a regular en la actuación de la OEPM como institución mediadora. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que –como también sucede en los arbitrajes– junto a la mediación institucional (que es la que tiene lugar con la intervención de una institución de mediación) y la mediación *ad hoc* (en la que las partes se ocupan de designar al mediador y la mediación se realiza sin el apoyo administrativo de una institución ni con sujeción a un reglamento de mediación concreto), en la práctica también se producen situaciones intermedias. Tal sucede, por ejemplo, cuando las partes solo acuden a la institución para que las asista en el nombramiento del mediador, o cuando acuden a una institución para una actuación muy concreta, como, por ejemplo, que se ponga en contacto con la otra parte y le proponga la mediación (que no será institucional, puesto ahí termina la intervención de la institución).

Partiendo de esta premisa, otra de las cuestiones que deberá decidirse y, en su caso, preverse en el reglamento de mediación de la OEPM, es si la Oficina también prestará asistencia en los procedimientos de mediación *ad hoc* y en qué condiciones.

3. Principales cuestiones a afrontar en la regulación del arbitraje

3.1. Contenido del reglamento de arbitraje: Principales decisiones en materia de procedimiento y determinación de si la Oficina prestará asistencia puntual en arbitrajes *ad hoc*

Como ya se ha explicado, la Ley de Arbitraje establece como misión de las instituciones arbitrales la de administrar el arbitraje (incluyendo, en su caso, la designación de los árbitros). En consecuencia, la OEPM deberá contar con un reglamento en el que se afronten todas las cuestiones relacionadas con la administración y designación de los árbitros.

Recuérdese que, según el artículo 14.2 de la Ley de Arbitraje, las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos. Obviamente, estos reglamentos han de sujetarse a la legislación sobre arbitraje y por medio de ellos la institución se encarga de regular el procedimiento a seguir en el desempeño de su función arbitral.

En el reglamento se deberán recoger, por ejemplo, los motivos que impedirán la aceptación del arbitraje solicitado (siempre que sea motivos fundados y no arbitrarios), así como numerosas cuestiones sobre el funcionamiento del arbitraje, que la propia Ley de Arbitraje remite al acuerdo de las partes [o a la determinación por la institución arbitral, pues cuando la Ley deja a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, «esa facultad comprenderá la de autorizar a un tercero, incluida una institución arbitral, a que adopte esa decisión» (art. 4.a)].



Significa esto que en el Reglamento de arbitraje de la OEPM se podrán regular, entre otros extremos, cuestiones como las siguientes: a) las notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos (art. 5 de la Ley de Arbitraje); b) el número de árbitros, siempre que sea impar (art. 12); c) la nacionalidad de los árbitros (art. 13); d) el procedimiento para la designación de los árbitros (art. 15); e) el plazo para la aceptación de los árbitros (art. 16); f) el procedimiento de recusación de los árbitros (art. 18), precisando incluso los conceptos de independencia e imparcialidad del artículo 17; g) el procedimiento de remoción de los árbitros (art. 19), concretando los motivos; h) la determinación del árbitro que deba ser nombrado de como sustituto (art. 20), o i) el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones (art. 25), incluyendo el lugar del arbitraje (art. 26), el momento del inicio (art. 27), el idioma o idiomas (art. 28), los plazos del procedimiento (art. 29) o la celebración de audiencias (art. 30).

Asimismo, también será oportuno que en el futuro Reglamento de arbitraje de la OEPM se determine si se aceptará que en arbitrajes *ad hoc* y, por lo tanto, en arbitrajes que no estén administrados por la Oficina, las partes le encarguen a la OEPM algunas decisiones concretas, como por ejemplo el nombramiento de los árbitros (sin que por ello el arbitraje deje ser *ad hoc* para pasar a ser un arbitraje institucional).

Dicho esto, y aunque el objeto del presente Informe no es proponer una normativa articulada a tal efecto, deben apuntarse algunos de los extremos que deberán ser objeto de regulación y en los que la Oficina cuenta con cierto margen de maniobra.

3.2. La designación de los árbitros

La Ley de Arbitraje establece como misión de las instituciones arbitrales la de administrar el arbitraje (incluyendo, en su caso, la designación de los árbitros).

3.2.1. Los requisitos legalmente exigidos a los árbitros

- a) Según el artículo 14.3 de la Ley de Arbitraje, las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, así como su independencia.

La capacidad para ser árbitro (cuya concurrencia deben comprobar las instituciones arbitrales) se regula en el artículo 13 de la Ley de Arbitraje, según el cual:

«Capacidad para ser árbitro. Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro».

Queda claro, por tanto, y como ya se ha destacado en un anterior apartado de este Informe (II.2), que la labor arbitral no le corresponde a la institución arbitral (en nuestro caso a la OEPM), sino a las personas físicas designadas como árbitros, encargándose la persona jurídica o institución arbitral de la administración del arbitraje y, en su caso, la designación de árbitros, pero no de la decisión del conflicto, decisión que no le es imputable.

Por lo demás, la Ley de Arbitraje admite la posibilidad de que el árbitro no sea un nacional español. Pero acepta el acuerdo en contrario de las partes. Esto significa, en el ámbito de los arbitrajes institucionales, que también es posible que la institución arbitral establezca en su reglamento la exigencia de la nacionalidad española para actuar como árbitro en los procedimientos administrados por la institución. Estamos, pues, ante otra cuestión que deberá valorarse y decidirse a la hora de regular el funcionamiento de la Oficina como institución arbitral (teniendo en cuenta que, en caso no hacerse, será de aplicación la Ley de Arbitraje y, en consecuencia, se admitirán los árbitros de cualquier nacionalidad).



- b) En todo caso, es importante destacar que la Ley Arbitraje no exige la condición de abogado para actuar como árbitro. Semejante exigencia constaba en la derogada Ley de Arbitraje de 1988 y fue objeto de severas críticas. Así, por ejemplo, se afirmó, a mi juicio con total acierto que, exigiendo la condición de abogado en ejercicio, «se dejan de un lado a personas igualmente o más válidas para llevar a cabo un arbitraje de Derecho que un abogado en ejercicio. Es éste el caso, por ejemplo, de Profesores y Catedráticos de Derecho, de abogados no ejercientes o, simplemente, de licenciados en Derecho que, de un modo u otro, pueda estar igualmente familiarizados con el manejo de las leyes y su aplicación, así como con la motivación de una hipotética decisión fundada en Derecho».⁴⁷

Pese a ello, el texto originario de la Ley de Arbitraje de 2003 mantuvo inicialmente tal exigencia [al disponer en su artículo 15.1 que en los arbitrajes internos que no debieran decidirse en equidad era precisa la condición de abogado en ejercicio, salvo acuerdo expreso en contrario]. Pero la reforma realizada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, pasó a exigir tan solo la condición de jurista [«Salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no deban decidirse en equidad, cuando el arbitraje se haya de resolver por árbitro único se requerirá la condición de jurista al árbitro que actúe como tal». Y «cuando el arbitraje se haya de resolver por tres o más árbitros, se requerirá que al menos uno de ellos tenga la condición de jurista»].

Esta modificación legislativa se explica así en la Exposición de Motivos de la Ley 11/2011:

«se procede a reforzar el papel de las instituciones arbitrales, así como a una mejor estructuración del nombramiento de los árbitros, abriendo el abanico de profesionales, con conocimientos jurídicos que pueden intervenir en el mismo, cuando se trata de un arbitraje de derecho. Pero, también, previendo, de forma expresa, que es posible la intervención de otro tipo de profesionales, no necesariamente pertenecientes a dicho campo del conocimiento, pues la experiencia internacional plenamente asentada aconsejaba dicha reforma, y ello sin olvidar que de esa manera se produce un mayor acoplamiento a la «libre competencia» que reclaman las instituciones de la Unión Europea».

Así las cosas, y como también destaca la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje, las partes y, en su caso, las instituciones arbitrales cuentan con una amplia libertad legal a la hora de designar a los árbitros.

«En cuanto a la capacidad para ser árbitro, se opta por el criterio de la mayor libertad de las partes, como es hoy la regla general en los países más avanzados en materia de arbitraje: nada impone la ley, salvo que se trate de personas naturales con capacidad de obrar plena. Serán las partes directamente o las instituciones arbitrales las que con total libertad y sin restricciones –no adecuadas a la realidad del arbitraje– designen a los árbitros».

- c) Junto a los requisitos exigidos por la Ley de Arbitraje, la normativa reguladora del arbitraje en materia de propiedad industrial establece otras condiciones que han de cumplir los árbitros. Así, la Disposición adicional sexta del Reglamento de la Ley de Patentes, en su apartado primero, establece una condición adicional específica, al exigir que los árbitros y mediadores «acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial».

47 Ruíz Jiménez, J. A., «El árbitro escabino, hipótesis de la preceptiva especialización del árbitro como requisito esencial constitutivo de la capacidad para ser o actuar como árbitro en el ámbito de la Ley 36/1988, de Arbitraje, de 5 de diciembre», *Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje*, 2002, 1, págs. 336-337.



Dado que se trata de una exigencia común a árbitros y mediadores, se remite al análisis de este precepto que ya se ha realizado en este Informe [apartado VII. 2.1.1.b)] [recordando ahora tan solo su aplicación a todos los arbitrajes en los que llegue a actuar la OEPM como institución arbitral, así como la necesidad –en los casos en que los árbitros tengan la consideración de funcionarios o empleados de la OEPM– de que quede meridianamente claro que su actuación no le es imputable a la Oficina, ya que no es la Oficina la que está actuando como árbitro].

Por lo demás, creo interesante destacar que el Reglamento de la Ley de Patentes exige «una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial», que no una experiencia en el campo del Derecho de la propiedad industrial. Sin embargo, es innegable que el concepto de propiedad industrial es un concepto legal, lo cual puede llevar a entender que la experiencia debe ser una experiencia jurídica.

Con todo, también cabría entender que cumplen este requisito aquellas personas que, sin titulación jurídica, han venido desarrollando una actividad profesional relacionada con la propiedad industrial (como puede ser el caso de un experto en el campo de la química, la mecánica, etc., que ha actuado como examinador de patentes o prestado servicios de asistencia en la preparación de solicitudes de patentes). Esto permitirá la actuación de este tipo de árbitros incluso en arbitrajes de derecho, y ello sin vulnerar la Ley de Arbitraje. Recuértese que, aunque la Ley de Arbitraje exige en estos casos la condición de jurista, lo hace tan solo cuando se trata de un árbitro único o para uno de los árbitros cuando actúan más de tres. Fuera de esos casos podrán actuar este otro tipo de árbitros, con experiencia en propiedad industrial, pero sin titulación jurídica. Y, además, la Ley de Arbitraje establece la posibilidad de acuerdo en contrario de las partes.

En cualquier caso, creo recomendable que la futura normativa de desarrollo de la actuación de la OEPM como institución arbitral (y mediadora) se ocupe de profundizar y aclarar estos extremos, así como el modo en que se acreditará tal experiencia.

3.2.2. Sobre el listado de árbitros

Como ya se explicado, en el ámbito de la mediación el artículo 5.1 de la Ley 5/2012 dispone que «(l)as instituciones de mediación darán a conocer la identidad de los mediadores que actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen».

Sin embargo, la Ley de Arbitraje no contiene una disposición similar, lo cual significa que no es obligatorio que las instituciones arbitrales cuenten con un listado de árbitros dentro del cual se pueda (o se deba) hacer la correspondiente selección. Se trata, con todo, de algo posible y muy recomendable (como demuestra la práctica de otras muchas instituciones arbitrales, que además prevén que la institución procederá en principio a nombrar árbitros de dicha lista⁴⁸).

Será esta, pues, otra cuestión a decidir a la hora de regular el funcionamiento de la OEPM como institución arbitral. Como también habrá que determinar si, pese a la existencia del correspondiente listado, es posible designar, motivadamente, a una persona no incluida en él⁴⁹.

.....

48 Baste citar casos como el del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (<https://www.icaib.org/wp-content/uploads/resources/normativa/Reglamento-arbitrajes-ICAIB.pdf>), de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra (http://www.camaranavarra.com/Camara/Content/userfiles/file/pdfs/Arbitraje/REGLAMENTO_ARBITRAJE.pdf) o el de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla (http://www.camaradesevilla.com/sites/webcamara/files/recursos/reglamento_corte_de_arbitraje.pdf).

49 Como se permite, por ejemplo, en el Reglamento de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla (art. 20), o en Reglamento de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra (art. 11).



3.2.3. Nombramiento de árbitros

- a) Según el artículo 12 de la Ley de Arbitraje: «Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea impar. A falta de acuerdo, se designará un solo árbitro». Pues bien, dado que según el artículo 4.a) de la Ley de Arbitraje, cuando una disposición de la ley «deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad comprenderá la de autorizar a un tercero, incluida una institución arbitral, a que adopte esa decisión, excepto en el caso previsto en el artículo 34», (que se refiere a la elección de un arbitraje de equidad y a la elección de las normas aplicables al fondo de la controversia), es posible –y recomendable– que en el reglamento de arbitraje se establezca la posibilidad de que las partes determinen el número de árbitros y, en caso de no hacerlo, lo haga el propio reglamento⁵⁰.
- b) También debiera ocuparse el reglamento de arbitraje del procedimiento de nombramiento de los árbitros. Es cierto que el artículo 15 de la Ley de Arbitraje contiene un procedimiento supletorio (y, por lo tanto, la Ley no exige que en el arbitraje institucional se regule el procedimiento de nombramiento, siendo posible que el reglamento de arbitraje se remita al acuerdo entre las partes y, subsidiariamente, al régimen legal supletorio, que es nombramiento judicial). Sin embargo, siendo el nombramiento de los árbitros una de las misiones fundamentales de toda institución arbitral no parece muy lógico que no se regule esta cuestión en el futuro Reglamento de arbitraje de la OEPM.

En este punto, las opciones son también muy amplias. Partiendo de la posibilidad de que las partes acuerden la figura de los árbitros o el procedimiento a seguir, en caso de que no existiera acuerdo entre ellas podría utilizarse un procedimiento de lista, como el seguido por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para el nombramiento del árbitro único o del presidente del tribunal en los casos que no hay acuerdo entre las partes. (Este procedimiento consiste, en esencia, en que el Centro propone a las partes una lista de candidatos de entre los que se integran en su elenco de árbitros y se invita a las partes a que numeren los candidatos por orden de preferencia, procediendo a continuación el Centro al nombramiento, a la vista de las preferencias y de las eventuales objeciones de las partes).

3.3. La cobertura de la responsabilidad civil

- a) Al igual que sucede con las instituciones de mediación, también las instituciones arbitrales quedan sujetas a responsabilidad, tanto por su actuación como por la de los árbitros que operen en su ámbito. Así lo dispone el artículo 21 de la Ley de Arbitraje (rubricado «Responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales. Provisión de fondos») según cuyo apartado primero, primer párrafo, «la aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo. En los arbitrajes encomendados a una institución, el perjudicado tendrá acción directa contra la misma, con independencia de las acciones de resarcimiento que asistan a aquélla contra los árbitros».

Por lo tanto, y como sucede con las instituciones de mediación, las de arbitraje también asumen una responsabilidad civil propia y una responsabilidad civil por hechos ajenos (por los actos de los árbitros), gozando el perjudicado de acción directa contra la institución arbitral, que dispone posteriormente de una acción de reembolso frente a los árbitros. [Y se aplican aquí todas las consideraciones ya realizadas –al hilo de la mediación– sobre la necesidad de deslindar adecuadamente la responsabilidad de la institución de la de los árbitros en los casos en que estos tengan la condición de funcionario o empleado de la Oficina (véase el apartado VII. 2.2 de este Informe)].

50 Así se hace, por ejemplo, en el Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de Madrid (en vigor desde el 1 de marzo de 2015), donde se dispone (artículo 12.1) que «si las partes no hubieran acordado el número de árbitros, la Corte decidirá si procede nombrar un árbitro único o un tribunal arbitral de tres miembros, atendidas todas las circunstancias».



- b) Tras establecer la responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales, la Ley 60/2003 también se ocupa del aseguramiento de dicha responsabilidad. En efecto, según el artículo 21.1 *in fine* de la Ley de Arbitraje:

«Se exigirá a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en la cuantía que reglamentariamente se establezca. Se exceptúan de la contratación de este seguro o garantía equivalente a las Entidades públicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes de las Administraciones públicas».

La interpretación de este precepto ha suscitado numerosas discusiones, sin que las dudas existentes hayan quedado solventadas en el desarrollo reglamentario que anuncia el propio precepto, porque (a diferencia de lo que ocurre en la mediación) dicho desarrollo todavía no ha tenido lugar. De hecho, una primera duda es si la exigencia del aseguramiento o de la garantía equivalente está ya impuesta por la Ley de Arbitraje o si la Ley se limita a disponer que semejante obligación será impuesta en el desarrollo reglamentario.

Además, el precepto establece, en primer lugar, la responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales. Pero, acto seguido, dispone que se exigirá la contratación de un seguro de responsabilidad civil o de una garantía equivalente «a los árbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre». Es decir, la obligación no afecta, como parecería lo más lógico, a los árbitros y a las instituciones arbitrales, para cubrir la responsabilidad de cada uno de ellos, pues parece bastar con que la institución lo haga en nombre de árbitros.

Y, por si no hubiera suficientes interrogantes, se termina exceptuando de la contratación de este seguro o garantía equivalente a las entidades públicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes de las administraciones públicas. Se trata de una disposición llamativa porque, según la dicción literal del precepto, las instituciones arbitrales en general no vienen obligadas a suscribir una garantía o seguro sobre su responsabilidad, ni tan siquiera a contratarla en nombre de sus árbitros (pues bastaría con comprobar que sus árbitros lo han contratado en nombre propio).

Se explica, así, el amplio debate surgido en la doctrina⁵¹. En todo caso, y sin poder entrar en este debate (por exceder claramente del objeto de este Informe), sí parece que la OEPM, en tanto entidad pública, no vendrá obligada a concertar un seguro de responsabilidad civil ni a constituir una garantía equivalente que cubra la responsabilidad en la que pueda incurrir la propia Oficina. Y tampoco vendrá obligada a concertar el seguro o constituir la garantía equivalente en nombre de los árbitros.

Pero que eso sea así no impide que pueda ser recomendable que la Oficina suscriba una póliza de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad en que puedan llegar a incurrir los árbitros que actúen en los procedimientos administrados por la Oficina. Ello traería, como poco, dos ventajas: la primera es que se garantizaría el cumplimiento de la obligación legal de que todos los árbitros estén asegurados y, en segundo lugar, facilitaría la inclusión en el listado de árbitros de la OEPM de profesionales que, teniendo un perfil de gran interés para la actuación como tal, por su actividad profesional ordinaria no cuentan con un seguro de responsabilidad civil que cubra sus actuaciones como árbitro. Piénsese, por ejemplo, en un funcionario de la OEPM o en un experto en un determinado campo de la técnica que, según la normativa vigente, puede actuar como árbitro pero que, a diferencia, por ejemplo, de un abogado en ejercicio, no cuenta con un seguro de responsabilidad civil. Si la Oficina no concertase el seguro en nombre de los árbitros, estas personas vendrían obligados a hacerlo, incurriendo en los correspondientes costes del pago de la prima. Y ello sin saber si van a ser o no designados como árbitros ni en cuantos procedimientos. Se corre el riesgo, por tanto, de que muchas de estas personas renuncien a estar incluidos en el listado de árbitros, con perjuicio para la OEPM como institución arbitral, que no podría contar con ellos.

51 Para su análisis se remite a **Perales Viscasillas, P.**, *El seguro de responsabilidad civil en el arbitraje*, Fundación MAPFRE, Madrid, 2013.



3.4. Costes del arbitraje

De forma paralela a lo que sucede con la mediación, también en el arbitraje se suelen generar una serie de costes, tanto en la relación que media entre las partes y la institución arbitral como en la de los árbitros con la institución.

De hecho, la Ley de Arbitraje dispone en su artículo 37, apartado 6, que «con sujeción a lo acordado por las partes, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros y, en su caso, los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral».

El coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje, así como los honorarios de los árbitros, será una de las cuestiones fundamentales a determinar en el reglamento arbitral de la OEPM. Y al hacerlo la panoplia de posibilidades es, como sucede con la mediación, ciertamente amplia.

Cabría, así, un arbitraje gratuito, en el que ni la OEPM cobrase cantidad alguna por la administración del arbitraje ni tampoco lo hiciesen los árbitros por la prestación de sus servicios. Pero es indudable que la Oficina tendría muy difícil encontrar personas dispuestas a actuar como árbitro sin contraprestación de ningún tipo.

Partiendo del carácter remunerado de estos servicios, se puede establecer unos derechos de admisión y otros de administración, y se puede establecer una cantidad fija o una cantidad variable en función de la cuantía del procedimiento⁵².

Y en lo tocante a los honorarios de los árbitros, en la práctica abundan los casos en los que los reglamentos de arbitraje establecen una tabla de remuneración, con unos determinados porcentajes mínimos y máximos a aplicar a la cuantía de la controversia sometida a arbitraje.

En algún caso, además de los derechos de admisión y administración de la institución arbitral, también se prevé que de los honorarios de los árbitros se detraerá un determinado porcentaje a favor de la institución arbitral, en concepto de derechos «para el estudio y selección de los designados árbitros»⁵³.

52 Así, por ejemplo, el anexo económico del Reglamento de la Corte española de arbitraje se dispone una cantidad fija como derechos de admisión y otra variable como derechos de administración: «La parte solicitante del arbitraje deberá pagar una cantidad de 800 euros como derechos de apertura registro y estudio del expediente, cantidad no reembolsable en ningún caso. Si la cuantía del arbitraje excede de 300.000 euros tales derechos de apertura serán de 1.000 euros. El importe de los derechos de administración de la Corte se obtendrá aplicando los porcentajes recogidos en la tabla correspondiente del Anexo I del presente Reglamento al importe establecido como cuantía de la controversia sometida a arbitraje». Y algo similar sucede en otros reglamentos, como en el de la Corte aragonesa de arbitraje.

53 Es el caso, por ejemplo, del Reglamento de la Corte española de arbitraje, donde se dispone: «El importe de los honorarios de los árbitros será fijado por la Corte y se obtendrá aplicando los porcentajes recogidos en la tabla correspondiente del Anexo II del presente Reglamento al importe establecido como cuantía de la controversia sometida a arbitraje. La Corte fijará los honorarios dentro de tal Anexo, considerado el tiempo dedicado por los árbitros, la condición de Presidente del Colegio Arbitral, complejidad del asunto y cualesquiera otras circunstancias relevantes, en particular la conclusión anticipada del procedimiento arbitral por acuerdo de las partes o por cualquier otro motivo. De tales honorarios se detraerá a favor de la Corte un 10% en concepto de derechos de la Corte para estudio y selección de los designados árbitros. Si la cuantía del arbitraje excediere de 300.000 euros la detacción será del 20%. Idéntica detacción se practicará sobre los honorarios de los peritos designados por los árbitros. El importe resultante de la aplicación de la escala recogida en la citada tabla corresponderá a aquellos supuestos de intervención de un único árbitro. En caso de pluralidad de árbitros, el importe resultante se multiplicará por el número de éstos, devengando el Presidente del Colegio Arbitral unos honorarios un 20% superior de los que correspondan a los coárbitros. En el supuesto del Arbitraje de Derecho las escalas establecidas para los honorarios de los árbitros y derechos de administración sufrirán un incremento del 30%. Los derechos de administración de la Corte y los honorarios devengados por los árbitros incluirán la totalidad de las actuaciones que se realicen desde que se inicie el arbitraje hasta que éste concluya a través del laudo o cualquier otra resolución que conforme a lo dispuesto en el Artículo 33 de este Reglamento haya determinado la terminación de las actuaciones».



3.5. Previsión de un servicio de gestión de los procedimientos y posibilidad de crear procedimientos arbitrales *on line*

Al igual que sucede con la mediación, la OEPM como institución arbitral también deberá con un conjunto de personas encargadas de gestionar los procedimientos, así como de prestar asistencia a las partes y a los árbitros durante el procedimiento. Piénsese en la necesidad de recibir las solicitudes de arbitraje, de comprobar el pago de los correspondientes derechos de admisión y de gestión, de comunicar la solicitud a la otra parte, de comprobar que el conflicto entra en el ámbito de aplicación del procedimiento arbitral de la OEPM (por ejemplo, que no se trata de un conflicto ajeno a los derechos de propiedad industrial), de aplicar el procedimiento de designación de los árbitros, de transmitir las comunicaciones entre las partes y los árbitros, etc.

De hecho, esta asistencia también se puede prestar –total o parcialmente– por medios electrónicos. En este punto es una referencia en la materia – y un modelo que podría seguirse– la aplicación de Internet creada por la OMPI con el nombre de *WIPO Electronic Case Facility (WIPO ECAF)*, que se puede utilizar bajo petición de las partes en los procedimientos sujetos a los Reglamentos de Mediación, Arbitraje, Arbitraje Acelerado y Decisión de Experto, y que facilita a las partes y a los árbitros, la presentación, archivo y acceso a los documentos presentados, así como información sobre la evolución de los procedimientos.

Por lo demás, y en conexión con la utilización de sistemas de comunicación electrónica a distancia, también cabría la posibilidad de instaurar un procedimiento arbitral íntegramente *on line*, que pueda ser utilizado, con carácter opcional por las partes, en aquellas controversias en las que no sea imprescindible el contacto personal entre ellas y el árbitro ni la celebración de vistas.

4. Sobre la implantación de la OEPM primero como institución mediadora y posteriormente como institución arbitral

4.1. Una de las cuestiones que desea conocer la OEPM es si es legalmente posible la puesta en marcha de la Oficina, primero como institución mediadora y, posteriormente, en su caso, como institución arbitral.

El texto normativo que puede arrojar luz al respecto es la Disp. Final 2ª de la Ley 24/2015 (que modifica el artículo 2.6 de la Ley 17/1975) en la que se preceptúa que entre las funciones de la OEPM se encuentra la de desempeñar como institución mediadora y arbitral, «las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho». Y esa atribución de funciones por real decreto se produce por el Real Decreto 316/2017 (que modifica el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, por el que se regula la OEPM) estableciendo en su apartado 6 *bis*, que le corresponde a la OEPM «desempeñar, como institución mediadora y arbitral, (...) las funciones de resolución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho». Y precisamente sobre esa base, concluye el citado apartado 6 *bis*, disponiendo que «por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital⁵⁴, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se desarrollará el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral».

El Real Decreto 316/2017 atribuye a la Oficina la función de actuar como institución mediadora y arbitral, y remite a un desarrollo normativo por medio de orden ministerial. Sin embargo, y aunque parece partirse

.....



de tal premisa, en ningún momento se exige que ese desarrollo normativo y esa puesta en práctica de la función asignada a la Oficina se haga de manera simultánea. Por lo tanto, y sobre todo si tenemos en cuenta que no se fija un límite temporal dentro del cual tenga que producirse el referido desarrollo normativo, parece que nada impide la puesta en funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y, posteriormente, como institución arbitral.

4.2. Así las cosas, y como un primer paso, opino que sería jurídicamente posible que la Oficina empezase a actuar como institución mediadora. Y, como ya se ha afirmado, también cabría limitar la actuación únicamente a un determinado tipo de conflictos (por ejemplo, los que surgen en relación con los procedimientos de oposición al registro de marcas, nombres comerciales o diseños industriales), y también limitar el listado de mediadores únicamente a personal de la Oficina.

De este modo, se podría instaurar un sistema de mediación similar al Servicio de Mediación de las Salas de Recursos de la EUIPO (que no al del Centro de Mediación de la EUIPO, como ya se ha explicado en el apartado VI. 2 de este Informe, al que ahora se remite).

5. La adopción obligatoria de medidas para asegurar la separación entre las actividades mediadora y arbitral

5.1. En el momento en que la OEPM actúe como una institución mediadora y a la vez como una institución arbitral, deberá prestarse especial atención a la disposición contenida en el artículo 5.1 de la Ley 5/2012, según la cual, si entre los fines de una institución de mediación figurase también el arbitraje, dicha institución adoptará «las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades». Se trata, con ello, de asegurar que las partes tengan siempre claro en qué tipo de procedimiento extrajudicial de controversias se encuentran, lo cual podría verse dificultado si no se adoptasen las referidas medidas.

Procede, por tanto, examinar cuáles son las implicaciones de esta exigencia legal y comprobar qué es lo que impide y a qué medidas obliga (y que, en su caso, deberá adoptar la OEPM).

5.2. Ante todo, es importante destacar que la referida disposición legal no impide que un determinado conflicto se someta primero a mediación y, en caso de que no se alcance un acuerdo, posteriormente se acuda al arbitraje. Y todo ello ante la misma institución, que primero actuaría como institución de mediación y después como institución de arbitraje. De hecho, es frecuente encontrar instituciones mediadoras y arbitrales, sujetas a la legislación española, que –al igual que hace el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI– promueven la utilización de cláusulas y acuerdos de sometimiento de mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje⁵⁵.

.....

55 Es el caso, por ejemplo, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón, que –junto a una cláusula de mediación y una cláusula de mediación con plazo de expiración– prevé una cláusula de mediación seguida, en su caso, de un procedimiento arbitral, según la cual: «Las partes intervinientes acuerdan libre y voluntariamente que todas las desavenencias, divergencias o cuestiones litigiosas que deriven de este contrato, se resolverán a través de mediación en el Servicio de Mediación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón, antes de recurrir al arbitraje, juicio u otro procedimiento de resolución de conflictos. A falta de resolución de las desavenencias dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud de mediación, o al vencimiento de otro plazo que hubiera sido acordado por escrito por las partes, dichas desavenencias serán definitivamente resueltas mediante Arbitraje de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su Reglamento y Estatutos, comprometiéndose expresamente a su cumplimiento». Y también cabe citar el ejemplo de la Cámara de Comercio de Bilbao, que promueve la siguiente cláusula: «En caso de desavenencias derivadas del presente contrato o relacionadas con él, las partes se comprometen a someterlas al proceso de solución de desavenencias del Reglamento de Resolución Consensuada de Conflictos de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao. A falta de resolución de las desavenencias según dicho Reglamento dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la demanda de resolución consensuada del conflicto, o al vencimiento de otro plazo que hubiera sido acordado por escrito por las partes, dichas desavenencias serán definitivamente resueltas de acuerdo con el Reglamento de la Corte de Arbitraje de Bilbao por uno o más árbitros nombrados conforme a su Reglamento de Arbitraje».



Del mismo modo, estimo que será posible que, en el marco de un procedimiento de mediación, y pese a que el mediador no puede imponer una solución a las partes, se establezca la facultad del mediador de proponer a las partes el recurso al arbitraje, cuando el mediador estime que cualesquiera de las cuestiones controvertidas no puedan ser resueltas a través de la mediación⁵⁶.

5.3. En cambio, las medidas para asegurar la separación entre la actividad de mediación y la actividad de arbitraje deben manifestarse en la presentación por parte de la institución de sus servicios a los clientes y en la contratación con los mismos, en los que debe evitarse cualquier confusión entre el arbitraje y la mediación. Y debe garantizarse que ni el mediador imponga a las partes una solución a la controversia, ni el árbitro se ocupe de mediar entre las partes.

5.4. En relación con la obligatoria separación de la actividad mediadora y arbitral, es crucial determinar si una misma persona puede actuar como mediador y como árbitro, pues dicha coincidencia podría ser contraria a la referida separación de actividades.

Pues bien, en mi opinión la necesidad de separación no impide que una misma persona pueda formar parte del listado de mediadores y del listado de árbitros de una misma institución, siempre que cumpla los requisitos legalmente exigidos para actuar como tal. A mi juicio, esta circunstancia no afecta a la oportuna separación de actividades, pues en unos casos actuará como mediador y en otros como árbitro, todo ello con la debida claridad a la hora de su designación.

En cambio, no es posible, en principio, que una misma persona actúe primero como mediador y, posteriormente, como árbitro, en el mismo conflicto. Así lo preceptúa, el artículo 17.4 de la Ley de Arbitraje, según el cual: «salvo acuerdo en contrario de las partes, el árbitro no podrá haber intervenido como mediador en el mismo conflicto entre éstas». Y así se recoge también en la Ley modelo sobre Conciliación Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)⁵⁷ y en el Reglamento de mediación de la OMPI⁵⁸.

Se trata con esta medida de garantizar la confidencialidad y la neutralidad. Porque es evidente que la posición de las partes no es la misma ante un mediador que ante un árbitro. Y, así, mientras que en relación con el mediador lo normal es que las partes le comuniquen todos los aspectos del conflicto, con independencia de que les beneficien o les perjudiquen, no sucede lo mismo respecto del arbitraje, donde es frecuente que las partes adopten un posicionamiento estratégico y no deseen que el árbitro conozca todos los aspectos del conflicto. Así se reconoce en la Guía para la incorporación al Derecho interno y utilización de la Ley modelo de la CNUDMI, donde se indica que la finalidad de esta norma «es fomentar la confianza en el conciliador y en la conciliación como método de solución de controversias», ya que «es posible que una parte no esté dispuesta a procurar por todos los medios una solución en un procedimiento conciliatorio si existe la posibilidad de que, al fracasar la conciliación, el conciliador sea designado árbitro por la otra parte en un procedimiento de arbitraje posterior».

De hecho, la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles garantiza que todo lo que se diga en la mediación no sea utilizado posteriormente en un procedimiento arbitral. Y, así, el artículo 9

.....
⁵⁶ Esta posibilidad se prevé en el artículo 14 del Reglamento de mediación de la OMPI.

⁵⁷ Art. 12: «El conciliador como árbitro. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el conciliador no podrá actuar como árbitro en una controversia que haya sido o sea objeto del procedimiento conciliatorio ni en otra controversia que surja a raíz del mismo contrato o relación jurídica o de cualquier contrato o relación jurídica conexos».

⁵⁸ Artículo 21: «A menos que un tribunal judicial lo exija o que las partes lo autoricen por escrito, el mediador no actuará a ningún título distinto del de mediador en procedimientos existentes o futuros, tanto judiciales, arbitrales como de otro tipo, en relación con el objeto de la controversia».



dispone que el procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confidencial, de modo que la obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que quedará protegido por el secreto profesional, a las instituciones de mediación y a las partes intervinientes, que no podrán revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento⁵⁹.

Asimismo, como se ha dicho, con la imposibilidad de que el mediador actúe posteriormente como árbitro también se quiere garantizar la neutralidad, dado que no es de excluir que haya prejuzgado el caso en la etapa de mediación. Todo ello por no hablar de las posibles reclamaciones de una de las partes por entender que el árbitro en su laudo toma represalias contra ella por no atender las recomendaciones realizadas durante la fase de mediación.

Es por eso que la prohibición habrá de ser interpretada de modo que se extienda a cualquier cuestión que, sin ser exactamente la misma que se ha sometido a mediación, guarde con ella una estrecha relación.

Pero siendo todo esto así, prevalece siempre el principio de autonomía de la voluntad, de forma que las partes en un conflicto puede pactar expresamente que quien ha actuado como mediador pueda luego intervenir como árbitro en el mismo conflicto. Y en este sentido cabría pensar en la posibilidad de que el reglamento de arbitraje de la OEPM previese directamente la compatibilidad entre la actuación previa como mediador y la posterior como árbitro, dado que el artículo 4.b) de la Ley de Arbitraje dispone que, cuando la ley se refiere a un acuerdo entre las partes, se entenderá que integran su contenido las disposiciones del reglamento de arbitraje al que las partes se hayan sometido. Sin embargo, creo que, a efectos de respetar la necesaria distinción entre las actividades de mediación y de arbitraje, lo más recomendable sería que el reglamento de arbitraje dejase esa posibilidad restringida a los casos en que existe un pacto expreso entre las partes.

6. Ventajas e inconvenientes de la opción de poner en marcha el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral sin celebrar acuerdos con otros organismos

6.1. La actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral sin celebrar acuerdos con ningún otro organismo presenta la ventaja de que la Oficina evitaría tener que negociar con terceros las condiciones de esa colaboración. Además, permitiría presentarse como una institución mediadora y arbitral (sin, digámoslo así, «tutelas» de tercero).

En efecto, la existencia de numerosas instituciones, tanto mediadoras como arbitrales, determina que éstas compiten en el mercado. Porque es innegable que cuando existe un determinado conflicto entre las partes y éstas están de acuerdo en someterlo a mediación o arbitraje (o cuando las partes prevén en un contrato el sometimiento de los litigios futuros a mediación y arbitraje), hay un nutrido grupo de instituciones a las que acudir. Y es aquí donde resulta fundamental, para que las partes elijan a una determinada institución (en este caso la OEPM) la experiencia y el prestigio de la institución, así como la de sus árbitros y mediadores.

.....

59 Y según el artículo 9.2, la confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los mediadores o las personas que participan en el procedimiento de mediación estén obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la información y documentación derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo, excepto: a) cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de confidencialidad. b) cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal.



Y siendo esto así no cabe excluir que el hecho de que la OEPM cuente con la colaboración de otra entidad, puede hacer llevar a las partes a entender que lo más oportuno sea, en lugar de someter la controversia a la OEPM (con la colaboración de otra entidad), acudir directamente al arbitraje o a la mediación administrada por esa otra entidad.

6.2. Entre los inconvenientes que presenta esta opción cabe referirse a la necesidad de que la OEPM se ocupe de articular, por sí sola, y desde cero, todo el funcionamiento como institución mediadora y arbitral (elaborando las listas de mediadores y de árbitros, elaborando *ex novo* los oportunos reglamentos, etc.). Además, la OEPM deberá contar, como se ha dicho, con un servicio de gestión de los procedimientos, lo que le requerirá la dedicación de recursos personales y materiales para ello.

6.3. Estos inconvenientes podrían reducirse si se optase por empezar a actuar como institución mediadora y limitándose únicamente a un tipo de conflictos (los que surgen en relación con los procedimientos de oposición al registro de marcas, nombres comerciales o diseños industriales), limitando el listado de mediadores únicamente a personal de la Oficina.

7. Recapitulación: principales pasos a dar y medios necesarios (especial referencia a la adopción de medidas de difusión de la OEPM como institución mediadora y arbitral)

7.1. De conformidad con lo expuesto hasta este momento, estos serían los principales pasos a dar por parte de la OEPM en caso de optar por articular su funcionamiento como institución mediadora u arbitral sin contar con la colaboración de otros organismos:

1	Aprobación de la Orden ministerial, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desarrollando el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral, en la que debiera incluirse la aprobación de los correspondientes reglamentos de mediación o arbitraje.
2	Selección de los mediadores y de los árbitros que se incluirán en las listas que deberá elaborar la Oficina. A tal efecto, están abiertas las distintas opciones ya examinadas en este Informe.
3	Fijación de los honorarios de los mediadores y de los árbitros, así como de los derechos de administración y gestión, previendo, de ser el caso, unas cuantías más reducidas o unas bonificaciones para las PYMES. Estas cuantías vendrán fijadas como anexo a los reglamentos de mediación y arbitraje.
4	Puesta en marcha de un servicio interno que dé apoyo a los procedimientos de mediación y de arbitraje administrados por la OEPM, realizando tareas como la gestión de las comunicaciones y notificaciones entre las partes y la Oficina y en su caso entre las partes y los árbitros o los mediadores. Será también recomendable la creación de una plataforma digital que permita tales comunicaciones y que facilite a las partes y a los mediadores y árbitros, la presentación, archivo y acceso a los documentos presentados, así como información sobre la evolución de los procedimientos.
5	Elaboración de formularios normalizados de solicitud de inicio y de contestación del procedimiento de mediación o del procedimiento arbitral, así como otros posibles escritos modelos que puedan utilizar las partes y que resultarán muy convenientes y útiles. De hecho, en la práctica son muchas las instituciones mediadoras y arbitrales que las han elaborado y las ponen a disposición de los interesados (*).



6	Suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil, en los términos que se han expuesto en los apartados precedentes de este Informe (VII. 2.2 y 3.3).
7	Inscripción de la OEPM como institución mediadora en el «Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación» del Ministerio de Justicia. De conformidad con el Real Decreto 980/2013 [por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles] (art. 20): «Las instituciones de mediación que tengan entre sus fines el impulso de la mediación regulada en la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles podrán inscribirse en la sección tercera del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, con independencia de su carácter público o privado, español o extranjero, incluidas las de carácter internacional». Pues bien, en la medida en que el Registro «tiene por finalidad facilitar el acceso de los ciudadanos a este medio de solución de controversias a través de la publicidad de los mediadores profesionales y las instituciones de mediación» (art. 8 del RD 980/2013), se facilitará la difusión de la actuación de la OEPM en este campo. La inscripción se efectuará mediante la declaración responsable de los datos previstos en el RD 980/2013 en el formulario existente a tal fin en la sede electrónica del Ministerio de Justicia (art. 11.2 del RD 980/2013).
8	En caso de que se desee hacer uso de la posibilidad legalmente establecida, podrá ponerse en marcha un sistema <i>on line</i> que permita la celebración de mediaciones y arbitrajes por medios de comunicación electrónica a distancia. Se requerirá, en tal caso, habilitar los mecanismos necesarios para garantizar a las partes la seguridad, el buen funcionamiento de la plataforma y de los sistemas electrónicos utilizados, la privacidad, la integridad y el secreto de los documentos y las comunicaciones, y la confidencialidad en todas las fases del procedimiento, así como para asegurar el cumplimiento de las previsiones exigidas en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, etc.).
9	Adopción de medidas de difusión de la actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral, incluyendo la elaboración de modelos de cláusulas y de acuerdos de sometimiento a mediación y a arbitraje. La oportunidad y conveniencia de que la OEPM adopte medidas de difusión de su condición de institución mediadora y arbitral requiere algunas consideraciones ulteriores, que se realizan en el siguiente apartado.

(*) A título meramente ejemplificativo pueden verse <http://www.mediacion.icav.es/archivos/subcontenido/1365.pdf>; http://www.camarabadajoz.es/web/ficheros/archivos/2017_02/modelo-de-solicitud-de-mediacion-en-el-ambito-civil-y-mercantil.pdf o http://www.tab.es/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=137&lang=es

7.2. Como ya se ha dicho, la existencia de numerosas instituciones de mediación y de arbitraje implicará que la futura actuación de la OEPM como tal supondrá la necesidad de competir con dichas instituciones para que las partes en conflicto acudan a la Oficina en lugar de a otras instituciones. Así las cosas, parece necesario que la puesta en marcha de la actividad de la OEPM como institución de mediación y de arbitraje vaya acompañada de una importante labor de difusión de los servicios de mediación y arbitraje en materia de propiedad industrial prestados por la Oficina.



- a) La inscripción de la Oficina en el «Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación» del Ministerio de Justicia será un paso importante, pero desde luego no debiera ser el único. Y cabe pensar, así, en la celebración de sesiones informativas abiertas para aquellas personas que pudieran estar interesadas en la mediación y arbitraje (a las que alude el artículo 17.2 de la Ley 5/2012).
- b) De igual modo, y a efectos de facilitar el recurso a los servicios de mediación y arbitraje de la OEPM, convendría que se elaborasen unas cláusulas tipo de sometimiento a mediación y arbitraje de las controversias futuras que puedan surgir en la relación contractual de las partes, así como acuerdos de sometimiento para litigios ya existentes.

A este respecto, en caso de que la OEPM comience su actividad como institución mediadora y arbitral, parece necesario revisar los acuerdos alcanzados con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para promocionar el recurso a dicho Centro en casos de mediación o arbitraje.

En efecto, la OEPM y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI han celebrado un acuerdo en virtud del cual ambas partes colaboran en el fomento de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de propiedad industrial⁶⁰. Además, la Oficina y la OMPI han colaborado en la elaboración de modelos de contratos relacionados con la transferencia de tecnología [modelo de acuerdo de confidencialidad, modelo de contratos de transferencia de material, modelo de contrato de licencia (ente público-empresa) y modelo de contrato de licencia (empresa-empresa)]. En estos modelos de contrato⁶¹ se incluyen cláusulas de sometimiento de las controversias a mediación o a arbitraje, de conformidad con los Reglamentos (de mediación o de arbitraje acelerado) de la OMPI⁶². De hecho, en realidad las cláusulas propuestas coinciden con las que ha redactado y propone, con carácter general, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI⁶³.

60 Así se informa en la web de la OMPI (<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/>) y en la de la OEPM (https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Mediacion_y_Arbitraje/)

61 Pueden verse en la dirección: http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/

62 Y así, en todos ellos se ofrecen estas dos alternativas.

«Opción 1: El presente Acuerdo tiene naturaleza privada y está sometido al derecho español.

Las Partes acuerdan someter toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en (...), España. El idioma que se utilizará en la mediación será el español.

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de 60 días naturales contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a un procedimiento judicial ante los Tribunales de la ciudad de (...) que resulten competentes.

Opción 2: El presente Acuerdo tiene naturaleza privada y está sometido al derecho español.

Las Partes acuerdan someter toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente Acuerdo y de toda enmienda al mismo o relativa al presente Acuerdo, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en (...), España. El idioma que se utilizará en la mediación será el español.

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de 90 días naturales contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las Partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de 90 días naturales, una de las Partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, diferencia o reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El Tribunal Arbitral estará compuesto por un árbitro único. El arbitraje tendrá lugar en (...), España. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el español. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho español».

63 Disponibles en el sitio web de la OMPI: <http://www.wipo.int/amc/es/clauses/>



Pues bien, es indudable que, si la OEPM empezase a actuar como institución mediadora o arbitral, y siguiese promoviendo el recurso al Centro de la OMPI; se estaría promocionando una institución mediadora y arbitral ajena, en detrimento de su propia actividad, lo cual carece de toda lógica.

- c) Por lo demás, también pueden tener un efecto positivo en la lucha competitiva entre instituciones la propia redacción de los reglamentos de mediación y arbitraje (haciéndolos atractivos a las partes) y, sobre todo, en materia de tasas y honorarios. Porque es indudable que cuanto más reducidos sean estos más atractivo resultará para las partes en conflicto acudir a los servicios de la Oficina. Ahora bien, tampoco puede olvidarse que si se limita en exceso la retribución de los mediadores y de los árbitros se corre el riesgo de que personas con gran capacitación y méritos para ello renuncien a actuar como tal. No se olvide que las distintas instituciones de mediación y arbitraje compiten entre sí para captar a los mejores mediadores y árbitros. Y aquí también deberá hacer un esfuerzo la Oficina para conseguir que su plantel de mediadores y árbitros sea de primer nivel.

SEGUNDA OPCIÓN:

La puesta en marcha del funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral celebrando acuerdos con otros organismos





La segunda gran opción a la hora de poner en marcha del funcionamiento de la OEPM como institución mediadora y arbitral es la de celebrar acuerdos con otros organismos, al amparo de lo permitido en el apartado segundo de la Disposición adicional sexta del Reglamento de la Ley de Patentes, según el cual la OEPM *«podrá celebrar acuerdos con organismos nacionales, europeos o internacionales con experiencia en arbitraje y mediación para la organización e intervención en la solución extrajudicial de controversias en materia de Propiedad Industrial»*.

1. **Ámbito subjetivo de los acuerdos: Determinación de los organismos con los que se pueden celebrar convenios**

Esta disposición normativa es, ciertamente, generosa, en la medida en que permite alcanzar acuerdos con cualquier organismo, sea nacional, europeo o internacional, siempre que cuente «con experiencia en arbitraje y mediación». Será preciso, por tanto, que se trate de organismos que se dediquen a la administración de este tipo de mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero nótese que no se exige que tengan experiencia específica en materia de mediaciones o arbitrajes en materia de propiedad industrial. Y eso amplía muy considerablemente el listado de instituciones arbitrales y de mediación con las que se puede intentar celebrar algún tipo de acuerdo.

Cabe pensar, ante todo y, en primer lugar, en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. No solo porque se trata de la institución internacional más importante en el campo de la mediación y el arbitraje relacionados con la propiedad industrial, sino también porque –como ya se ha explicado– el Centro de la OMPI viene desarrollando una importante labor de colaboración con oficinas de propiedad industrial de distintos países con el fin de fomentar y poner en funcionamiento sistemas de resolución extrajudicial de controversias. De hecho, y como ya se ha indicado en el anterior apartado de este Informe, la OEPM y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ya han alcanzado acuerdos para colaborar en el fomento de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de propiedad industrial, y han elaborado modelos de contratos relacionados con la transferencia de tecnología [modelo de acuerdo de confidencialidad, modelo de contratos de transferencia de material, modelo de contrato de licencia (ente público-empresa) y modelo de contrato de licencia (empresa-empresa)]; modelos en los se incluyen cláusulas de sometimiento de las controversias a mediación o a arbitraje, de conformidad con los Reglamentos (de mediación o de arbitraje acelerado) de la OMPI.

Asimismo, también cabrá concertar acuerdos con muchas de las instituciones a las que ya se ha hecho referencia en el apartado VI de este estudio (cualquiera de las numerosas instituciones de mediación existentes, las cortes de arbitraje de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, el Tribunal Arbitral de Barcelona, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Arbitraje Internacional de París, etc.).

No obstante, presenta dificultades un eventual acuerdo con el Centro de Mediación de la EUIPO o con el Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes, creado por el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. Y ello, porque, como ya se ha explicado en el apartado VI del Informe, dichos centros todavía no se han puesto en funcionamiento, por lo que, en la actualidad, no se puede afirmar que se trate de organismos *«con experiencia en arbitraje y mediación»*.



2. **Ámbito objetivo del acuerdo: aspectos en los que se puede recabar la colaboración de otras instituciones arbitrales o de mediación**

Una vez establecidos los organismos con los que la normativa permite celebrar acuerdos, queda por determinar cuál puede ser el contenido de esos eventuales acuerdos.

La Disposición adicional sexta del Reglamento de la Ley de Patentes preceptúa que los acuerdos pueden tener lugar «*para la organización e intervención en la solución extrajudicial de controversias en materia de Propiedad Industrial*». Se trata, pues, de valerse de la colaboración de estos organismos en la organización de la solución extrajudicial de controversias, así como para que actúen o intervengan en estos procedimientos (ya se trate de la mediación, ya del arbitraje, como mecanismos que son de solución extrajudicial de controversias). Así las cosas, cabe examinar en qué medida se puede pactar o acordar la participación de esos otros organismos en la actividad de la OEPM como institución arbitral o mediadora.

2.1. **La imposibilidad de remitir la administración de todo el procedimiento a otro organismo**

a) Una primera posibilidad teórica en la que cabría pensar sería que la OEPM acordase la remisión al organismo u organismos de los conflictos sometidos a mediación o arbitraje en la OEPM. Se trataría de una solución similar a la establecida en el acuerdo entre la Oficina de propiedad industrial de Singapur y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, plasmado en el Memorándum firmado el 28 de septiembre de 2011, que ya ha sido analizado en el apartado VI. 1.2 de este Informe, y en virtud del cual se establece un procedimiento común para facilitar la mediación en asuntos de propiedad industrial pendientes ante la Oficina de Singapur.

Desde luego esta opción parecería, en un primer análisis, interesante, porque a la OEPM le bastaría con fomentar que las partes sometan los conflictos directamente ante esos otros centros o en su caso ante la OEPM y en este último caso, según recibe las solicitudes de mediación o de arbitraje, remitir la cuestión a esos otros organismos con los que se haya pactado, para que sean esos organismos quienes se encarguen de la designación de los mediadores o árbitros y de la administración de los procedimientos.

El ahorro de costes y de medios para la OEPM sería notable. Pero el problema es que, procediendo de este modo, la OEPM no sería una auténtica institución arbitral o mediadora.

En efecto, y como ha venido recordándose en este Informe, la OEPM puede asumir la condición de institución arbitral y mediadora, según lo dispuesto respectivamente en la Ley 60/2003 y en la Ley 5/2012. Y de acuerdo con estos textos legales, la condición de institución mediadora o arbitral requiere que la entidad se ocupe de la administración del procedimiento, así como, en su caso, de la designación de los mediadores y de los árbitros.

Así las cosas, un eventual acuerdo entre la OEPM y una institución arbitral o mediadora en el que se pacte la remisión por parte de la Oficina de todos los conflictos que reciba a esa otra institución, para que ésta se encargue de su administración y del nombramiento de los árbitros o mediadores, no sería, en mi opinión, respetuosa ni con el artículo 2.6 de la Ley 17/1975, en la nueva redacción de la disposición final 2ª de la LP 2015, ni con el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la redacción de la disposición final 1ª del Real Decreto 316/2017, que se refieren a la Oficina como institución mediadora o arbitral «*de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje*».



Es una realidad frecuente en la práctica la firma de contratos de colaboración entre instituciones de mediación y arbitrales y otras entidades, para el establecimiento de un sistema de mediación y arbitraje. Cabe citar, como ejemplo, los convenios de la Asociación Española de Mediación (ASEMED) con el sindicato CSI-CSIF y con la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA⁶⁴. Así, por ejemplo, en el primero de estos convenios se afirma (cláusula primera) que el objeto del convenio *«es establecer un marco de colaboración entre CSI-F y ASEMED, a través de su Centro de Mediación y de su Junta Arbitral, para la realización de proyectos relacionados con la implantación de la mediación y el arbitraje entre los afiliados de aquel y las personas vinculadas con los mismos, en toda España»*. Pero en la cláusula segunda queda meridianamente claro que la actuación como institución mediadora le corresponde a ASEMED, pues se indica que los afiliados, ciudadanos y empresarios que tengan relación con CSI-F acogidos a los diferentes proyectos de mediación *«podrán solicitar al Centro de mediación de ASEMED un procedimiento de mediación, de acuerdo con el protocolo de gestión de procedimientos de mediación aprobado por ASEMED»*. Esto es, es ASEMED quien gestiona o administra el procedimiento, como institución mediadora que es (y como se recuerda en el apartado V de las manifestaciones iniciales del convenio). Es decir, en modo alguno este convenio de colaboración convierte al referido sindicato en institución mediadora según la Ley 5/2012.

Pues bien, lo mismo sucedería –por ejemplo– en un eventual convenio entre la OEPM y una institución mediadora o arbitral para que las personas involucradas en una controversia relacionada con la propiedad industrial pudiesen solicitar de esa otra institución los servicios de mediación y arbitraje. En tal caso, en modo alguno estaría la OEPM asumiendo la condición de institución de mediación o de arbitraje, pues ese papel le correspondería a la entidad con la que celebre el referido convenio. Aunque este tipo de convenios pudieran eventualmente enmarcarse en la función legal de la OEPM de «promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y a la más adecuada protección de la propiedad industrial, tanto en el orden nacional como en el internacional» (art. 2.4 de la Ley 17/1975), no se estaría desarrollando la función a la que se refiere el artículo 2.6 de la Ley 17/1975 (en la redacción de la Disp. Final 2ª de la Ley 24/2015), de *«desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho»*.

Y el hecho de que la Disposición adicional sexta del Reglamento de la Ley de Patentes tenga una redacción amplia, permitiendo –con carácter general y sin limitaciones o restricciones– que la Oficina celebre acuerdos con otros organismos para la organización e intervención en la solución extrajudicial de controversias, no debe llevar a alterar la anterior conclusión. Por la sencilla razón del principio de jerarquía normativa, pues una norma de rango reglamentario no puede alterar la disposición legal de rango superior.

- b)** Así las cosas, la actuación de la OEPM debe ser distinta a la que asumen otras entidades al poner en marcha procedimientos extrajudiciales de resolución de controversias en materias relacionadas con la propiedad industrial y en concreto los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos en el ámbito de los nombres de dominio.

En efecto, en la actualidad, y para nombres de dominio de segundo nivel incluidos en determinados nombres de dominio de primer nivel, está abierto el recurso al llamado «procedimiento administrativo» ante un prestador de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN. Este procedimiento se rige por la «Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio»

.....

64 Pueden consultarse en <https://www.asedmed.org/convenio-asedmed-sindicato-csif/>



(*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy-UDRP*) aprobada por la Junta directiva de la ICANN en 1999, y por el «Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio», también aprobado por la ICANN, en 1999 y modificado en 2009.

De acuerdo con la UDRP los conflictos han de ser resueltos por alguno de los proveedores de servicios de solución de controversias acreditados por la ICANN. Resulta, así, que la ICANN no interviene en este procedimiento, y es ante estos proveedores de servicios previamente autorizados ante los que se deben plantear los conflictos. En la actualidad existen varias organizaciones encargadas de solucionar las controversias relativas a nombres de dominio aplicando el procedimiento contenido en la Política y en Reglamento. Se trata de: **a)** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), **b)** *National Arbitration Forum* (NAF) (Minneapolis-St Paul), **c)** *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC), Beijing y Hong Kong, **d)** *The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes*, **e)** *Arab Center for Domain Name Dispute Resolution* (ACDR). De todos estos proveedores del servicio de solución de controversias el más importante, por el número de casos que ha resuelto, es la OMPI, que actúa por medio de su Centro de Arbitraje y Mediación.

Como se puede comprobar, la ICANN diseña un procedimiento extrajudicial de controversias y se limita a designar o acreditar a determinadas instituciones que son las encargadas de la administración de los procedimientos, así como de la designación de los expertos que resuelven las controversias, de acuerdo –entre otra normativa– a los propios reglamentos internos de esas instituciones.

El procedimiento de la UDRP ha servido de modelo para muchos *Network Information Centers* que no han adoptado el procedimiento de la ICANN pero que han elaborado procedimientos de solución de controversias propios, claramente inspirados en el de la ICANN. Tal es el caso, por ejemplo, del procedimiento alternativo de solución de controversias diseñado para los nombres de dominio «.eu» en el Reglamento (CE) nº 874/2004 (artículos 22 y siguientes), o del «sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial», al que alude el apartado ocho de la Disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y el Plan nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»), aprobado por la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo, y regulado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 del Director General de la entidad «Red.es» por la que se establece el «Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es")».

El procedimiento extrajudicial de controversias en materia de nombres de dominio «.es» no se sustancia, en ningún caso, ante la entidad «Red.es», la entidad responsable de la asignación de los nombres de dominio. Por el contrario, esta entidad ha procedido a acreditar a distintos centros, que son los encargados de aplicar el Reglamento y resolver las disputas que se le presenten. Dichos centros reciben en el Reglamento el nombre de «Proveedores de servicios de solución extrajudicial de conflictos». En la actualidad se encuentran acreditados los siguientes proveedores de resolución extrajudicial de conflictos: el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI; Autocontrol, Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial; el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España; y AECCEM, Asociación española de comercio electrónico y marketing relacional.

Será el demandante (titular de derechos previos) quien decida cuál de estos cuatro proveedores quiere que conozca de la demanda, presentándola directamente ante el centro elegido. Cada uno de estos proveedores mantiene una lista de expertos, y cuando el proveedor recibe una demanda, nombra a un experto de la lista para que sea éste quien resuelva la controversia.

Pues bien, fácilmente se comprende que la posición de la OEPM a la hora de establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos en materia de propiedad industrial no puede adoptar este modelo de los procedimientos en materia de nombres de dominio, limitándose a acreditar a otro u otros centros o instituciones arbitrales o mediadoras, porque al actuar así la OEPM no estaría actuando como una institución mediadora o arbitral según la Ley 5/2012 y la Ley 60/2013.



Esa es la gran diferencia con la entidad Red.es y con la ICANN, pues estas entidades no tienen la consideración legal de instituciones de mediación o arbitraje, ni deben actuar como tales. Por el contrario, se limitan a establecer y diseñar un procedimiento extrajudicial de resolución de controversias, de cuya aplicación se encargan otras instituciones, como se ha explicado.

- c) Estas mismas consideraciones valen en relación con una eventual colaboración con la OEPM de otro organismo, de tal modo que la OEPM solo le cediese a ese otro organismo una parte de los conflictos o procedimientos. En tal supuesto, y en relación con esos procedimientos en concreto, la Oficina no estaría actuando como institución arbitral o mediadora, administrando el procedimiento. Y, en consecuencia, seguirían siendo válidas las objeciones ya examinadas.

Con todo, estas consideraciones se refieren a la «cesión» a otra entidad de conflictos que entren dentro del ámbito de actuación de la OEPM como institución arbitral y mediadora. Pero cabe preguntarse si sería posible alcanzar un acuerdo con otra institución de modo que lo que la OEPM le remitiese fuesen conflictos que cayesen fuera del margen de actuación de la Oficina.

Siendo más concretos, se trata de dilucidar si sería viable una solución como la alcanzada en el Memorando de Entendimiento, el 12 de septiembre de 2012 entre el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI-BR) y la OMPI, en el que se establece un sistema de Mediación OMPI para controversias relativas a derechos de propiedad intelectual ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Brasil (INPI-BR). Como ya se ha explicado en otro apartado de este Informe (el VI. 1.2), según este Memorando de entendimiento, el recurso a la mediación de la OMPI (de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI) se prevé para los conflictos en los que al menos una de las partes tiene su sede o residencia fuera de Brasil. Porque cuando ambas partes son residentes o tienen su sede en Brasil, la solicitud de mediación y el compromiso de mediación deben ser transmitidos al Centro de Defensa de la Propiedad Intelectual del INPI-BR (CEDPI), de acuerdo con el Reglamento de Mediación del INPI-BR.

Pues bien, como también se ha explicado en otro epígrafe de este Informe (el IV. 3), la OEPM podrá actuar como institución mediadora al amparo de la Ley 5/2012 en relación con disputas en las que las partes sean extranjeras o estén domiciliadas en un país distinto al nuestro. Y la OEPM también podrá actuar como institución arbitral en casos de arbitraje internacional, dado que según el artículo 1.1 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, la ley se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio español, sean de carácter interno o internacional.

Por lo tanto, en principio, la actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral se extiende también a estos conflictos internacionales. Cosa distinta es que, a la hora de aprobar la preceptiva normativa de desarrollo de la actuación de la OEPM se quiera limitar su actuación únicamente a las mediaciones y arbitraje en que intervengan partes nacionales o que estén domiciliadas en España. Si así se hiciese, en relación con las controversias que no encajasen en el ámbito de actuación de la OEPM cabría llegar a un acuerdo con la OMPI (o con otra entidad arbitral o mediadora) para que la OEPM fomentase que en estos casos las partes acudiese a esas otras instituciones, o incluso que la OEPM actuase como un canal inicial de recepción de esas controversias, que serían remitidas a esa otra institución.

Obrando de este modo, y en relación con esas controversias, la OEPM no estaría actuando como una institución mediadora y arbitral en el sentido de las leyes 5/2012 y 60/2003. Pero como se trataría de conflictos que quedarían al margen de su ámbito de actuación como institución mediadora o arbitral, opino que no sería imprescindible que en estos casos administrase los procedimientos ni procediese a la designación de árbitros y mediadores. Ahora bien, esta solución requeriría una restricción normativa del ámbito de actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral que, como se ha venido explicando, se configura en la normativa reguladora de manera muy amplia (incluyendo por tanto las mediaciones transfronterizas y los arbitrajes internacionales).



2.2. Sobre la posibilidad de que otros organismos colaboren en aspectos concretos

Como se acaba de exponer, a la hora de que la OEPM cuente con la colaboración de algún organismo con experiencia en arbitraje y mediación es imprescindible que la OEPM desarrolle algún tipo de actividad que le permita mantener la condición legal de institución mediadora o arbitral, en el sentido de la Ley 5/2012 y de la Ley 60/2003. Debe tratarse, por tanto, de una intervención o colaboración concreta y específica en la actividad de la OEPM como institución arbitral o mediadora.

2.2.1. Colaboración en el proceso de designación de mediadores y árbitros

Una posibilidad es la de que la OEPM, al elaborar su listado de mediadores y de árbitros, alcanzase un acuerdo con otros organismos para utilizar sus listados. Es decir, se trataría de pactar con esas otras instituciones con experiencia en mediación y arbitraje y que ya cuentan con sus correspondientes listados de mediadores y árbitros, que la OEPM pueda utilizar dichos listados.

Este proceder tendría la ventaja de que la OEPM no necesitaría dedicar medios y esfuerzos para integrar una lista de mediadores y árbitros. Pero, en todo caso y en especial en el supuesto de que el organismo no sea español, habría que garantizar que los mediadores y árbitros de esas otras instituciones cumplen los requisitos legalmente exigidos por la legislación española, tanto los generales como los específicos de experiencia en propiedad industrial durante un mínimo de cinco años. Y convendría, en su caso, pactar con esas otras instituciones los supuestos en los que se entenderá acreditada dicha experiencia.

Sin embargo, lo más probable es que esta opción dejase fuera del listado a muchos, si no a todos, de los empleados de la OEPM, que la Oficina puede querer que se integren en listado de mediadores o árbitros. Porque lo más probable es que dichos empleados no se encuentren integrados en la actualidad en los listados de ninguna institución mediadora o arbitral. Ahora bien, para dar cabida a estas situaciones cabría pensar en sistema mixto en el que, junto a los mediadores y árbitros de esas otras instituciones, la OEPM pudiese incluir a otras personas.

En cualquier caso, siendo la Oficina la que debe asumir la condición de institución mediadora y arbitral, es a ella quien le corresponde en último término el respeto de las obligaciones legalmente establecidas, como la de velar «por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, así como su independencia» (art. 14.3 de la Ley de Arbitraje), o la del cumplimiento de las obligaciones legales de los mediadores y árbitros (en la medida en que responde subsidiariamente en caso de incumplimiento, ex art. 14 Ley 5/2012 y art. 21 de la Ley 60/2003).

Otra posibilidad a valorar sería la de que los organismos con los que alcanzase acuerdos la OEPM no solo «aportasen» sus listados de árbitros o mediadores, sino que participasen en la designación o nombramiento de los concretos árbitros o mediadores que actuarán en cada procedimiento. No obstante, y salvo que sean designados por las propias partes, el acto formal de nombramiento de los árbitros o mediadores entiendo debe corresponder a la OEPM, porque –como se afirma en la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje, «serán las partes directamente o las instituciones arbitrales las que con total libertad y sin restricciones –no adecuadas a la realidad del arbitraje– designen a los árbitros».

2.2.2. Colaboración en relación con los medios materiales necesarios para la administración del arbitraje o de la mediación

También cabría que los organismos nacionales, europeos o internacionales con los que eventualmente se celebren acuerdos, colaboren con medios materiales para la administración de los procedimientos. Por ejemplo, facilitando sus oficinas para su uso por los mediadores o árbitros en caso de reuniones con las partes, permitiendo la utilización de sus aplicaciones informáticas en la gestión de los procedimientos o, simplemente, prestando asesoría a la OEPM en su puesta en marcha como institución mediadora y arbitral.



2.2.3. Colaboración en la labor de impulso de la mediación y el arbitraje

Junto a los anteriores extremos, también cabe acudir a la colaboración con otras instituciones arbitrales y mediadoras para conseguir la difusión de la actuación de la OEPM como institución arbitral y mediadora.

En efecto, y como ya se ha dicho, la Ley 5/2012 menciona como fines de las instituciones de mediación «el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores». Por lo tanto, la constitución de la Oficina como institución mediadora la obligará a desarrollar una labor al respecto. Y aquí también cabrá contar con la colaboración de otros organismos, incluso aunque también se dediquen a la mediación.

Sin duda puede parecer complicado que, en un marco de competencia entre las instituciones de mediación, una de ellas se dedique a promover a otra de ellas (la OEPM) en detrimento de sí misma. Pero puede ser factible en casos de instituciones de mediación que no ofrezcan sus servicios en relación con disputas de propiedad industrial. Y lo mismo vale en relación con una posible colaboración para el fomento de la OEPM como institución arbitral.

2.2.4. Sobre la utilización de un reglamento de arbitraje o de un reglamento de mediación de otra institución

Como se ha expuesto, el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral requerirá la elaboración de un reglamento de mediación y de un reglamento de arbitraje. A este respecto, y a efectos de facilitar el proceso de puesta en marcha de la actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral, cabe preguntarse si sería posible que la Oficina acordase con otro organismo o institución la utilización de sus reglamentos, evitando así la OEPM la elaboración de uno propio.

Nótese bien que lo que ahora se está planteando no es que la OEPM remita la administración de los procedimientos a otra institución mediadora o arbitral, sino la hipótesis en que la Oficina actúa ella misma como institución mediadora o arbitral, administrando los procedimientos, pero con sujeción a los reglamentos de otros organismos.

En contra de esta posibilidad, en el ámbito del arbitraje, parece estar el artículo 14.2 de la Ley de Arbitraje cuando preceptúa que «las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus *propios* reglamentos».

Sin embargo, no se puede desconocer que en la práctica se aprecian ejemplos de instituciones arbitrales que administran arbitrajes de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI o con los reglamentos de otros centros, de forma que existen instituciones arbitrales como la Corte de Arbitraje de Madrid que, pese a contar con un reglamento propio, permiten que se pueda administrar algún procedimiento conforme a otro reglamento⁶⁵. Y por eso ha destacado **Perales Viscasillas**⁶⁶ que:

«estaríamos en presencia de arbitrajes administrados aunque se utilizara el reglamento de otra institución. Por ejemplo, si las partes sometieran a la CAM la administración de un arbitraje conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional de París. En este caso, y siempre que lo aceptara la CAM, se trataría de un arbitraje administrado por una institución arbitral conforme al reglamento de otra institución. Para ser más precisos indicar que no sería un arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (esto es, vulgarmente hablando no estaríamos ante un “arbitraje CCI”), sino ante un arbitraje de la CAM que administra el reglamento que las partes han acordado y que resulta ser el de la CCI».

65 Según el artículo 3 de los Estatutos de la Corte de Arbitraje de Madrid (en vigor desde el 25 de julio de 2014): «La Corte administrará el arbitraje según lo dispuesto en su Reglamento, salvo manifestación expresa en contrario de las partes, que requerirá la aprobación expresa de la Corte. En la administración de los procedimientos arbitrales la Corte actuará con total independencia de los restantes órganos de la Cámara». La posibilidad de recurrir a un reglamento ajeno se ampara en la posibilidad de no aplicar el propio, si media acuerdo de las partes y aprobación de la Corte.

66 **Perales Viscasillas**, *El seguro de responsabilidad civil en el arbitraje*, Fundación MAPFRE, Madrid, 2013, pág. 127.



Y todo ello pese a que algunos organismos intentan evitar que otras instituciones utilicen sus reglamentos de arbitraje. Es el caso, precisamente, de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo reglamento de arbitraje dispone en su artículo 1.2 que «la Corte es el único órgano autorizado a administrar arbitrajes bajo el Reglamento, incluyendo el examen previo y la aprobación de laudos dictados de conformidad con el Reglamento»

Así las cosas, se ha considerado que la administración de los procedimientos con sujeción a los reglamentos de otros organismos es acorde con el artículo 14.2 de la Ley de Arbitraje. Baste, por ejemplo, con traer a colación la opinión de **Alonso Puig**⁶⁷. Este autor, al analizar el artículo 14 de la Ley 60/2003 lo compara con la redacción del anterior artículo 10 de la Ley de Arbitraje de 1988, que disponía que «las partes podrán también encomendar la administración del arbitraje y la designación de los árbitros, de acuerdo con su reglamento», a las instituciones arbitrales. Y al referirse a la nueva redacción según la cual «las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos», destaca lo siguiente:

«Este cambio tiene de positivo, a mi juicio el que da mejor entrada a la posibilidad de que una institución arbitral tenga reconocida, entre sus posibles funciones arbitrales, la de administrar un arbitraje o nombrar árbitros a través de un sistema distinto al previsto en el que sea su típico reglamento de arbitraje; lo cual, dicho sea de paso, es una realidad en el campo del arbitraje internacional».

Ahora bien, como se puede comprobar, se admite esta posibilidad partiendo de que la institución que administra un procedimiento arbitral conforme a un reglamento de otra institución, cuenta –a su vez– con su propio reglamento⁶⁸. Por tal motivo, entiendo que será preciso que la OEPM tenga su propio reglamento de arbitraje. Cosa distinta es que al elaborar su reglamento la Oficina tome como modelo el de otra institución e incluso que llegue a un acuerdo previo para ello.

Por lo que respecta al reglamento de mediación, el hecho de que no exista en la Ley 5/2012 una disposición que exija la actuación de las instituciones de mediación conforme a su propio reglamento, podría ser un factor a favor de que una institución de mediación administrase sus procedimientos conforme al reglamento de arbitraje de otra institución. Sin embargo, sigue pareciendo lo más recomendable que la Oficina cuente con su propio reglamento, pues eso también opera como un elemento de prestigio ante las demás instituciones mediadoras, que puede facilitar que las partes acudan a la OEPM.

3. Ventajas e inconvenientes de esta opción

El recurso por parte de la OEPM a la facultad de celebrar acuerdos con otros organismos con experiencia en arbitraje y mediación presenta distintas ventajas e inconvenientes, que en su gran parte son de signo contrario a los que presenta la opción de no celebrar este tipo de acuerdos. Es decir, el recurso a los acuerdos con otras instituciones puede solventar o reducir los inconvenientes de la opción de no hacerlo, pero a la vez, hace surgir algunos inconvenientes que no se manifiestan si la OEPM se ocupa directamente de todo el proceso de puesta en marcha y funcionamiento del sistema.

67 **Alonso Puig**, «El arbitraje institucional», en **De Martín/Hierro Anibarro** (Dirs.), *Comentario a la Ley de arbitraje*, Marcial Pons, Madrid, 2006, pág. 683.

68 En el mismo sentido, las Recomendaciones de la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) para ayudar a las instituciones arbitrales y a otros órganos interesados en relación con los arbitrajes regidos por el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, en cuyo apartado 18 se afirma que: «Una prueba mensurable del éxito del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI reside en esa gran adaptabilidad que le permite responder a las necesidades de partes litigantes, procedentes de culturas jurídicas muy diversas, en una amplia gama de controversias, y en el gran número de instituciones arbitrales independientes que se han mostrado dispuestas a administrar arbitrajes (y que lo han hecho) conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, sin limitarse a actuar conforme a su propio reglamento».



Así, entre las ventajas que presenta esta opción está el que la OEPM podría beneficiarse de la colaboración y experiencia de esos otros organismos (dentro del marco legal al que nos hemos referido), lo que además puede suponer algún ahorro de costes de gestión y administración de la OEPM.

A su vez, la actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral celebrando acuerdos con otros organismos presenta el inconveniente de que la Oficina tendría que negociar con terceros las condiciones de esa colaboración, de modo que esos otros organismos pueden requerir a cambio determinadas contraprestaciones (incluso económicas), cuya viabilidad deberá valorar detenidamente la Oficina.

Además, la colaboración de estos otros organismos podría diluir la imagen de la Oficina como una institución de mediación y arbitral. Es decir, si se diseña un sistema en el que la OEPM actúa con la colaboración de otro organismo mediador o arbitral, no cabe excluir que algunas de las partes consideren la posibilidad de acudir directamente a esos otros organismos, antes que a la OEPM.

4. **Recapitulación: principales pasos a dar y medios necesarios**

De conformidad con lo expuesto, estos serían los principales pasos a dar por parte de la OEPM en caso de optar por articular su funcionamiento como institución mediadora u arbitral contando con la colaboración de otros organismos:

1	Determinar para qué se quiere la colaboración de otros organismos con experiencia en mediación y arbitraje (teniendo presente las limitaciones explicadas en el anterior apartado de este Informe).
2	Determinar con qué institución o instituciones se quiere iniciar la correspondiente negociación.
3	Tener en cuenta en la negociación si la colaboración de los organismos será gratuita o retribuida y en este segundo caso valorar si será o no más costoso que hacerlo directamente la Oficina.
4	Para todos los demás extremos que queden al margen del convenio son de aplicación los mismos pasos y medios necesarios que se han indicado en el epígrafe VII. 7 con ocasión del supuesto en que la OEPM decida actuar como institución mediadora y arbitral sin la colaboración de otras instituciones.

OTRAS OPCIONES:

Cambios normativos
necesarios para
su implementación





A lo largo de este estudio se ha ido poniendo de manifiesto cómo la normativa actualmente vigente imposibilita la adopción por parte de la OEPM de determinados modelos de resolución alternativa de conflictos que se siguen en otros ámbitos de la propiedad industrial e intelectual. Y sobre esa base, la Oficina también desea conocer qué cambios normativos habría que realizar en caso de que se quisiese impulsar el establecimiento de esos otros modelos.

1. La actuación de la OEPM, no como institución mediadora o arbitral, sino como institución que procede, directamente, a realizar la mediación o a resolver el conflicto

1.1. Tanto el artículo 2.6 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy Oficina Española de Patentes y Marcas) (reformado por la LP de 2015) como el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas (modificado por el Reglamento de la Ley de Patentes de 2015) aluden a la función de la OEPM de desempeñar las funciones de solución de conflictos «como institución mediadora y arbitral», y ello «de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje».

Como se ha explicado en el apartado II de este Informe, la configuración de la OEPM como institución mediadora de acuerdo con la Ley 5/2012 determina que la OEPM no podrá actuar, como tal Oficina, como mediadora. Porque el artículo 5 de la referida Ley prohíbe que las instituciones mediadoras presten directamente el servicio de mediación.

Y, de manera paralela, la actuación de la Oficina como institución arbitral de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Arbitraje, también impide que ésta pueda proceder a resolver las controversias, limitándose su papel a la administración del procedimiento arbitral y, en su caso, a la designación de los árbitros.

1.2. Si, pese a ello, la OEPM estuviese interesada en proceder directamente, y como tal Oficina, a la mediación y a la resolución de las controversias, deberá impulsar una modificación normativa en la Ley 17/1975, así como en el Real Decreto 1270/1997, para eliminar las referencias a la actuación de la Oficina «*como institución mediadora y arbitral*» y permitir la intervención directa de la Oficina en la mediación y en el arbitraje voluntario de Derecho privado (de manera similar a lo que se establece en relación con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia o en relación con la Comisión de Propiedad Intelectual).

a) Como se ha expuesto en el apartado II del Informe, una de las modalidades de la actividad administrativa arbitral es aquella en la que la Administración resuelve un conflicto entre privados, pero al hacerlo no ejerce una potestad administrativa, ni por lo tanto dicta un acto administrativo recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que emite un laudo que será recurrible ante la jurisdicción civil en los términos establecidos en la Ley de Arbitraje.

Y como también se ha explicado, la Ley de Arbitraje no impide que una Ley distinta establezca la posibilidad de que una persona jurídica, incluso pública, reciba la facultad de arbitrar, porque la Ley de Arbitraje admite la existencia de arbitrajes especiales a los que resulta de aplicación supletoria la Ley de Arbitraje, de modo que en esa regulación específica puede asignarse a una persona jurídica o a un órgano de la administración la actuación como árbitro.

Acogiendo, pues, este sistema, la OEPM no asumiría el papel de institución arbitral según la Ley de Arbitraje ni estaríamos ante arbitrajes institucionales. Y tampoco se trataría del ejercicio de una función arbitral de carácter público. Se trataría, por el contrario, de arbitrajes *ad hoc* en los que el árbitro sería la propia Oficina.



- b) El referido cambio normativo también posibilitaría, en mi opinión, que la OEPM realizase directamente la mediación, actuando, no como institución mediadora, sino como mediadora. Recuérdese a estos efectos que la Ley 5/2012 admite la posibilidad de que existan personas jurídicas mediadoras, aunque estas personas jurídicas (que son distintas a la institución de mediación) «deberán designar para su ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta Ley».

Además, también existen supuestos en los que órganos administrativos o adscritos a una Administración realizan labores de mediación, con sujeción a normativa especial, resultando de aplicación subsidiaria la Ley 5/2012. Es el caso, señaladamente, de la Comisión de Propiedad Intelectual (disponiendo el artículo 2.2 del Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, dicha aplicación supletoria de la Ley 5/2012).

1.3. Habría que modificar, así, el artículo 2.6 de la Ley 17/1975, que actualmente dispone que:

«El Registro de la Propiedad Industrial (hoy OEPM) tendrá a su cargo la realización de la actividad administrativa que al Estado corresponde en materia de propiedad industrial conforme a la legislación y convenios internacionales en vigor, y será el instrumento de la política tecnológica en este campo atribuyéndosele de manera especial:

Seis. Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho».

A la hora de afrontar el cambio de este precepto cabría pensar en una nueva redacción legal en la que tuviesen cabida todas las posibilidades (esto es, la actuación de la OEPM como institución mediadora o arbitral y la actuación directa como árbitro o mediador), remitiendo al desarrollo reglamentario la correspondiente elección entre ambas posibilidades. Así sucedería si se acogiese una redacción similar a la siguiente:

«El Registro de la Propiedad Industrial (hoy OEPM) tendrá a su cargo la realización de la actividad administrativa que al Estado corresponde en materia de propiedad industrial conforme a la legislación y convenios internacionales en vigor, y será el instrumento de la política tecnológica en este campo atribuyéndosele de manera especial:

Seis. Desempeñar las funciones de mediación y arbitraje que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho».

El desarrollo de la actuación de la Oficina como árbitro o mediador puede ir acompañado –eventualmente– de decisiones orgánicas y estructurales dentro de la OEPM (determinando si la labor de mediación y arbitraje la desempeñará un órgano interno, si se creará o una o varias comisiones específicas, o un órgano adscrito, si se dará entrada o no a expertos ajenos, etc.). Por tal motivo, la Oficina deberá valorar si estas cuestiones y la eventual creación de un órgano interno o adscrito exige respetar el principio de reserva de ley, y por lo tanto es una cuestión que debe quedar ya regulada en la Ley 17/1975.

Además, si la Oficina o el Ministerio impulsasen un cambio legislativo en este punto sería porque ya han decidido que quieren ir a la implantación de ese otro modelo. Por esa razón parece más recomendable que la modificación de la Ley lleve a un precepto más concreto en el que se establezca claramente la actuación directa de la Oficina como árbitro o mediador. Cabría pensar en una redacción de este tipo:



«El Registro de la Propiedad Industrial (hoy OEPM) tendrá a su cargo la realización de la actividad administrativa que al Estado corresponde en materia de propiedad industrial conforme a la legislación y convenios internacionales en vigor, y será el instrumento de la política tecnológica en este campo atribuyéndosele de manera especial:

Seis. Realizar las funciones de arbitraje y mediación que por real decreto se le atribuyan en conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho y que le sean sometidas por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. El ejercicio de estas funciones no tendrá carácter público».

1.4. De manera paralela, la eventual modificación de la Ley 17/1975 deberá ir acompañada de la del artículo 3 del Real Decreto 1270/1997 por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, para eliminar las referencias al funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral.

Además, en dicho Real Decreto deberán desarrollarse (directamente o por remisión a una orden ministerial, si se considerara oportuno y ajustado al principio de jerarquía normativa) los correspondientes cambios orgánicos establecidos legalmente en la Oficina, incluyendo la determinación de las personas naturales que se encargarán de realizar, en nombre de la Oficina, las labores de arbitraje y mediación.

1.5. Por lo demás, la actuación de la OEPM como árbitro o mediador encaja en la dicción del artículo 136 LP, que no requeriría cambios. Porque cuando este precepto dispone que *«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»*, se permite tanto el arbitraje o mediación institucional como la mediación y el arbitraje *ad hoc* (y en tal caso, con independencia de quien sea el árbitro o mediador, que –si se modificara la normativa anteriormente referida– puede ser la propia Oficina).

1.6. En todo caso, al asumir la Oficina la condición de mediador o de árbitro, ya no tendría sentido la previsión de la Disposición adicional sexta del Reglamento de la Ley de Patentes (rubricada «Resolución extrajudicial de controversias»):

«1. A efectos de lo previsto en el artículo 136 de la Ley, podrán ser árbitros y mediadores aquellas personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y que además acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial»

Será, por el contrario, en la correspondiente normativa de desarrollo donde se deba establecer quién podrá encargarse de las labores de mediación o arbitraje. En el bien entendido de que ellos no serán los árbitros o los mediadores, sino que lo sería la Oficina.

1.7. Otra cuestión a la que habría que prestar atención –y establecerse en la normativa de desarrollo– en caso de que se optase por esta modalidad y se realizasen los cambios legales oportunos, es la del ámbito de actuación de la Oficina.

La mediación de la OEPM tendría sentido en caso de oposiciones por terceros en procedimientos de registro. Y en ese caso se estaría adoptando una solución similar a la del Servicio de Mediación de la EUIPO (en el que, recuérdese, es la propia EUIPO la que, por medio de sus funcionarios, media en el conflicto). Menos sentido parece tener la actuación arbitral de la OEPM en estos casos, en la medida en que, en ausencia de arbitraje, sería también la propia Oficina la llamada a resolver.



En todo caso, es oportuno recordar –como ya se ha explicado– que con el régimen vigente también sería posible limitar el ámbito de actuación de la Oficina como institución mediadora a los conflictos derivados de oposiciones por terceros en procedimientos de registro y proceder a nombrar mediadores que sean funcionarios o empleados públicos de la Oficina. No obstante (véase el apartado VII, 2.1.2 de este Informe), la Oficina debe regular internamente esta actuación de los mediadores que resulten ser funcionarios o empleados de la Oficina, dejando claro que su actuación no le será imputable a la Oficina y que no es la Oficina la que está prestando el servicio de mediación. Y en este sentido hay determinados extremos que jugarían en contra de esta clara delimitación, entre ellos el hecho de que la OEPM obligase a sus funcionarios a actuar como tales mediadores, o que la actuación como mediadores por parte de los empleados de la OEPM tuviese lugar durante el horario de trabajo de este personal. Porque eso implicaría que estarían actuando en el ejercicio de sus funciones dentro de la Oficina.

En cambio, la actuación directa de la Oficina significaría que la labor de sus empleados le sería imputable a la Oficina, que es la verdadera mediadora, por lo que no habría que tener las anteriores cautelas.

Por lo que respecta a la extensión de la actuación mediadora y arbitral de la OEPM a los litigios por infracción de los derechos de propiedad industrial, es una posibilidad que está abierta, previa realización de las modificaciones normativas indicadas. Pero debe la Oficina realizar una pausada reflexión sobre si le interesa intervenir directamente en este tipo de procedimientos como árbitro o como mediador (y en caso afirmativo, si le interesa hacerlo en relación con todos los derechos de propiedad industrial o si quiere limitarlo a los nacionales y dentro de ellos a aquellos que hayan sido concedidos por la propia Oficina). Todas ellas serán cuestiones a determinar en la referida normativa de desarrollo.

2. Sobre el sometimiento de conflictos a la OEPM y su remisión por parte de ésta a otras instituciones arbitrales o mediadoras

2.1. Como se explica en el apartado VIII, 2.1 del Informe, un eventual acuerdo entre la OEPM y una o varias instituciones arbitrales o mediadoras en el que se pacte la remisión por parte de la Oficina de todos los conflictos a esas otras instituciones, para que éstas se encarguen de su administración y del nombramiento de los árbitros o mediadores, no sería, en mi opinión, respetuosa con el carácter de la Oficina como institución mediadora o arbitral de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Además, esta forma de proceder tampoco supondría una actuación de la Oficina directamente como árbitro o mediadora.

En realidad, si la Oficina lo único que pretende es fomentar que los operadores económicos sometan sus conflictos a mediación o arbitraje ante otras instituciones, le basta con proceder directamente a dicha promoción (eventualmente tras un acuerdo con las instituciones, como el que en la actualidad mantiene con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI).

2.2. Por otra parte, si se articulara un sistema en el que la OEPM actuase directamente como árbitro o mediador (según lo indicado en el anterior apartado) tampoco cabría delegar los asuntos a otras instituciones, asumiendo la Oficina los laudos o la labor mediadora que realizaran esas otras instituciones. En efecto, en la medida en que esas otras instituciones son instituciones mediadoras o arbitrales, que administran procedimientos institucionales y en los que, por tanto, los árbitros y mediadores son terceros designados por ellas (por ejemplo, el árbitro designado por el Centro de la OMPI), no tendría sentido ni –en mi opinión– encaje normativo pretender que ese laudo arbitral o esa labor mediadora le pueda ser imputada a la OEPM. De hecho, ni tan siquiera pueden ser imputados a la propia institución que ha nombrado a los árbitros o mediadores.

Conclusiones





Entre las principales conclusiones que se derivan del presente Informe, cabe destacar las siguientes:

1. Antes de la aprobación de la Ley de Patentes de 2015 la legislación española de propiedad industrial ya recogía, en determinados supuestos, el recurso a la mediación y del arbitraje. La principal novedad introducida con la LP de 2015 y su normativa de desarrollo es la posibilidad de configurar a la Oficina como una entidad mediadora y de arbitraje, «de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje».

2. La configuración de la OEPM como institución mediadora de acuerdo con la Ley 5/2012 determina que no podrá actuar, como tal Oficina, como mediadora, prestando directamente el servicio de mediación, sino que habrá de limitarse, en su caso, a nombrar a los mediadores y a administrar la mediación.

De igual modo, la actuación de la Oficina como institución arbitral implica que se ha de limitar a administrar el arbitraje y, en su caso, a designar al árbitro o árbitros, sin que pueda actuar como tal árbitro, resolviendo la controversia, porque ello está prohibido por la Ley 60/2003. No es la Oficina, como tal, ni ninguno de sus órganos, la que ha de resolver las controversias en materia de propiedad industrial que se le sometan. Ni tan siquiera podría crearse una comisión específica destinada a tal fin dentro de la OEPM. La normativa no reconoce a la OEPM la posibilidad de llevar a cabo una actividad administrativa arbitral, como la que lleva a cabo, por ejemplo, en la Comisión de Propiedad Intelectual.

3. La normativa vigente establece un ámbito de actuación de la Oficina como institución mediadora y arbitral muy amplio, tanto en relación con los derechos de propiedad industrial implicados en los conflictos (sin distinguir entre derechos nacionales, europeos o de otros Estados), como en el propio tipo de conflictos de los que podrá conocer.

4. Existen dos grandes opciones a la hora de que la OEPM actúe como institución mediadora y arbitral, según se ponga en marcha el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral sin celebrar acuerdos con otros organismos o con acuerdos.

5. En la actualidad existen múltiples instituciones arbitrales y de mediación que pueden ofrecer modelos de inspiración para la OEPM o con las que se podrían celebrar acuerdos. En el campo específico de la propiedad industrial destacan el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes o el Centro de Mediación de la EUIPO. Y en un ámbito de actuación general se encuentran, por ejemplo, las cortes de arbitraje de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España o las numerosas instituciones de mediación registradas en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia.

6. El primer paso necesario para poner en marcha el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral es la aprobación de la normativa de desarrollo, por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital⁶⁹, previa propuesta de la OEPM.

Esta orden ministerial podrá delimitar el ámbito de los conflictos en los que intervendrá la Oficina (por ejemplo, limitando el listado de derechos de propiedad industrial a los que pueden referirse los conflictos, o el tipo de controversias, como sucedería si se restringiese su actuación a las que surjan en el marco de procedimientos ante la propia Oficina, o a las de carácter nacional). Además, en la orden ministerial se incluirán los correspondientes y necesarios reglamentos de mediación y de arbitraje.

7. Entre las principales cuestiones que habrá que afrontar en el reglamento de mediación destacan las siguientes.

.....

69 En la actualidad, Ministra de Industria, Comercio y Turismo.



a) La designación de los mediadores:

- Será precisa la elaboración de una lista de mediadores que cumplan las condiciones legales, lista que será pública.
- Limitar la figura de los mediadores únicamente a los funcionarios o empleados de la OEPM parece que solo tendría sentido si fuese acompañada de una restricción del ámbito de actuación de la Oficina como institución mediadora a las controversias que surjan en el marco de procedimientos ante la propia Oficina.
- Será preciso que la Oficina regule internamente la actuación de los mediadores que resulten ser funcionarios o empleados de la Oficina, dejando claro que su actuación no le será imputable a la Oficina y que no es la Oficina la que está prestando el servicio de mediación.
- La OEPM deberá establecer unos criterios de designación de mediadores para actuar en cada caso concreto. Cabe utilizar una amplia gama de criterios: sistema de sorteo, de especialización (nombrado al mediador o mediadores que hayan acreditado una mayor experiencia o conocimientos en relación con el tipo de disputa planteado), nombramiento por orden de llegada de los asuntos, etc. En cambio, deben evitarse los criterios de designación muy genéricos o indeterminados, pues chocan con las exigencias legales de transparencia.
- La designación del mediador por parte de la Oficina no excluye la posibilidad de que sean las propias partes las que acuerden la designación del mediador.

b) La cobertura de la responsabilidad civil: La actuación de la OEPM como institución mediadora puede hacer incurrir a la Oficina en responsabilidad civil frente a terceros, razón por la cual debe prever la correspondiente cobertura de dicha responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 5/2012 y el artículo 29 del Real Decreto 980/2013. Asimismo, en la medida en que la institución de mediación también responde por los hechos de los mediadores, también parece conveniente que la institución mediadora asuma la contratación de la cobertura de la eventual responsabilidad civil de los mediadores que actúen dentro de su ámbito (art. 26.3 del Real Decreto 980/2013).

c) Los costes de la mediación: Existe un notable margen legal de maniobra a la hora de regular los costes generados por la actuación de la OEPM como institución de mediación. Y es en este punto donde se puede tener especialmente en cuenta los intereses de las PYMES, estableciendo unos costes moderados.

La mediación puede ser gratuita o remunerada. En este último caso podría distinguirse entre el cobro de una cantidad como derechos de admisión y otra como derechos de administración. Y en lo tocante a los honorarios de los mediadores caben muchas opciones, como: i) no fijar la cuantía ni los límites de los honorarios de los mediadores, que deberán ser establecidos por los propios mediadores y aceptados por las partes; ii) establecer una cantidad por sesión o por hora invertida en la mediación, ya sea una cantidad fija por hora o una horquilla de retribución, o iii) establecer una cantidad total fija por asunto, como honorarios de los mediadores.

d) Previsión de un servicio de gestión de los procedimientos: La OEPM deberá dedicar recursos personales a gestionar su intervención en los distintos procedimientos. Se hace preciso, por tanto, que en la normativa de desarrollo se establezca cómo se articulará dentro de la Oficina el funcionamiento de este servicio.

e) El procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos: La Ley 5/2012 dispone –en su artículo 24.2– que la mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollará preferentemente por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes. Deberá tenerse en cuenta esta regulación para establecer un procedimiento simplificado por medios electrónicos, respetando las distintas obligaciones que establece el Real Decreto 980/2013 para los mediadores y para las instituciones de mediación.



f) **La determinación de si la Oficina prestará asistencia puntual en mediaciones ad hoc:** Deberá decidirse y, en su caso, preverse en el reglamento de mediación, si la Oficina también prestará asistencia en los procedimientos de mediación *ad hoc* y en qué condiciones.

8. Entre las principales cuestiones a afrontar en la regulación del arbitraje, y en las que la Oficina cuenta con cierto margen de maniobra, se encuentran las siguientes.

a) La designación de los árbitros:

- Al igual que en la mediación –en los casos en que los árbitros tengan la consideración de funcionarios o empleados de la OEPM– será necesario que quede meridianamente claro que su actuación no le es imputable a la Oficina, ya que no es la Oficina la que está actuando como árbitro.
- Con relación a la exigencia de que los árbitros tengan «una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial», sería conveniente que la futura normativa de desarrollo de la actuación de la OEPM como institución arbitral (y mediadora) se ocupe de profundizar y aclarar estos extremos, así como el modo en que se acreditará tal experiencia.
- Aunque la Ley de Arbitraje no exige expresamente que las instituciones arbitrales cuenten con un listado de árbitros dentro del cual se pueda (o se deba) hacer la correspondiente selección, es posible y muy recomendable que la OEPM cuente con el suyo (como hacen la gran mayoría de instituciones arbitrales).
- Es recomendable que en el reglamento de arbitraje se establezca la posibilidad de que las partes determinen el número de árbitros y, en caso de no hacerlo, lo haga el propio reglamento.
- También debiera ocuparse el reglamento de arbitraje del procedimiento de nombramiento de los árbitros. Pese a que la Ley de Arbitraje establece un procedimiento supletorio, siendo el nombramiento de los árbitros una de las misiones fundamentales de toda institución arbitral no parece muy lógico que no se regule esta cuestión en el futuro Reglamento de arbitraje de la OEPM. En este punto, las opciones son también muy amplias. Partiendo de la posibilidad de que las partes acuerden la figura de los árbitros o el procedimiento a seguir, en caso de que no existiera acuerdo entre ellas podría utilizarse un procedimiento de lista como el que sigue el Centro de la OMPI.

b) La cobertura de la responsabilidad civil

- Tras establecer la responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales, la Ley 60/2003 también se ocupa del aseguramiento de dicha responsabilidad (artículo 21.1), que remite a un desarrollo reglamentario que todavía no se ha producido.
- La interpretación de este precepto ha suscitado numerosas discusiones. En todo caso, sí parece que la OEPM, en tanto entidad pública, no vendrá obligada a concertar un seguro de responsabilidad civil ni a constituir una garantía equivalente que cubra la responsabilidad en la que pueda incurrir la propia Oficina. Y tampoco vendrá obligada a concertar el seguro o constituir la garantía equivalente en nombre de los árbitros. Sin embargo, es muy recomendable que la Oficina suscriba una póliza de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad en que puedan llegar a incurrir los árbitros que actúen en los procedimientos administrados por la Oficina. Se garantizaría, así, el cumplimiento de la obligación legal de que todos los árbitros estén asegurados y se facilitaría la inclusión en el listado de árbitros de la OEPM de profesionales que, teniendo un perfil de gran interés para la actuación como tal, por su actividad profesional ordinaria no cuenten con un seguro de responsabilidad civil que cubra sus actuaciones como árbitro.

c) Costes del arbitraje

- Cabe un arbitraje gratuito y remunerado, en cuyo caso se puede establecer unos derechos de admisión y otros de administración, y se puede establecer una cantidad fija o una cantidad variable en función de la cuantía del procedimiento.
- En lo tocante a los honorarios de los árbitros se puede establecer una tabla de remuneración, con unos determinados porcentajes mínimos y máximos a aplicar a la cuantía de la controversia sometida a arbitraje.



- También cabe prever que de los honorarios de los árbitros se detraerá un determinado porcentaje a favor de la institución arbitral, en concepto de derechos «para el estudio y selección de los designados árbitros».

d) También se debe prever un servicio de gestión de los procedimientos y cabe crear procedimientos arbitrales *on line*

9. Creemos que es jurídicamente viable que la Oficina empiece a actuar como institución mediadora y posteriormente lo haga como institución arbitral.

En todo caso, si la OEPM actúa como una institución mediadora y a la vez como una institución arbitral, deberá adoptar «las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades», tal como exige el artículo 5.1 de la Ley 5/2012

- Estas medidas deben manifestarse en la presentación por parte de la institución de sus servicios a los clientes y en la contratación con los mismos, en los que debe evitarse cualquier confusión entre el arbitraje y la mediación. Y debe garantizarse que ni el mediador imponga a las partes una solución a la controversia, ni el árbitro se ocupe de mediar entre las partes.
- En cambio, no se impide que un determinado conflicto se someta primero a mediación en la OEPM y, en caso de que no se alcance un acuerdo, posteriormente se acuda al arbitraje, también administrado por la Oficina.
- La necesidad de separación no impide que una misma persona pueda formar parte del listado de mediadores y del listado de árbitros de la Oficina, siempre que cumpla los requisitos legalmente exigidos para actuar como tal.
- En cambio, no es posible, salvo que las partes lo pacten expresamente, que una misma persona actúe primero como mediador y, posteriormente, como árbitro, en el mismo conflicto.

10. La actuación de la OEPM sin celebrar acuerdos con ningún otro organismo presenta la ventaja de que la Oficina evitaría tener que negociar con terceros las condiciones de esa colaboración. Además, permitiría presentarse como una institución mediadora y arbitral (sin, digámoslo así, «tutelas» de tercero). Sin embargo, presenta el inconveniente de que será necesario que la OEPM se ocupe de articular, por sí sola, y desde cero, todo el funcionamiento como institución mediadora y arbitral.

Estos inconvenientes podrían reducirse si se optase por empezar a actuar como institución mediadora y limitándose únicamente a un tipo de conflictos (los que surgen en relación con los procedimientos de oposición al registro de marcas, nombres comerciales o diseños industriales), limitando el listado de mediadores únicamente a personal de la Oficina.

11. En relación con la posibilidad de celebrar acuerdos con otros organismos:

- La Disposición adicional sexta del Reglamento de la Ley de Patentes permite hacerlo con cualquier organismo, sea nacional, europeo o internacional, siempre que cuente «con experiencia en arbitraje y mediación», sin exigir que tengan experiencia específica en materia de mediaciones o arbitrajes en materia de propiedad industrial, lo que amplía muy considerablemente el listado de instituciones arbitrales y de mediación con las que se puede intentar celebrar algún tipo de acuerdo: Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, las numerosas instituciones de mediación existentes, las cortes de arbitraje de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, el Tribunal Arbitral de Barcelona, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Arbitraje Internacional de París, etc. No obstante, presenta dificultades un eventual acuerdo con el Centro de Mediación de la EUIPO o con el Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes. Porque no se han puesto en funcionamiento, por lo que, en la actualidad, no se puede afirmar que se trate de organismos «con experiencia en arbitraje y mediación».



- Un eventual acuerdo entre la OEPM y una institución arbitral o mediadora en el que se pacte la remisión por parte de la Oficina de todos los conflictos que reciba a esa otra institución, para que ésta se encargue de su administración y del nombramiento de los árbitros o mediadores, no sería, en mi opinión, respetuosa con la normativa vigente. Porque, de acuerdo con la Ley 60/2003 y la Ley 5/2012 la condición de institución mediadora o arbitral requiere que la entidad se ocupe de la administración del procedimiento, así como, en su caso, de la designación de los mediadores y de los árbitros, cosa que no estaría haciendo la Oficina.
 - Estas mismas consideraciones valen en relación con una eventual colaboración con la OEPM de otro organismo, de tal modo que la OEPM solo le cediese a ese otro organismo una parte de los conflictos o procedimientos. Pero estas consideraciones se refieren a la «cesión» a otra entidad de conflictos que entren dentro del ámbito de actuación de la OEPM como institución arbitral y mediadora. Porque sí sería posible alcanzar un acuerdo con otra institución de modo que lo que la OEPM le remitiese fuesen conflictos que cayesen fuera del margen de actuación de la Oficina.
 - Así, pues, siendo imprescindible que la OEPM desarrolle algún tipo de actividad que le permita mantener la condición legal de institución mediadora o arbitral, en el sentido de la Ley 5/2012 y de la Ley 60/2003, la colaboración de los organismos con los que se alcancen acuerdos debe tratarse de una intervención o colaboración concreta y específica (por ejemplo, en el proceso de designación de mediadores y árbitros, en relación con los medios materiales necesarios para la administración del arbitraje o de la mediación, o en la labor de impulso de la mediación y el arbitraje).
- 12.** La actuación de la OEPM, no como institución mediadora o arbitral, sino como institución que procede, directamente, a realizar la mediación o a resolver los conflictos, requiere la realización previa de cambios legales.

Este Informe recoge mi opinión, que someto gustosamente a cualquier otra mejor fundada en Derecho.

En Santiago de Compostela, a 4 de octubre de 2017.

Prof. Dr. Ángel García Vidal



Oficina Española de Patentes y Marcas
Paseo de la Castellana, 75,
28046 Madrid
Tel: 902 157 530
informacion@oepm.es



CAMPUS MADRID

Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tel: (+34) 91 349 56 00
informacion@eoi.es

CAMPUS ANDALUCÍA

Leonardo Da vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel: (+34) 95 446 33 77
infoandalucia@eoi.es

CAMPUS MEDITERRÁNEO

Presidente Lázaro Cárdenas del Río
Esquina C/ Cauce
Polígono Carrús
03206 Elche (Alicante)
Tel: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es