

CIERC

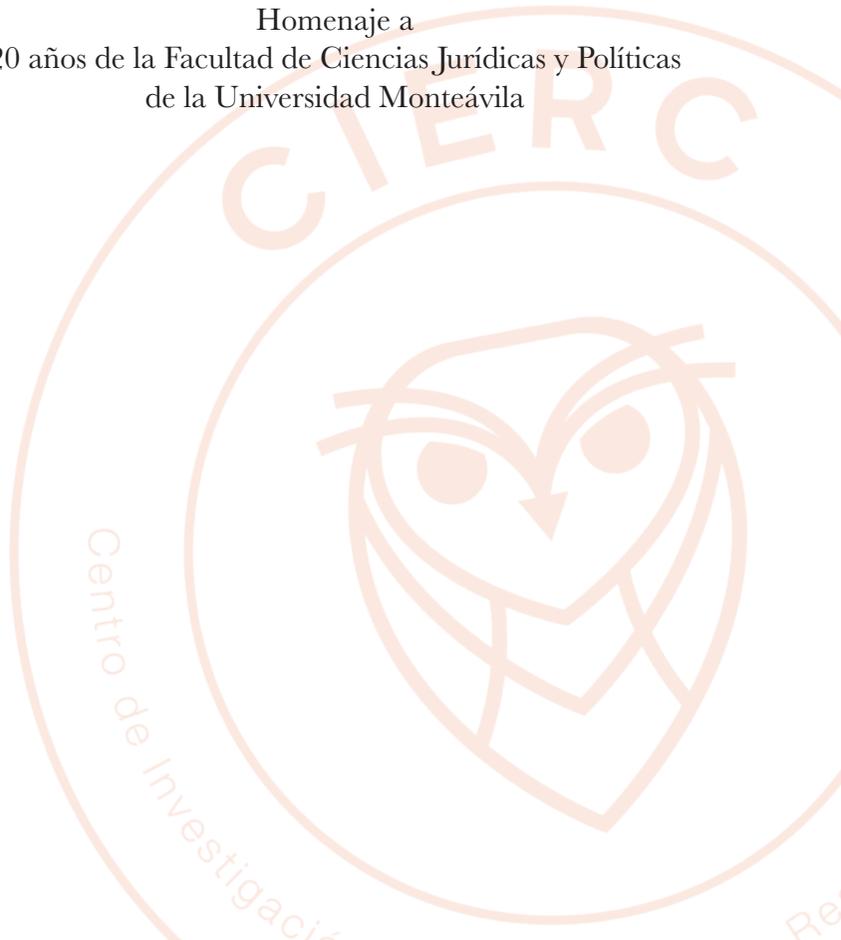
Centro de Investigación y Estudios para
la Resolución de Controversias

Revista del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución
de Controversias de la Universidad Monteávila

PRINCIPIA

No. 3 - 2020

Homenaje a
20 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
de la Universidad Monteávila



Principia

Revista del Centro de Investigación y Estudios para la
Resolución de Controversias de la
Universidad Monteávila

No. 3-2020

Principia No. 3-2020
Hecho en Depósito de Ley: MI2020000295
ISSN:
Caracas, Venezuela
Principia es una Revista de publicación semestral



Principia

Revista del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias
de la Universidad Monteávila

Final Ave. Buen Pastor, Boleíta Norte, Caracas, Venezuela

cierc@uma.edu.ve

Teléfonos: (+58 212) 232.5255 / 232.5142 – Fax: (+58 212) 232.5623

Web: www.uma.edu.ve

**DIRECCIÓN DEL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS PARA LA
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Fernando Sanquírigo Pittevil

Director del CIERC

Carmine Pascuzzo S

Subdirector de Investigación

Ramon Escovar Alvarado

Subdirector de Estudios

DIRECCIÓN EDITORIAL

Magdalena Maninat Lizarraga

Director

Caterina Jordan Procopio

Coordinador Consejo Editorial

Diego Castagnino

Asesor del Consejo Editorial

CONSEJO EDITORIAL

Carlos Soto Coaguila

Harout Samra

Mario Bariona Grassi

Adriana Vaamonde Marcano

Carmine Pascuzzo S

Fernando Sanquírigo Pittevil

Carlos Caricles Bolet

Rodrigo Farías Díaz

HECHO EL DEPÓSITO DE LEY: MI2020000295

ISSN:

Principia, su Dirección y Consejo Editorial, no se hacen responsables del contenido de los artículos, ni de las opiniones expresadas por sus autores, ya que las opiniones e ideas aquí expresadas pertenecen exclusivamente a ellos

Principia

Nota Editorial

¡Bienvenido a *Principia*!

Con gran satisfacción, y una nueva imagen, nos enorgullece presentarles el tercer número de la revista del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias (CIERC) de la Universidad Monteávila. Una edición dedicada a la enseñanza en el Derecho y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila (FCJP).

A lo largo de sus 20 años, la FCJP ha logrado crecer superando grandes obstáculos y retos en su camino. Con dos decanos tan insignes como lo fue el Dr. Aristides Rengel-Romberg y actualmente el Dr. Eugenio Hernández-Bretón, la FCJP ha buscado mantener una ejemplar enseñanza del Derecho, lo cual le transmite a cada uno de sus alumnos.

Este año la FCJP, y todas las instituciones de educación en general, están atravesando tiempos sin precedentes. La educación se ha visto en la necesidad de migrar a una educación no presencial de forma abrupta. Ha sido una enorme labor la que ha tenido la comunidad de la FCJP, incluidos alumnos, profesores y autoridades. No ha sido una tarea fácil, pero, a pesar de la dificultad, la FCJP puede estar orgullosa de sus alumnos, que han buscado la manera de adaptarse y seguir aprendiendo, aprovechando al máximo los recursos disponibles, cosa que celebramos desde *Principia*.

En honor a la FCJP, en esta entrega contamos con una espléndida entrevista al Dr. Carlos García Soto, quien, como egresado, profesor y ex autoridad de la FCJP, nos cuenta cómo ha sido su evolución a lo largo de estos 20 años.

Las contribuciones académicas también fomentan la enseñanza en el Derecho. En el caso de *Principia* y el CIERC, estamos comprometidos con la enseñanza de los Medios Alternativos de Resolución de Controversias (MARC). Es por eso que en esta edición contamos con valiosos trabajos de destacados autores.

En esta oportunidad contamos con artículos que reflejan la realidad actual de los MARC. Este es el caso de las contribuciones del Dr. Fred Aarons, el Profesor Luis Ernesto Rodríguez y el

Profesor Gilberto Guerrero-Rocca, quienes discuten temas relevantes bajo la era del COVID-19.

Además, contamos con importantes y novedosos análisis en materia de los MARC de la mano del Profesor Antonio Briguglio, nuestro autor invitado de Italia, de Rafael J. Centeno y de la coautoría de Luis Sorondo y Anthony Muñoz.

Agradecemos a todos los miembros del Consejo Editorial y demás colaboradores que hacen que *Principia* sea posible.

Esperamos que con esta edición estemos logrando enriquecer la enseñanza y el conocimiento en los MARCs y el Derecho

¡Nos vemos en el No. 4!

Magdalena Maninat Lizarraga

Contenido

20 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila

Entrevista del Director del CIERC al Profesor Carlos García Soto pág 11

La digitalización en el Arbitraje y las Cortes en la búsqueda de Justicia en tiempos de pandemia

Fred Aarons P. pág 15

The (long) growth crisis of International Commercial Arbitration

Antonio Briguglio pág 38

El Arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos aplicado a las controversias surgidas en el ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual

Rafael J. Centeno pág 51

La CISG en Arbitrajes Internacionales en la era del COVID-19 y en situaciones de fuerza mayor o excesiva onerosidad

Gilberto A. Guerrero-Rocca pág 74

El reconocimiento de la legitimidad para ejercer la representación de un Estado en procesos arbitrales y judiciales. Caso: Venezuela

Anthony Muñoz Ponce y Luis Felipe Sorondo pág 88

Principios y estándares en el renovado mundo de la solución de controversias por medios electrónicos (ODR). Instrumentos de Derecho transnacional

Luis Ernesto Rodríguez Carrera pág 112

Pronunciamiento sobre la tramitación del Avocamiento que cursa ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión de un Arbitraje Comercial

Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias pág 144

Normas Editoriales de Principia

pág 148

El Arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos aplicado a las controversias surgidas en el ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual

Rafael J. Centeno*

Resumen: El Derecho de Propiedad Intelectual cumple con facilitar e impulsar el progreso, la innovación y la creatividad, canalizando estos elementos en el desarrollo económico y comercial tanto a nivel nacional como internacional. La promoción y protección de la propiedad intelectual brinda crecimiento económico, crea fuentes de trabajo y nuevas industrias, y mejora la calidad de vida. En el transcurso de estos últimos años, se ha registrado un constante incremento de los conflictos administrados por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Por ejemplo, en el año 2018 se administraron 155 solicitudes de arbitraje, mediación, determinación de expertos y buenos oficios. En el año 2019 se registraron 178, es decir, hubo un incremento de 23 casos. De esta manera, considero pertinente hacer un análisis de los beneficios de someter a un proceso arbitral, los conflictos relacionados con los derechos de propiedad intelectual.

Abstract: Intellectual Property Law complies with facilitating and promoting progress, innovation and creativity, channeling these elements in economic and commercial development both nationally and internationally. The promotion and protection of intellectual property provides economic growth, creates jobs and new industries, and improves the quality of life. Over the past few years, there has been a steady increase in conflicts administered by the Arbitration and Mediation Center of the World Intellectual Property Organization. For example, in 2018, 155 requests for arbitration, mediation, expert determinations and good offices were administered. In 2019, 178 were registered, that is, there was an increase of 23 cases. In this sense, the author considers pertinent to make an analysis of the benefits of submitting to an arbitration process, the conflicts related to intellectual property rights.

Palabras Claves: Arbitraje. Derechos de propiedad intelectual. Medios alternativos de resolución de conflictos.

Keywords: Arbitration. Intellectual property rights. Alternative dispute resolution.

* Abogado egresado de la Universidad Monteávila, Magna cum laude

Sumario: I. ¿Qué es el Arbitraje?, II. ¿Qué son los Derechos de Propiedad Intelectual?, III. ¿Por qué es importante proteger y promover la Propiedad Intelectual?, IV. Sobre las dificultades que se pueden presentar al someterse a un procedimiento arbitral, V. Beneficios de someter los conflictos relativos al Derecho de Propiedad Intelectual a Arbitraje, VI. Argumentos a favor de la arbitrabilidad de los Derechos de Propiedad Intelectual, VII. Invalidez de los Derechos de Propiedad Intelectual que necesitan del cumplimiento de solemnidades (registro), tales como patentes, marcas, diseño industrial, etc., VIII. Con respecto a si los conflictos sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual deben ser resueltos por autoridades específicas, IX. Con respecto a la validez de los derechos de autor y aquellos derechos de propiedad intelectual que no necesiten del cumplimiento de formalidades para que surtan efectos, X. Sobre el futuro del arbitraje con respecto a los Derechos de Propiedad Intelectual, XI. Conclusión

I. ¿Qué es el arbitraje?

El arbitraje es un proceso mediante el cual las partes someten voluntariamente su controversia ante un panel de árbitros, expertos e imparciales, con el fin de obtener una decisión definitiva e inapelable, denominada laudo, la cual es de obligatorio cumplimiento¹.

El arbitraje brinda una pluralidad de beneficios, sin embargo, el más significativo de ellos es que se sustenta en la consensualidad y en la libre expresión de voluntad de las partes, las cuales pueden acordar cuál será la ley sustantiva que se aplicará al conflicto, la elección de la sede del arbitraje, la elección de la ley adjetiva que se aplicará al

proceso, las fases sobre las que se ventilará el arbitraje, el tiempo límite para el cumplimiento de cada etapa del procedimiento, el grado de confidencialidad que se aplicará al caso, entre muchas otras ventajas.

Estos beneficios le permiten a quienes sometan sus conflictos a arbitraje sostener un proceso que cumpla con los principios de celeridad, confidencialidad, imparcialidad, economicidad y experticia necesarios para obtener un resultado apegado a la realidad y necesidades de las partes.

¹ Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) “Arbitraje.” <https://cedca.org.ve/arbitraje/>. (Consultada el 2 de marzo de 2020)

II. ¿Qué son los Derechos de Propiedad Intelectual?

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a la propiedad intelectual como la propiedad sobre “creaciones de la mente: inventos; obras literarias y artísticas; y símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio².”

El Derecho de Propiedad Intelectual le permite a los titulares y propietarios de patentes, marcas, derechos de autor, diseño industrial, y derechos relacionados, beneficiarse de sus creaciones e invenciones³.

El Art. 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho de beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que resulten de la autoría de las producciones científicas, literarias y artísticas⁴.

Por otra parte, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)⁵ y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Ar-

tística (1886)⁶ reconocen la importancia de esta materia. Ambos convenios son administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

III. ¿Por qué es importante proteger y promover la Propiedad Intelectual?

Como hemos señalado anteriormente, podemos fragmentar la importancia de la propiedad intelectual en tres principales razones.

La primera razón es que gran parte del bienestar de la sociedad se sustenta en la capacidad que poseemos de crear e innovar en la cultura y en la tecnología.

La segunda razón es que la promoción y protección de la propiedad intelectual promueve el desarrollo económico, crea trabajos e industrias, y mejora la calidad de vida.

A mediados de los años ochenta del siglo pasado, el setenta por ciento (70%) de las compañías que componen el índice S&P 500 estaba compuesta por activos

² World Intellectual Property Organization (WIPO) “What Is Intellectual Property?”. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=99&plang=EN>. (Consultada el 4 de marzo del 2020)

³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - Publicación N° 450(E) https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf. Consultada el 4 de marzo del 2020)

⁴ “Universal Declaration of Human Rights.” (Art 27). United Nations. United Nations. <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. (Consultada el 5 de marzo del 2020)

⁵ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/>. (Consultada el 5 de marzo del 2020)

⁶ Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html>. (Consultada el 5 de marzo del 2020)

tangibles, tales como fábricas, herramientas, propiedad, etc. Para el 2005, el setenta por ciento (70%) de los activos de estas empresas estaban compuestas por activos intangibles, convirtiéndose entonces los derechos de propiedad intelectual en la más grande categoría de activos solo en el transcurso de 20 años⁷.

Por otra parte, las economías innovadoras tienden a sufrir menos problemas, y a liderar el crecimiento y la recuperación económica en los mercados financieros⁸.

La tercera razón es que el Derecho de Propiedad Intelectual brinda una tutela legal efectiva sobre las invenciones. De esta manera, se logra estimular la creatividad de las personas, lo que significa un incentivo para que estas sigan creando e innovando.

De esta forma, la Propiedad Intelectual provee grandes ventajas competitivas y económicas para las empresas y las naciones en general. Es así, que el Foro Económico Mundial determinó que la innovación y la creatividad están asociadas a mayores estándares de calidad de

vida, promueven el crecimiento salarial, y la sofisticación de la sociedad⁹.

IV. Sobre las dificultades que se pueden presentar al someterse a un procedimiento arbitral

Como hemos señalado *ut supra*, las disputas sujetas a arbitraje, concernientes a los derechos de propiedad intelectual, han aumentado en frecuencia. Esto puede deberse a que el sometimiento de estos conflictos a las cortes domésticas o nacionales tienden a sufrir ciertas desventajas, tales como ineficiencia en tiempo y en los costos.

Sin embargo, aunque la mayoría de las veces no supone un riesgo, someter un conflicto sobre esa materia a un proceso arbitral, puede sufrir de varios inconvenientes.

Los mayores opositores del arbitraje como medio de resolución de controversias relacionadas con los derechos de

⁷ Tanielian, Adam. "ROLES OF ARBITRATION IN INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTE RESOLUTION." Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/25252223/ROLES_OF_ARBITRATION_IN_INTERNATIONAL_INTELLECTUAL_PROPERTY_DISPUTE_RESOLUTION. (Consultada el 5 de marzo del 2020)

⁸ World Bank. "Banco Mundial Informe Anual 2010 : Reseña Del Ejercicio." The World Bank annual report 2010 : year in review : Banco Mundial informe anual 2010 : reseña del ejercicio (Spanish) | The World Bank, November 15, 2010. <http://documents.worldbank.org/curated/en/886201468154780661/Banco-Mundial-informe-anual-2010-resena-del-ejercicio>. (Consultada el 5 de marzo del 2020)

⁹ The Global Competitiveness Report 2010-2011. <http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2010-2011-info/>. (Consultada el 5 de marzo del 2020)

propiedad intelectual son: el orden público, y la no arbitrabilidad¹⁰.

La legislación interna de cada país determina qué materias correspondientes a la propiedad intelectual son arbitrables. De esta manera, un país no reconocerá y ejecutará un laudo, aún siendo un Miembro Parte de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras (1958), si las leyes de dicho país no permiten el arbitraje sobre esos asuntos.

Por ejemplo, el Dr. Tanielian realiza una comparación de legislaciones, encontrando países como los Países Bajos, en donde la Ley de Patentes de 1995 restringe el arbitraje, y otorga la jurisdicción exclusiva y excluyentemente sobre la resolución de los conflictos relativos a este tema a la Corte de Primera Instancia de La Haya¹¹.

Por otra parte, en Corea del Sur, los Derechos de Propiedad Intelectual no siempre fueron reconocidos como derechos de carácter mercantil, por lo que la aplicación de la Convención de Nueva York no siempre estuvo disponible¹².

De igual forma, existen casos en los que la arbitrabilidad en esta materia se ve modificada por la decisión de un tribunal, como es el caso *Desputeaux v. Éditions Chouette* (1987), en donde la Suprema Corte Canadiense establece que los derechos de autor son arbitrables¹³.

De esta manera, La Dra. Anh expone que la confusión entre los practicantes del Derecho de Propiedad Intelectual, con respecto a la aplicación del arbitraje en el ámbito de esta materia, se exagera por la variedad de normativas que regulan la arbitrabilidad de los conflictos relacionados con los derechos de propiedad intelectual.

¹⁰ Phan, Anh. "Arbitrability Of Intellectual Property Related Disputes: Necessity And Arguments." Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/38242470/ARBITRABILITY_OF_INTELLECTUAL_PROPERTY_RELATED_DISPUTES_NECESSITY_AND_ARGUMENTS. (Consultada el 3 de marzo del 2020).

¹¹ Harvard Journal of Law & Technology. <http://jolt.law.harvard.edu/volumes/volume-19>. (Consultada el 5 de marzo del 2020)

¹² Tanielian, Adam. "ROLES OF ARBITRATION IN INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTE RESOLUTION." Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/25252223/ROLES_OF_ARBITRATION_IN_INTERNATIONAL_INTELLECTUAL_PROPERTY_DISPUTE_RESOLUTION. https://www.academia.edu/25252223/ROLES_OF_ARBITRATION_IN_INTERNATIONAL_INTELLECTUAL_PROPERTY_DISPUTE_RESOLUTION. (Consultada el 5 de marzo del 2020)

¹³ Supreme Court of Canada. "SCC Case Information - Search." Supreme Court of Canada, December 3, 2012. <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2048/index.do>. (Consultada el 5 de marzo del 2020)

Por ejemplo, la legislación belga¹⁴, francesa¹⁵ y estadounidense¹⁶ determinan que algunos conflictos relativos a la propiedad intelectual son arbitrables, mientras que la ley de Sudáfrica¹⁷ lo prohíbe expresamente.

Igualmente, la ambigüedad en las disposiciones de los Tratados que regulan esta materia supone un problema para la aplicación del arbitraje en las disputas relacionadas con el Derecho de Propiedad Intelectual.

El Dr. Tanielian explica que el lenguaje de los Tratados normalmente es muy amplio y general, por lo que mientras un Estado decida no aplicar su ley interna en favor de las obligaciones de los Tratados, tal como lo señala el Art. 27 de la

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados¹⁸, otros países pueden implementar una decisión diferente sin estar violando las disposiciones de dicho tratado¹⁹.

Otra de las grandes dificultades que las partes pueden encontrar, es al momento del reconocimiento y ejecución de los laudos por parte de los tribunales ordinarios.

Normalmente, los laudos deben ser reconocidos y ejecutados forzosamente mediante una decisión del tribunal ordinario que ordene dicha ejecución, debido a que el panel arbitral no goza de la fuerza coercitiva para hacer valer la decisión.

¹⁴ Grantham, William. “[PDF] The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes: Semantic Scholar.” [PDF] The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes | Semantic Scholar, January 1, 1996. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Arbitrability-of-International-Intellectual-Grantham/9a21505be78bb616dd8ef80151c5613cbf55632d>. (Consultada el 5 de marzo de 2020)

¹⁵ Briner, Robert. “THE ARBITRABILITY OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES WITH PARTICULAR EMPHASIS ON THE SITUATION IN SWITZERLAND.” World Intellectual Property Organization. Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, 3 de marzo de 1994 <https://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/briner.html>. (Consultada el 3 de marzo de 2020)

¹⁶ Janicke, Paul M. “‘Maybe We Shouldn’t Arbitrate’: Some Aspects of the Risk/Benefit Calculus of Agreeing to Binding Arbitration of Patent Disputes: Publicado en Houston Law Review.” Houston Law Review. Joe Christensen, Inc., 16 de agosto de 2002 <https://houstonlawreview.org/article/4443-maybe-we-shouldn-t-arbitrate-some-aspects-of-the-risk-benefit-calculus-of-agreeing-to-binding-arbitration-of-patent-disputes>. (Consultada el 4 de marzo de 2020)

¹⁷ “Patents Act 57 of 1978 (Art. 18).” Patents Act 57 of 1978 | South African Government. <https://www.gov.za/documents/patents-act-9-apr-2015-0827>. (Consultada el 5 de marzo del 2020)

¹⁸ Wikimedia, Colaboradores de los proyectos. “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.” Wikisource. Wikimedia Foundation, Inc., https://es.wikisource.org/wiki/Convención_de_Viena_sobre_el_Derecho_de_los_Tratados. (Consultada el 25 de febrero de 2020)

¹⁹ Tanielian, Adam. “Roles Of Arbitration In International Intellectual Property Dispute Resolution.” Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/25252223/ROLES_OF_ARBITRATION_IN_INTERNATIONAL_INTELLECTUAL_PROPERTY_DISPUTE_RESOLUTION. (Consultada el 5 de marzo del 2020)

Por otro lado, el Derecho de Propiedad Intelectual abarca una gran gama de derechos, los cuales pueden ser adquiridos mediante el cumplimiento de solemnidades, como el registro ante una autoridad competente (como el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual en Venezuela), y otros que dispensan de cualquier solemnidad para ser adquiridos, tales como los derechos de autor (aunque de igual forma se recomienda su registro). Más adelante disertaremos sobre la arbitrabilidad de estas ramificaciones del Derecho de Propiedad Intelectual.

Hecho este análisis, podemos deducir que efectivamente el sometimiento a arbitraje de los conflictos surgidos en el ámbito de los derechos propiedad intelectual, pueden sufrir de grandes dificultades, tales como inarbitrabilidad, desigualdad de las legislaciones que regulan la materia, ambigüedad de los tratados, entre otras.

V. Beneficios de someter los conflictos relativos al Derecho de Propiedad Intelectual a Arbitraje

Aún con todas las dificultades mencionadas anteriormente, someter a un proceso arbitral los conflictos relativos al Derecho de Propiedad Intelectual brinda grandes beneficios.

De esta manera, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ofrece un listado de todas las ventajas que supone resolver los conflictos relacionados con este tema por medio del arbitraje²⁰.

Entre estos beneficios encontramos:

1. Proceso Único

Las partes pueden aceptar someterse a un único proceso en donde se decidirá sobre un conflicto relacionado con derechos de propiedad intelectual que, a su vez, pueda estar regulado por varias jurisdicciones.

De esta manera, las partes no tendrán que someterse a múltiples litigios multi-jurisdiccionales y la aplicación de diversas legislaciones que regulen la materia, evitando los resultados inconsistentes, la complejidad y los gastos que estos litigios conllevarían.

2. Autonomía de las partes

En el arbitraje, las partes gozan de gran autonomía en comparación con las cortes nacionales, en donde estas (las partes) se deben adaptar a lo que dicte la legislación procesal interna del país.

Por medio del arbitraje, las partes pueden elegir a las personas más idóneas para resolver el conflicto, mientras que

²⁰ World Intellectual Property Organization (WIPO) “ADR Advantages”. <https://www.wipo.int/amc/en/center/advantages.html>. (Consultada el 5 de marzo de 2020)

en las cortes nacionales deben someterse a una autoridad estatal que puede que no maneje a la perfección los temas a tratarse en el conflicto.

Además, las partes son libres de escoger el idioma, el lugar y la ley aplicable para el conflicto, lo que deriva muchas veces en una solución más rápida, efectiva, y eficiente en costos.

3. Neutralidad

Una combinación única de cuestiones legales y técnicas hace que cualquier forma de litigio de patentes sea compleja. Cuando se considera un litigio de patentes de jurisdicción múltiple, las diferencias en los procedimientos y prácticas que existen entre jurisdicciones sirven para aumentar esta complejidad. (Freshfields, Bruckhaus y Deringer, 2011)²¹.

La neutralidad, concatenada con la complejidad de los conflictos entre múltiples partes y múltiples jurisdicciones, se ve gravemente afectada por las tendencias globalista que mantienen su expansión en este siglo.

Puesto que hoy en día es usual que nos consigamos con una disputa relacionada con los derechos propiedad intelectual,

que sea administrada por diferentes jurisdicciones, múltiples idiomas, y diversos elementos que escapen del control de alguna de las partes, es normal que nos encontremos con que una de estas goce de alguna ventaja o beneficio.

De este modo, podemos encontrar como ejemplo el caso en el que el uso de los modismos puede afectar el desarrollo del proceso arbitral.

Este asunto lo podemos verificar en el caso *White v. Dunbar*, 119 U.S. 47 (1886), en el que tratan a los conflictos referentes a patentes como “*Nose of wax*”.

Some persons seem to suppose that a claim in a patent is like a nose of wax, which may be turned and twisted in any direction, by merely referring to the specification, so as to make it include something more than, or something different from, what its words express. The context may undoubtedly be resorted to, and often is resorted to, for the purpose of better understanding the meaning of the claim, but not for the purpose of

²¹ Tanielian, Adam. “Roles Of Arbitration In International Intellectual Property Dispute Resolution.” Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/25252223/ROLES_OF_ARBITRATION_IN_INTERNATIONAL_INTELLECTUAL_PROPERTY_DISPUTE_RESOLUTION. (Consultada el 5 de marzo de 2020)

*changing it and making it different from what” (White v. Dunbar)*²².

Estos modismos, aunque para quienes los manejan pueden ser de uso rutinario, para quienes no los conocen pueden significar un cambio del rumbo del caso.

Aparte de estos modismos que pueden suponer una desventaja para quienes sometan su conflicto a un tribunal ordinario diferente al que le corresponde naturalmente, también puede que una de las partes no se sienta cómoda ventilando sus casos bajo la jurisdicción de la parte contraria, o de tener la obligación de traducir sus escritos de alegatos a un idioma diferente, en donde se puede tergiversar el mensaje que se desee transmitir.

Todo esto sin mencionar el conflicto de leyes que se puede presentar al sostener una controversia bajo diferentes marcos jurídicos, lo que se traduce casi automáticamente en resultados inconsistentes, y, por lo tanto, en la inaplicabilidad de una sentencia extranjera en el lugar en donde esta surta efectos.

De esta manera, el arbitraje se muestra como una solución a los problemas mencionados en este punto, puesto que las partes, en el uso de su autonomía de la voluntad, pueden acordar un marco jurídico aplicable al proceso (la ley

sustantiva aplicable y la ley adjetiva aplicable) y los árbitros que decidirán sobre la controversia, logrando de esta manera, la uniformidad y neutralidad deseada en la resolución de los conflictos que puedan surgir en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual.

4. Confidencialidad

La confidencialidad es uno de los elementos más importantes en el Derecho de Propiedad Intelectual. Debido a este grado de importancia, las partes pueden acordar que el proceso arbitral sea confidencial.

De esta manera, dichas partes pueden concentrarse específicamente en los méritos del conflicto, sin preocuparse del impacto público que pueda ocasionar la disputa, o alguna filtración de conocimientos privados.

De acuerdo con el Dr. Tanielian, los procedimientos arbitrales son completamente privados y confidenciales, salvo disposición en contrario de la ley o por voluntad de las partes, puesto que normalmente los acuerdos de confidencialidad que se añaden en los contratos que rigen la relación entre es-

²² “White v. Dunbar, 119 U.S. 47 (1886).” Justia Law. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/119/47/>. (Consultada el 5 de marzo de 2020)

tas, extienden sus efectos hasta los procesos arbitrales²³.

Este aspecto es de suma importancia, debido a que los intereses de las partes pueden verse en riesgo si se exponen al público. Además, el conocimiento de que una compañía mantiene un conflicto legal puede afectar su reputación.

De esta forma, podemos encontrar que las Reglas de Arbitraje de la Organización Internacional de Propiedad Intelectual administran el grado de confidencialidad que se le puede otorgar a un caso de esta materia. Es así que encontramos que en su Art. 54 define el significado de información confidencial²⁴.

Estas reglas también desarrollan todo un capítulo con el fin de regular los diferentes elementos del conflicto que se mantendrán en confidencialidad²⁵, salvo disposición contraria de las partes.

Sin embargo, estas disposiciones sobre la confidencialidad son usualmente atacadas por el requerimiento de

transparencia del proceso arbitral. Es por esto que siempre es recomendable que las partes celebren un contrato de confidencialidad que abarque su compromiso arbitral, en vez de solo confiar en la doctrina sobre la confidencialidad del arbitraje²⁶.

5. Reconocimiento del laudo

A diferencia de las decisiones de los tribunales, las cuales pueden ser apeladas y debatidas en diferentes instancias, las decisiones del tribunal arbitral solo tienen una instancia única, por lo que sus decisiones no son apelables.

En virtud de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras (1958), los Estados Miembros de esta convención tienen la obligación de reconocer y ejecutar dichos laudos, siempre que estas decisiones provengan y surtan efectos en dichos países.

Sin embargo, el reconocimiento y ejecución de un laudo pueden ser rechazados

²³ Tanielian, Adam. "ROLES OF ARBITRATION IN INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTE RESOLUTION." Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/25252223/ROLES_OF_ARBITRATION_IN_INTERNATIONAL_INTELLECTUAL_PROPERTY_DISPUTE_RESOLUTION. (Consultada el 5 de marzo de 2020)

²⁴ "Reglamento de Arbitraje de la OMPI (Art. 54)." Reglamento de Arbitraje de la OMPI. <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/#cond2>. (Consultada el 6 de marzo de 2020)

²⁵ Reglamento de Arbitraje de la OMPI (Capítulo VII)." Reglamento de Arbitraje de la OMPI. <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/#cond2>. (Consultada el 6 de marzo de 2020)

²⁶ Phan, Anh. "Arbitrability Of Intellectual Property Related Disputes: Necessity And Arguments." Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/38242470/ARBITRABILITY_OF_INTELLECTUAL_PROPERTY_RELATED_DISPUTES_NECESSITY_AND_ARGUMENTS. (Consultada el 3 de marzo de 2020)

si se cumple con alguna de las causales expuestas en el Art. 5 de esta Convención. Por ejemplo, el numeral 1 (a) del Art. 5 establece que:

1. Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia; o (...)²⁷.

Este artículo nos indica que se puede solicitar el rechazo de un laudo, a instancia de parte, cuando esta demuestre ante la autoridad competente del país en que se solicita el reconocimiento y la ejecución de la decisión, que existían elementos de incapacidad en virtud de la ley aplicable al contrato, o que el acuerdo arbitral no

era válido debido a la ley que las partes hubieran escogido para regir la relación contractual.

Otro elemento que se puede oponer al reconocimiento y ejecución del laudo arbitral es el orden público o la ley arbitrable. El Art. 5 (2) establece que se podrá denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo cuando la autoridad del país en donde se solicite dicho reconocimiento y ejecución probar: (i) Que el objeto de la controversia no es arbitrable por disposición de la ley, o (ii) Que el reconocimiento o ejecución del laudo sean contrarios al orden público del país²⁸.

VI. Argumentos a favor de la arbitrabilidad de los Derechos de Propiedad Intelectual

Como se ha señalado anteriormente, uno de los mayores obstáculos para la resolución de conflictos mediante el arbitraje es la arbitrabilidad de esta materia según la legislación aplicable para la resolución de la controversia.

Podemos encontrar diversas y muy variadas opiniones sobre este asunto. De esta manera, me dispongo a formular argu-

²⁷ "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (the 'New York Convention') Commission On International Trade Law." United Nations. United Nations. https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards. (Consultada el 6 de marzo de 2020)

²⁸ "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (the 'New York Convention') Commission On International Trade Law." United Nations. United Nations. https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards. (Consultada el 6 de marzo de 2020)

mentos a favor de la arbitrabilidad de los derechos de propiedad intelectual, con el fin de demostrar que la adopción de los procesos arbitrales para la resolución de conflictos relativos a este tema, aportan grandes beneficios para las partes que decidan someterse a este, y que los efectos someter a arbitraje los conflictos concernientes a esta materia no trae inconvenientes al Estado que esté relacionado con dichos derechos.

De esta forma, comenzaré con los argumentos a favor correspondientes a los derechos de propiedad intelectual que necesitan del cumplimiento de solemnidades para que nazcan los derechos sobre dicha invención, marca, etc.

VII. Invalidez de los Derechos de Propiedad Intelectual que necesitan del cumplimiento de solemnidades (registro), tales como patentes, marcas, diseño industrial, etc.

Entre las causales que generan conflictos referentes a la arbitrabilidad de los derechos de propiedad intelectual que necesitan del cumplimiento de solemnidades para que comiencen a surtir efectos, la arbitrabilidad de las patentes es la que origina más problemas.

Una patente es un derecho exclusivo otorgado al creador sobre su invención, siendo esto un producto o proceso que proporciona una nueva forma de hacer algo, o que ofrece una nueva solución técnica a un problema²⁹.

Normalmente, en las relaciones correspondientes a licencias, una de las partes puede cuestionar la validez de la propiedad sobre los derechos de propiedad intelectual sujetos a la licencia³⁰. William Gratham establece que la invalidez de la propiedad sobre dichos derechos se puede oponer como defensa ante un reclamo de infracción de patentes.

“(...)Even in a licensing case, a defense may be raised concerning not the facts or the contractual terms, but the validity or ownership of the intellectual property right that forms the basis of the plaintiffs claim(...)”
Gratham, W. (1996)

De igual forma, las patentes pueden ser impugnadas por terceros, los cuales normalmente alegarían infracciones sobre dichas patentes, aun cuando estas ya ha-

²⁹ “What Is Intellectual Property?” WIPO. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=99&plang=EN>. (Consultada el 4 de marzo de 2020)

³⁰ Grantham, William. “[PDF] The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes: Semantic Scholar.” [PDF] The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes | Semantic Scholar, 1 de enero de 1996. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Arbitrability-of-International-Intellectual-Gratham/9a21505be78bb616dd8ef80151c5613cbf55632d> (Consultada el 4 de marzo de 2020)

yan sido otorgadas por la autoridad competente³¹.

El debate central se enfoca en si el tribunal arbitral tiene la capacidad de invalidar el registro del derecho de propiedad intelectual correspondiente, sin ninguna disposición legal que lo permita directamente.

Anteriormente hemos mencionado que una de las dificultades de someter los conflictos concernientes a los derechos de propiedad intelectual es la arbitrabilidad de dichos derechos de acuerdo con la legislación aplicable al caso en concreto.

De esta manera, podemos encontrar una gran variedad de legislaciones, las cuales acogen al arbitraje como un medio efectivo de resolución de conflictos en esta materia, otras que lo hacen parcialmente, y otras que prohíben directamente otro medio que no sea la jurisdicción ordinaria de dicho país.

La Dra. Anh, refiriéndose a la intervención del Dr. Robert Briner en el Foro Mundial sobre el Arbitraje en las Dispu-

tas referentes a la Propiedad Intelectual³², establece que países como Estados Unidos, Canadá y Suiza han aceptado el uso del arbitraje para la resolución de conflictos relativos a la validez de las patentes.

Por ejemplo, podemos apreciar la legislación estadounidense regulando la materia que nos concierne:

Estados Unidos: 35 U.S. Code § 294. Voluntary arbitration: (a) A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the contract. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract³³.

³¹ Phan, Anh. "Arbitrability Of Intellectual Property Related Disputes: Necessity And Arguments." Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/38242470/ARBITRABILITY_OF_INTELLECTUAL_PROPERTY_RELATED_DISPUTES_NECESSITY_AND_ARGUMENTS. (Consultada el 3 de marzo de 2020)

³² Briner, Robert. "The Arbitrability Of Intellectual Property Disputes With Particular Emphasis On The Situation In Switzerland." World Intellectual Property Organization. Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, 3 de marzo de 1994 <https://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/briner.html> (Consultada el 5 de marzo de 2020)

³³ "35 U.S. Code § 294 - Voluntary Arbitration." Legal Information Institute. Legal Information Institute. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/294>. (Consultada el 1 de marzo de 2020)

De esta manera, podemos determinar que efectivamente la legislación estadounidense permite el sometimiento a arbitraje de las disputas concernientes a las patentes.

Sin embargo, existen legislaciones que aceptan el uso del arbitraje como medio de resolución de conflictos, pero las decisiones que emanen de ese tribunal no van a causar efectos sobre la validez de la patente.

Es así que podemos encontrar legislaciones como la francesa, la cual dispone que se puede someter a arbitraje los conflictos concernientes a los acuerdos relacionados a las marcas y patentes.

De esta forma encontramos las disposiciones legales correspondientes:

Article 2059

“Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition

Article 2060

On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, des

catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.

Article L615-17

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 judiciaires, 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 judiciaires 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 pré-

*vues à l'article L. 614-13 du présent code.*³⁴

De esta manera, podemos determinar cómo la legislación francesa permite al arbitraje como medio de resolución de conflictos cuando se presenten casos de “acciones civiles y las solicitudes relacionadas con patentes de invención, incluso en los casos previstos en el Art. L. 611-7 o cuando también se refieren a una cuestión relacionada de competencia desleal (...)” (traducción del texto).

Sin embargo, el último párrafo del Art. L615-17 establece que los tribunales mencionados en el primer párrafo conservan la jurisdicción exclusiva “para determinar que la patente francesa deja de producir sus efectos, en todo o en parte, en las condiciones previstas en el artículo L. 614-13 de este código.” (traducción del texto).

Por otra parte, encontramos legislaciones que prohíben expresamente someter las disputas relativas a los derechos de propiedad intelectual a arbitraje.

Es así como conseguimos la legislación belga, la cual es su Ley de Patentes de 1984, en su Art. 73.6, prohíbe someter

las disputas concernientes a la propiedad, validez, infracciones y licencias de patentes a un proceso arbitral.

Art. 73.—1. The first instance courts shall have jurisdiction for claims relating to patents, whatever the value of the claim.

Any claim involving the infringement of a patent in conjunction with a matter of unfair competition shall be heard exclusively by the first instance court.

*6. Any agreement contrary to the provisions of the preceding paragraphs shall be null and void*³⁵.

De esta manera, podemos evidenciar que existe una gran variedad de maneras en que las diferentes legislaciones abarcan la resolución de conflictos concernientes a los derechos de propiedad intelectual.

Por otra parte, podemos encontrar diversos argumentos en los que se sostiene la no arbitrabilidad de los derechos de propiedad intelectual que necesiten del registro en la autoridad competente para que surtan efectos.

³⁴ “Legifrance - Le Service Public De L'accès Au Droit.” Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?sessionId=9D0C28855C28A6B3C37326DB0CFEDF5C.tplgfr33s_1?idSection-TA=LEGISCTA000006118171&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080225. (Consultada el 1 de marzo de 2020)

³⁵ “Belgium Patent Law.” Patent Law. WIPO. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/be/be063en.pdf>. (Consultada el 1 de marzo de 2020)

Algunos de estos argumentos son:

Creaciones del Estado y Orden Público

Este argumento se sustenta en que los derechos de propiedad intelectual tienen incidencia directa en el orden público. Es por esto que las autoridades estatales se perciben como garantes de los derechos de propiedad intelectual para los propietarios de dichos derechos.

De esta manera, las autoridades estatales, sosteniendo el monopolio del orden público, se consideran como las únicas instancias capaces de hacer o deshacer las garantías legales³⁶ que acompañan a estos derechos. De esta forma, el propietario no podrá disponer de los derechos sobre los que es titular.

Es así que el Estado se posiciona como ente que dispone exclusivamente sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual, puesto que dichos derechos nacen a través de las garantías concebidas por el Estado.

De esta forma, si buscamos que el individuo posea la capacidad de disponer sobre los derechos de propiedad de los que es titular, desde este punto de vista, tendríamos que cambiar el concepto de

la función del Estado en la creación y administración de los derechos de propiedad intelectual, para así darle un papel más protagónico al titular. De esta forma obtendrá las garantías inherentes a sus derechos de propiedad intelectual, que, a su vez, tienen su origen en su creatividad e innovación.

De este modo, quien en uso de su inventiva crea un producto, y desea el reconocimiento de su labor, buscando exclusividad sobre dicha obra través de los órganos del Estado, debe ser reconocido como propietario de dichos derechos.

Es así, que los derechos de propiedad intelectual escaparían del claustro público, para convertirse en un derecho privado, en donde el verdadero propietario, inventor, ente creativo, impulsor de ideas, podría disponer de sus derechos plenamente.

Por otra parte, encontramos diversos argumentos que se oponen al razonamiento que sostiene que los derechos de propiedad intelectual deben cumplir formalidades para que nazcan las garantías respectivas. Dichos análisis sustentan que el registro de los derechos de propiedad intelectual no son actos de

³⁶ Janicke, Paul M. "“Maybe We Shouldn’t Arbitrate”: Some Aspects of the Risk/Benefit Calculus of Agreeing to Binding Arbitration of Patent Disputes: Published in Houston Law Review." Houston Law Review. Joe Christensen, Inc., August 16, 2002. <https://houstonlawreview.org/article/4443-maybe-we-shouldn-t-arbitrate-some-aspects-of-the-risk-benefit-calculus-of-agreeing-to-binding-arbitration-of-patent-disputes>. (Consultada el 5 de marzo de 2020)

Estado, puesto que considerarlo así sería extremadamente formalista. En cambio, el registro de los derechos de propiedad intelectual deben ser considerados como actos ministeriales³⁷.

De esta manera, encontramos diversas decisiones judiciales que soportan este razonamiento, tales como *Mannington Mills, Inc. v. Congoleum Corp (1979)*³⁸, en donde se establece lo siguiente: *“We are unable to accept the proposition that the mere issuance of patents by a foreign power constitutes either an act of state, as that term has developed under case law, or an example of governments’ compulsion.”* *Mannington Mills, Inc. v. Congoleum Corp.*, 595 F.2d 1287, 1293-94 (3d Cir. 1979)

En este caso, las cortes estadounidenses demuestran que las patentes no pueden ser consideradas como actos de Estado, por lo que, siguiendo con nuestra idea anterior, se apoya la idea correspondiente a que los derechos de propiedad intelectual son disponibles, quedando

demostrado que efectivamente se pueden someter a arbitraje, puesto que no se necesita la injerencia excesiva del Estado para resolver los conflictos relativos a esta materia.

Por otra parte, el Dr. Cook expone que necesariamente debemos referirnos a las diferencias de los efectos inter partes y erga omnes que producen las decisiones de nulidad provenientes de un tribunal arbitral.

En otras palabras, el registro público del derecho de propiedad intelectual no se verá afectado por la decisión de nulidad proveniente del tribunal arbitral, puesto que solo causará efectos en la relación interpartes³⁹, es decir, entre las partes involucradas en el conflicto, y no *erga omnes*, es decir, frente a terceros⁴⁰.

Sin embargo, existen excepciones a esta diversificación de efectos erga omnes e interpartes, y esto ocurre cuando la legislación interna de un Estado ha aceptado los efectos erga omnes de una

³⁷ Phan, Anh. “Arbitrability Of Intellectual Property Related Disputes: Necessity And Arguments.” Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/38242470/ARBITRABILITY_OF_INTELLECTUAL_PROPERTY_RELATED_DISPUTES_NECESSITY_AND_ARGUMENTS. (Consultada el 3 de marzo de 2020)

³⁸ Weis, and Circuit Judge. “Mannington Mills, Inc. v. Congoleum Corp.” Legal research tools from Casetext, 3 de abril de 1979. <https://casetext.com/case/mannington-mills-inc-v-congoleum-corp>. (Consultada el 6 de marzo de 2020)

³⁹ “35 U.S. Code § 294 - Voluntary Arbitration.” Legal Information Institute. Legal Information Institute. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/294>. (Consultada el 3 de marzo de 2020)

⁴⁰ Cook, Trevor. “International Intellectual Property Arbitration.” Google Libros. Google. https://books.google.co.ve/books?id=KUdYZpjoCxcC&pg=PA77&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=erga&f=false. (Consultada el 3 de marzo de 2020)

decisión arbitral, tales como las leyes de Suiza⁴¹ y Bélgica⁴².

De esta manera, si la legislación interna de un Estado no estipula que las decisiones arbitrales sobre la nulidad de los registros de los derechos de propiedad intelectual causen efectos *erga omnes*, y sobre los registros públicos, entonces las consecuencias de dichos laudos no escapan de la relación entre las partes.

VIII. Con respecto a si los conflictos sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual deben ser resueltos por autoridades específicas

Este argumento se sustenta en el hecho de que el Estado debe ser el único ente regulador de los derechos de propiedad intelectual. De esta manera, en ciertos países existen autoridades estatales especializadas, con exclusiva jurisdicción para tratar con la validez de los derechos de propiedad intelectual.

El Dr. Trevor Cook expone una investigación para exhibir qué países cuentan con estos órganos especializados. Estos países son: Austria (Departamento de Nulidades de la Oficina de Patentes); Brasil (Instituto Nacional de Propiedad Industrial); Chile (Instituto Nacional de

Propiedad Industrial); Alemania (Corte Federal de Patentes en Munich); México (Oficina de Patentes de México); y China (Panel de Re-Examinación de Patentes SIPO´s)⁴³.

Estos tipos de sistemas se pueden considerar como bifurcados, puesto que a estas autoridades (normalmente las que confieren los derechos de propiedad intelectual en un principio) se les confiere la facultad de hacer revisiones e invalidar los derechos de propiedad intelectual después de haber sido otorgados.

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que esta potestad otorgada a estos órganos solamente abarca su capacidad a los efectos *erga omnes*, es decir, frente a terceros. De esta manera, debemos recordar que los laudos arbitrales solo causan efecto entre las partes, por lo que no hay colisión entre los laudos, los cuales causan efectos interpartes, y las decisiones de estos órganos estatales es-

⁴¹ Decisión de la Oficina Federal Suiza de Propiedad Intelectual de 15 de diciembre de 1975.

⁴² Artículo 51 (1) de la Ley de Patentes de Bélgica. - Para más información visitar: https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/gaikoku/document/index/belgium-e_patents_law.pdf

⁴³ Cook, Trevor. "International Intellectual Property Arbitration." Google Libros. Google. https://books.google.co.ve/books?id=KUdYZpjoCxcC&pg=PA77&source=gbv_toc_r&cad=3#v=onepage&q=erga&f=false. (Consultada el 3 de marzo de 2020)

pecializados que causan efectos *erga omnes*⁴⁴.

Se puede concluir que efectivamente no hay colisión de efectos entre las decisiones que emanen de los órganos estatales especializados, y las decisiones de los tribunales arbitrales, puesto que uno abarca los aspectos contractuales, y otro abarca los aspectos subjetivos.

IX. Con respecto a la validez de los derechos de autor y aquellos derechos de propiedad intelectual que no necesiten del cumplimiento de formalidades para que surtan efectos

Una de las diferencias de los derechos de autor con respecto a los demás derechos de propiedad intelectual, es que estos pueden dispensar del registro para que comiencen a surtir efectos.

La Organización Internacional de la Propiedad Intelectual en su publicación “¿Qué es la Propiedad Intelectual?” define que la protección de los derechos de autor se obtiene automáticamente, sin depender del cumplimiento de formali-

dades como el registro ante la autoridad competente⁴⁵.

El conflicto que se presenta con este tipo de Derecho de Propiedad Intelectual es que se tiende a malinterpretar su naturaleza, confundiéndose con el Derecho de Competencia.

La Dra. Anh, citando a su vez al Dr. James J. Fawcett, establece que se puede interpretar que: “Los derechos de propiedad intelectual son restricciones a la competencia con el fin de promoverla (la competencia)”⁴⁶.

Puesto que se tiende a malinterpretar que los derechos de autor son derechos de competencia, se determina que los derechos de autor son inarbitrables, debido a que los derechos de competencia pertenecen al orden público, controlando el Estado los conflictos relacionados con esta materia.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que este punto de vista no puede estar más alejado de la realidad, puesto que la regulación de las relaciones económicas con respecto a la violación de las dispo-

⁴⁴ Phan, Anh. “Arbitrability Of Intellectual Property Related Disputes: Necessity And Arguments.” Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/38242470/ARBITRABILITY_OF_INTELLECTUAL_PROPERTY_RELATED_DISPUTES_NECESSITY_AND_ARGUMENTS. (Consultada el 3 de marzo de 2020)

⁴⁵ World Intellectual Property Organization (WIPO) “What Is Intellectual Property?”. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=99&plang=EN>. (Consultada el 4 de marzo de 2020)

⁴⁶ Phan, Anh. “Arbitrability Of Intellectual Property Related Disputes: Necessity And Arguments.” Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/38242470/ARBITRABILITY_OF_INTELLECTUAL_PROPERTY_RELATED_DISPUTES_NECESSITY_AND_ARGUMENTS. (Consultada el 4 de marzo de 2020.)

siciones antimonopolio que una legislación interna de un Estado pueda tener, no tiene nada que ver con los Derechos de Propiedad Intelectual. Tan es así, que el Estado puede resolver situaciones de oficio cuando se presentan prácticas monopólicas, mientras que el arbitraje solo se puede iniciar a instancia de parte⁴⁷.

Además, la naturaleza de estos derechos es completamente diferente, puesto que unos buscan prevenir que ciertos actores controlen el mercado, mientras que otros buscan que se mantenga y garantice la exclusividad de los poseedores de los derechos de propiedad intelectual en algunos sectores de la economía⁴⁸.

Una vez se logre entender que la naturaleza de estos derechos es completamente diferente, y que cada uno abarca y regula circunstancias distintas, seremos capaces de comprender que el derecho de propiedad intelectual y los correspondientes derechos de autor se ubican en el ámbito del derecho privado, siendo estos disponibles por las partes, por lo que los conflictos que sur-

jan de dichos derechos pueden ser arbitrables.

X. Sobre el futuro del arbitraje con respecto a los Derechos de Propiedad Intelectual

Con respecto a los conflictos que surjan por el registro y el uso de nombres de dominio de internet, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ofrece una plataforma de resolución alternativa de conflictos en línea.

Al igual que en las disputas sobre los derechos de marcas, los conflictos de nombres de dominio se originan como consecuencia al uso de nombres similares o parecidos. En estos casos, se pueden reclamar sobre los derechos que se tienen sobre los nombres de dominio idénticos o similares a los que utilice una marca.

Dicha plataforma ofrece, en conjunto con la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, el Reglamento para una Política Uniforme

⁴⁷ Grantham, William. “[PDF] The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes: Semantic Scholar.” [PDF] The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes | Semantic Scholar, January 1, 1996. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Arbitrability-of-International-Intellectual-Grantham/9a21505be78b616dd8ef80151c5613cbf55632d>.

⁴⁸ Phan, Anh. “Arbitrability Of Intellectual Property Related Disputes: Necessity And Arguments.” Academia.edu - Share research. https://www.academia.edu/38242470/ARBITRABILITY_OF_INTELLECTUAL_PROPERTY_RELATED_DISPUTES_NECESSITY_AND_ARGUMENTS. (Consultada el 3 de marzo de 2020)

de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio (PURC)⁴⁹.

Este mecanismo de resolución de conflictos resulta bastante ventajoso, puesto que normalmente los casos concluyen dentro de los dos meses desde que se presenta el reclamo.

Uno de los casos más relevantes que se puede encontrar es *Pepsi vs. Chan*⁵⁰, en donde el panel arbitral decidió que los nombres registrados con mala fe debían ser transferidos a la demandante, es decir, a PepsiCo, Inc.

En conclusión, los medios alternativos de resolución de conflicto en línea pueden ser un medio beneficioso para dirimir las controversias que se puedan presentar en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, puesto que ofrece ventajas como celeridad y economía procesal, sin embargo, se debe seguir avanzando en el desarrollo de estos medios de resolución de conflictos.

XI. Conclusión

Elementos como la inarbitrabilidad, desigualdad de las disposiciones que regulan la materia en las diferentes legislaciones, ambigüedad de los tratados, y la falta de armonía reglamentaria sobre

este asunto, suponen grandes obstáculos a los que debemos enfrentarnos si deseamos someter los conflictos relativos a los derechos de propiedad intelectual a un proceso arbitral.

Por otra parte, la fuerte injerencia que mantiene el Estado en la administración y regulación de esta materia ocasionalmente impide la libre disposición de dichos derechos a sus titulares.

Sin embargo, a lo largo de este escrito, hemos desarrollado un conjunto de argumentos que se anteponen a estas dificultades e impedimentos, con el fin promover la libre disponibilidad de los derechos de propiedad intelectual para sus titulares, el arbitraje como medio de resolución de conflictos relacionados a los derechos de propiedad intelectual, y el avance de este mecanismo como medio para obtener resultados más efectivos y apegados a la necesidad de sus beneficiarios.

De esta manera, hecho el análisis sobre los beneficios de la aplicación del arbitraje como medio de resolución de conflictos relacionados con los derechos de propiedad intelectual, podemos concluir que aunque se presentan

⁴⁹ “Reglamento Para Una Política Uniforme De Resolución De Disputas Sobre Nombres De Dominio (PURC) (El ‘Reglamento’).” ICANN. <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es>. (Consultada el 5 de marzo de 2020)

⁵⁰ Arbitration and Mediation Center. WIPO Domain Name Decision: D2004-0033, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2004/d2004-0033.html>. (Consultada el 5 de marzo de 2020.)

obstáculos al querer someter estos conflictos a arbitraje, las ventajas que nos brinda son mucho mayores, debido a que este mecanismo nos ofrece obtener: (i) resultados eficientes en cuanto al tiempo y a los costos, (ii) someter el conflicto ante expertos en la materia, (iii) evitarnos la aplicación de múltiples legislaciones para la resolución del conflicto, y (iv) llegar a la solución del conflicto con las máximas de confidencialidad.