

El arbitraje en materia de propiedad intelectual.

Intellectual property arbitration.

Ana Montesinos García

Profesora contratada Ramón y Cajal.

Departamento de Derecho Procesal, Universitat de Valencia.

(ana.montesinos@uv.es)*

Fecha de Presentación: noviembre 2012. Fecha de Publicación: marzo de 2013.

Resumen.

En el presente artículo se analiza la conveniencia del arbitraje como fórmula alternativa de solución de controversias en el ámbito de la propiedad intelectual. Se estudia tanto el arbitraje general conforme a la Ley 60/2003, de Arbitraje, como el arbitraje especial de la Comisión de la Propiedad Intelectual previsto en el artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y regulado en el RD 1889/2011, de 30 de diciembre. Se concluye con las últimas tendencias llevadas a cabo por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, entidad más emblemática en el campo de la resolución alternativa de conflictos internacionales relativos a la propiedad intelectual.

Abstract.

This article examines the arbitration's advantages as an alternative dispute resolution method in the intellectual property's field. We analyze the general arbitration proceeding under the 60/2003 Arbitration Act and the Intellectual Property Commission's special arbitration stated in article 158 of the Intellectual Property Act. Finally we conclude with the last tendencies led by the WIPO Arbitration and Mediation Center which represents the most emblematic entity in the alternative dispute resolution system related to international intellectual property disputes.

Sumario

- I. RAZONES POR LAS QUE ACUDIR AL ARBITRAJE PARA RESOLVER CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
- II. EL ARBITRAJE GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONFORME A LA LEY 60/2003.
 - II.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARBITRAJE EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
 - II.1.1. ÁMBITO SUBJETIVO.
 - II.1.2. ÁMBITO OBJETIVO.
 - II.2. ESPECIALIDADES DEL PROCESO ARBITRAL.
 - II.2.1. LA DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO ARBITRAL.
 - II.2.2. MEDIDAS CAUTELARES.
 - II.2.3. LA PRUEBA PERICIAL.
- III. EL ARBITRAJE ESPECIAL DE LA COMISION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
 - III.1. LA COMISIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
 - III.2. RÉGIMEN JURÍDICO Y COMPOSICIÓN DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA CPI.
 - III.3. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL.
 - III. 3.1. EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE ARBITRAJE.
 - III. 3.2. EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE PARA FIJAR UNA CANTIDAD SUSTITUTORIA DE LAS TARIFAS GENERALES.
- IV. EL ARBITRAJE INTERNACIONAL DE LA OMPI
 - IV.1. BREVES NOTAS INTRODUCTORIAS.
 - IV. 2. EL ARBITRAJE GENERAL.
 - IV.3. EL ARBITRAJE ACELERADO.
 - IV. 4. EL ARBITRAJE PARA DETERMINADOS SECTORES:
 - IV.4.1. LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.
 - IV.4.2. EL SECTOR DEL CINE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Palabras clave

Arbitraje, propiedad intelectual, Comisión de la propiedad intelectual, Organización Mundial de la propiedad intelectual.

Keywords

Arbitration, intellectual property, Intellectual Property Commission, World Intellectual Property Organization.

I. RAZONES POR LAS QUE ACUDIR AL ARBITRAJE PARA RESOLVER CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

En un mundo en el que el crecimiento económico, tecnológico y científico de las naciones está impulsado en gran medida por la creatividad y el ingenio de sus gentes, la eficacia y, por ende, la protección del sistema de propiedad intelectual deviene fundamental. Resulta indiscutible que la actividad comercial e industrial proveniente de la propiedad intelectual puede generar disputas de muy diversa índole, por lo que deben ofrecerse mecanismos adecuados para su resolución, entre los que destacamos el arbitraje como medio extrajudicial de resolución de controversias especialmente idóneo para las disputas que surjan en este entorno y al que vamos a dedicar el presente trabajo.

La naturaleza de la propiedad intelectual, por sus peculiares características, reclama herramientas de solución de controversias rápidas y de coste razonable - mecanismos ágiles que se acomoden a las nuevas tendencias-, presentándose el arbitraje como una alternativa eficaz para dar tutela a la propiedad intelectual, cada vez más caracterizada por su repercusión transnacional. El interés por el arbitraje ha ido aumentando fundamentalmente como reacción ante la lentitud y falta de especialización de la Administración de Justicia en determinadas disciplinas, como en la que nos ocupa, aunque mermada en parte con la aparición de los Juzgados de lo Mercantil. De modo que se ha configurado como un medio de solución de controversias más rápido y sencillo frente a unos tribunales saturados cuyos procedimientos se prolongan excesivamente en el tiempo¹.

Son diversas las razones que demuestran las ventajas de acudir al arbitraje frente a otros sistemas de solución de conflictos y especialmente frente al sistema judicial, cuando ante disputas relativas a la propiedad intelectual nos encontremos. Veamos, de modo sistemático, algunas de ellas:

1) En primer lugar, el arbitraje se convierte en una opción atractiva para aquéllos que ostentan un especial interés en mantener el control sobre el proceso. Las partes van a gozar de una amplia flexibilidad y autonomía de la voluntad a la hora de configurar el procedimiento arbitral a través del cual se dirima su controversia, de manera que se acople en la mayor medida de lo

* Estudio redactado en el marco del Proyecto DER 2010-17126 (MEC).

1 En todo caso no debemos confundirnos y, como ha señalado montero aroca, no debe entenderse el arbitraje como medio para reducir la sobrecarga de trabajo de los tribunales, "El arbitraje sobre reparto de los derechos de propiedad intelectual de la cumparsita, un ejemplo de arbitraje entre letristas y compositor", Teoría y Derecho: revista de pensamiento jurídico, núm. 10, 2011, pág. 338.

posible a sus circunstancias, pudiendo seleccionar, entre otros, el idioma del proceso, la ley aplicable, el tribunal arbitral, el número de audiencias, el lugar de celebración del arbitraje, etc.

2) Viene siendo común en la práctica que las partes no deseen ni siquiera que la mera existencia del conflicto sea pública o, por lo menos, que no lo sea el resultado que se obtenga en el proceso pero sobre todo, que no se revelen las pruebas por su carácter confidencial. Pensemos, a título de ejemplo, en determinadas obras protegidas por la propiedad intelectual, como los programas de ordenador cuyo contenido puede no quererse desvelar. Como sabemos, el proceso arbitral a diferencia del proceso judicial, no es público por lo que se garantiza la confidencialidad del mismo de manera que se dañe en la menor medida de lo posible la reputación e imagen pública de quien acude a este mecanismo².

3) Como hemos señalado, son las partes quienes deciden quién va a dirimir la controversia, por lo que un motivo fundamental, incluso en algunos casos decisivo a la hora de acudir al arbitraje, reside en que pueden elegir el árbitro/s que consideren especializado en la materia objeto de conflicto. Es indudable que una de las principales ventajas de este medio de resolución de conflictos para decidir disputas relativas a la propiedad intelectual, la encontramos en la especialización de sus árbitros, pues es por todos conocido que las controversias que surgen en este ámbito conllevan en muchas ocasiones fuertes componentes tecnológicos que un juez nacional puede desconocer, mientras que el árbitro es escogido justamente por dicha habilidad. Los instrumentos disponibles en los juzgados pueden no ser la opción más apropiada, requiriéndose de soluciones más creativas adaptadas a las circunstancias del caso. La especialización de los árbitros proporcionará a la decisión final, pragmatismo y posibilidad directa de aplicación en la práctica.

4) La repercusión transnacional de los derechos de propiedad intelectual se ha visto fuertemente acentuada en las últimas décadas, lo que ha conllevado que la explotación de los mismos pueda traspasar las fronteras con la consiguiente implicación de soberanías o jurisdicciones diferentes. En la actualidad es muy elevado el número de conflictos internacionales que surgen en este ámbito. La explotación de los derechos de propiedad intelectual se lleva a cabo mediante reproducciones, comunicaciones públicas, distribuciones, etc., difícilmente controlables por la magnitud de la revolución tecnológica, que junto a su no restricción a unas fronteras concretas, dificulta la determinación del fuero al que debe someterse el litigio. Las fórmulas extrajudiciales y,

² De ahí la importancia que ostenta que esta garantía conste expresamente tanto en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, concretamente en sus artículos 73 a 76, como en su Reglamento de Arbitraje Acelerado en los artículos 66 a 69.

en especial el arbitraje, facilitan la protección de estos derechos más allá de una jurisdicción o un ordenamiento no deseado o que no ofrezca un nivel de protección suficiente³.

Debemos ser conscientes de que a las partes de una controversia les puede resultar incómodo litigar en el país de la parte contraria, lo que es perfectamente comprensible⁴. En el ámbito de la propiedad intelectual encontramos numerosas razones por la preferencia de un fórum en el que ninguna de las partes reciba beneficio alguno por actuar en su jurisdicción, permitiendo el arbitraje internacional, que las partes seleccionen a árbitros que no ostenten ninguna de sus nacionalidades, se elija una ley neutra para resolver la controversia así como un lugar del arbitraje que convenga a ambas partes. El carácter internacional del conflicto hace que, necesariamente, si se quiere una solución efectiva y a tiempo, se prescindiera de las fórmulas estatales por encontrarse con las limitaciones propias del concepto de soberanía⁵. Es por todo ello, que en el escenario de la resolución multijurisdiccional de las disputas de propiedad intelectual, el arbitraje es particularmente atractivo.

5) El arbitraje institucional o administrado por una institución arbitral resulta especialmente aconsejable en las controversias relativas a la propiedad intelectual, debido fundamentalmente a la especialidad de esta materia así como a la elevada cuantía de muchos de los asuntos que surgen en este ámbito. Las instituciones arbitrales ofrecen a las partes un listado de árbitros especializados por materias. Además, disponen por un lado, de herramientas e instalaciones y, por otro, de una consolidada experiencia, que consideramos sumamente recomendable. Destacamos a nivel internacional, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, institución arbitral especializada en la resolución de disputas de propiedad intelectual, a la que dedicamos el último capítulo de este estudio.

Cuando se acude a una institución arbitral, las partes siguen gozando de autonomía de la voluntad, siendo generalmente la participación de la institución en el proceso arbitral, limitada. Algunas instituciones se implican más que otras, tal y como sucede con la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París (ICC), que a título de ejemplo, es quien confirma la designación de los árbitros, aprueba los "términos de referencia", etc. Sin embargo, otras instituciones arbitrales como el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, si bien en una fase

3 martínez garcía, e., El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pág. 31.

4 Entre otras razones, por el desconocimiento del sistema legal del país extranjero y, por tanto, la necesidad de buscar asesores jurídicos en dicho país; los gastos y dietas de viaje; etc.

5 En este sentido, martínez garcía, e., El arbitraje como solución de conflictos..., cit., pág. 366.

inicial intervienen en aras a asegurar que el proceso se encauce de un modo eficiente y que el tribunal arbitral sea designado como es debido, en las fases posteriores del proceso, la postura que adopta es la de no involucrarse en las cuestiones que debe decidir el tribunal arbitral⁶.

6) Otra de las ventajas que supone acudir al arbitraje, la encontramos en el hecho de que el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros ha sido históricamente aceptado. Destacamos la simplificación lograda en este campo por la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, ratificado por más de un centenar de países, que únicamente podrán denegar el reconocimiento de un laudo extranjero fundamentándolo en las causas que el mismo Convenio contempla de una manera estricta y taxativa. No obstante, el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en materia de propiedad intelectual es incierta en algunos países, pese a que asistimos progresivamente hacia una tolerancia de su arbitrabilidad⁷.

7) Debemos ser conscientes de la celeridad con la que hoy en día pueden reproducirse y comunicarse las obras protegidas por los derechos de autor. La velocidad con la que conviene que se resuelvan este tipo de controversias puede resultar clave, sobre todo si tenemos en cuenta la rapidez con la que pueden transmitirse estos derechos a través de la Red, la corta vida de un producto tecnológico, etc. Por lo que estamos ante un factor que las partes deben valorar con detenimiento.

Por norma general, el arbitraje suele ser más rápido que el proceso judicial. Tengamos en cuenta que el plazo máximo que tienen los árbitros para dictar un laudo en la legislación española es de seis meses tras la fecha de presentación de la contestación de la demanda (art. 37 LA); lo que dista enormemente del lento funcionamiento que caracteriza a nuestros tribunales judiciales nacionales.

8) Por último, conviene destacar la importancia que ostenta en este campo que las disputas puedan resolverse en equidad, sin la necesidad de ajustarse a Derecho. En una materia tan

⁶ De modo que se asemeja más al estilo de administración llevado a cabo por la American Arbitration Association, the London Court of International Arbitration y The Court of Arbitration of the Stockholm Chamber of Commerce. Gurry, f., "The dispute resolution services of the World Intellectual Property Organization", *Journal of International Economic Law*, vol. 2, num.2, 1999, pág. 390.

⁷ Vid. en este sentido, el trabajo de investigación inédito de gándia sellens, m.a., titulado "El arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de propiedad intelectual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares", presentado en el marco del Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, "Estudios Jurídicos, Ciencia Política y Criminología", 2012, pág. 25.

especializada como es la propiedad intelectual y debido a la formación y conocimiento de los árbitros, resulta sumamente acertado que éstos resuelvan las complejas controversias según su leal y buen saber y entender, encontrando soluciones técnicas especializadas más acordes con la realidad, justas y adaptadas a las necesidades de las partes.

Para finalizar, debemos reconocer que, a pesar de todas las virtudes mencionadas en los párrafos anteriores, no siempre resulta conveniente acudir al arbitraje cuando ante conflictos de propiedad intelectual nos encontremos. Existen supuestos en los que este medio de solución de controversias no es recomendable, como ocurre por ejemplo, en aquellos casos en los que las partes han actuado de mala fe y es muy difícil que vayan a cooperar o, cuando pretendan establecer un precedente así como reivindicar públicamente una determinada cuestión en litigio, en lugar de obtener un acuerdo cuyo alcance se limite a las relaciones de las partes. Tampoco resulta un medio especialmente idóneo en aquéllos supuestos en los que no existe un previo convenio arbitral y resulte probable que las partes no vayan a alcanzarlo en ningún momento, una vez haya surgido la controversia.

II. EL ARBITRAJE GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CONFORME A LA LEY 60/2003.

Vamos en primer lugar a estudiar el arbitraje general en materia de propiedad intelectual conforme a la Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre (en adelante, LA), para analizar en el capítulo siguiente el arbitraje especial de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Tengamos en cuenta que, tal y como dispone su artículo 1.3, la Ley de Arbitraje es de aplicación supletoria a los arbitrajes previstos en otras leyes y, por tanto, al arbitraje previsto en la Ley de Propiedad Intelectual.

Respecto al arbitraje general, únicamente nos vamos a detener en las particularidades que presenta la resolución de conflictos sobre materias relativas a la propiedad intelectual, sin entrar a debatir aquellos puntos en los que en nada difieren de un proceso arbitral común.

II.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARBITRAJE EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

En líneas generales, el ámbito de aplicación del arbitraje en materia de propiedad intelectual se circunscribe a los conflictos, ya sean presentes o futuros, que surjan entre autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores, realizadores de meras fotografías y editores, entidades de

radiodifusión o de gestión o titulares del derecho "sui generis" de bases de datos, sobre cualesquiera creaciones u obras dignas de protección por la ley, siempre y cuando versen sobre su faceta contractual o de explotación y no se encuentren sujetas a limitación legal alguna⁸.

Veamos a continuación con detenimiento el ámbito objetivo y subjetivo del arbitraje en esta materia, es decir, qué cuestiones pueden ser objeto de este tipo de arbitraje y qué sujetos pueden acudir a él.

II.1.1. ÁMBITO SUBJETIVO.

A la hora de determinar los posibles sujetos que pueden ser parte en un proceso arbitral en materia de propiedad intelectual y teniendo en cuanto el ámbito de protección de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en adelante TRLPI), entendemos que son básicamente cuatro los tipos de relaciones jurídicas de las que pueden derivarse conflictos susceptibles de someterse a arbitraje⁹. Éstas son:

a) En primer lugar, entre titulares de derechos de propiedad intelectual entre sí, es decir, entre autores, artistas intérpretes o ejecutantes, productores, realizadores de meras fotografías, editores, entidades de radiodifusión y beneficiarios de la protección del derecho "sui generis" de bases de datos.

b) En segundo lugar, entre titulares de derechos de propiedad intelectual y entidades de gestión. Estas entidades sin ánimo de lucro tienen por objeto "la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual" (art. 147 TRLPI)¹⁰. A su legitimación nos referiremos a continuación.

⁸ martinez garcia, e., El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual, cit., pág. 72.

⁹ Decimos básicamente, por ser las más frecuentes, pero ello no obsta a que podamos encontrarnos con otros conflictos derivados de relaciones diferentes a las mencionadas, como podría ser la de un usuario particular y un titular de derechos de propiedad intelectual o una entidad de gestión.

¹⁰ Las entidades de gestión colectiva se han constituido como asociaciones de titulares de derechos de propiedad intelectual y deben contar con la autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para funcionar como tales. Hasta la fecha, se han autorizado ocho entidades de gestión, que representan a los siguientes titulares de derechos:

c) Además, pueden surgir conflictos entre las propias entidades de gestión entre sí.

d) Por último, entre entidades de gestión y los intermediarios que utilizan las obras para que las disfrute el público en general, como sucede con la explotación que corresponde a las asociaciones de usuarios o a las entidades de radiodifusión o de distribución por cable.

Si bien la ley arbitral no se pronuncia expresamente al respecto, las partes que pueden someterse a un arbitraje, en este caso, para resolver sus conflictos sobre cuestiones relativas a la propiedad intelectual, deben ostentar la misma capacidad para ser parte y procesal que se exige en un proceso judicial; destacando respecto de la capacidad procesal, que las personas jurídicas (entidades de gestión colectiva, asociaciones de usuarios, etc.), serán representadas por quienes aparezcan como administradores en sus estatutos.

En lo que a la legitimación se refiere, conviene recordar que únicamente pueden acudir al arbitraje quienes previamente han firmado un convenio arbitral como titulares de la relación jurídica material de la que surge el conflicto. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, si bien en gran número de ocasiones son los propios titulares de los derechos de propiedad intelectual quienes firman tales convenios, nos encontramos ante un tipo de propiedad cuyos titulares pueden decidir si administran sus derechos patrimoniales directamente (gestión individual) o si, por el contrario, confían su gestión a la entidad de gestión correspondiente por razón de su objeto (gestión colectiva); incluso podemos encontrarnos con supuestos de gestión colectiva obligatoria¹¹.

En estos últimos casos, a los titulares de los derechos de propiedad intelectual se les priva de su disponibilidad material y procesal, a favor de las entidades de gestión a las que corresponde su administración y protección. Consecuentemente, las entidades de gestión, una vez autorizadas, tal y como dispone el artículo 150 TRLPI, estarán legitimadas en los términos que resulten de

De autores: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro español de derechos reprográficos), VEGAP (Visual entidad de gestión de artistas plásticos) y DAMA (Derechos de autor de medios audiovisuales).

De artistas intérpretes o ejecutantes: AIE (Artistas intérpretes o ejecutantes, sociedad de gestión de España y AISGE (Artistas intérpretes, sociedad de gestión).

De productores: AGEDI (Asociación de gestión de derechos intelectuales) y EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales).

11 Los supuestos de gestión colectiva obligatoria están dispersos a lo largo del TRLPI, en sus artículos 20.4 b), 25.8, 90.7, 108.6, 109.3.2, etc., siendo la mayoría de ellos derechos remuneratorios, aunque también podemos encontrar derechos de autorización en sentido estricto, como ocurre con el de retransmisión por cable del artículo 20.2 TRLPI.

sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. Por lo que entendemos que estas entidades también podrán firmar acuerdos arbitrales y, por tanto, acudir al arbitraje cuando así lo consideren conveniente para dirimir controversias sobre materias que sean arbitrables¹². Nos referimos básicamente a los supuestos en los que las entidades actúan por cuenta de los titulares de los derechos, ejercitando frente a terceros pretensiones de condena al pago de una determinada cantidad de dinero. Al reclamar una cantidad que no pertenece a la entidad sino al titular del derecho, deberá acreditar que se le ha conferido dicho mandato; para ello, aportará al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa.

Las entidades de gestión, en todo caso, también estarán legitimadas para hacer valer en un proceso, ya sea judicial o arbitral, sus propios derechos e intereses, es decir, aquéllos que le corresponden como persona jurídica privada.

II.1.2. ÁMBITO OBJETIVO.

La determinación de las materias que pueden ser objeto de arbitraje y aquellas otras que, por el contrario, no pueden someterse a dicho medio de resolución de conflictos, se ha convertido en uno de los temas más espinosos y difíciles de concretar por la enorme complejidad que su determinación conlleva en la práctica y, por tanto, una de las cuestiones que mayor atención doctrinal y jurisprudencial ha suscitado. Es innegable además, que se trata de una cuestión sumamente importante que puede acarrear consecuencias muy drásticas en el proceso arbitral, pues el laudo que se ha pronunciado sobre una materia no arbitrable será anulado mediante la correspondiente acción de anulación¹³.

La Ley de Arbitraje dedica un solo precepto a la arbitrabilidad, su artículo segundo, en donde se limita a afirmar que el arbitraje debe recaer únicamente sobre materias de libre disposición de las partes conforme a Derecho, por lo que evita la enunciación negativa de aquellas materias que no pueden ser objeto del mismo, huyendo de la técnica legislativa adoptada por su predecesora, la

12 No entraremos a analizar los distintos supuestos de legitimación ordinaria ni extraordinaria con los que podemos encontrarnos, por exceder del objeto de este trabajo. Para ello, nos remitimos a Martínez García, e., *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*, cit., págs. 152-159.

13 Además, no olvidemos que el artículo V.2. del Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, dispone que se puede denegar el reconocimiento y ejecución del laudo, si conforme a la ley del país en que se solicita, la pretensión no es susceptible de someterse a arbitraje.

ley arbitral de 1988. Se circunscribe así nuestra ley arbitral actual en la tendencia internacional de ensanchar al máximo las materias arbitrables.

De este modo, la cuestión debe centrarse en determinar qué pretensiones pueden considerarse de libre disposición por las partes conforme a Derecho, y por ende, planteables en sede arbitral y cuáles no. El problema radica en que no existe una norma general sobre la disponibilidad de las controversias y el intérprete no puede confeccionar una lista de todas aquellas materias que deben ser excluidas y aquellas que, por el contrario, pueden incluirse, porque ello le obligaría, tal y como ha señalado montero aroca, a repasar todo el Derecho privado examinando una a una la totalidad de materias imaginables, lo que resulta imposible¹⁴. Prevalece así, el criterio de la generalidad de la norma que remite en consecuencia a la práctica arbitral y a la jurisprudencia, la determinación casuística de las cuestiones que son o no arbitrables¹⁵.

Centrándonos en las controversias relativas a la propiedad intelectual, debemos señalar que todas ellas no son siempre arbitrables o “de libre disposición conforme a derecho”¹⁶. Veamos a continuación, las materias relativas a los derechos de autor y derechos afines que pueden considerarse arbitrables y cuáles no. Para ello, tal y como establece el propio TRLPI en su capítulo III del Libro Primero (secciones primera, segunda y tercera), distinguiremos dentro del contenido de estos derechos entre derechos morales, derechos de explotación y otros derechos:

a) En primer lugar, en lo que a los derechos de explotación se refiere, es decir, a los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, no encontramos ningún óbice que impida su arbitrabilidad, pues generalmente los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden disponer libremente de sus derechos patrimoniales¹⁷. Por tanto, entendemos

14 montero aroca, j., Comentario breve a la Ley de Arbitraje, Civitas, Madrid, 1990, pág. 25.

15 olivencia ruiz, m., Comentarios a la nueva ley de arbitraje 60/2003, de 23 de diciembre, AAVV, (coord. gonzález soría, j.), Thomson Aranzadi, Madrid, 2004, pág. 46.

16 Interesante resulta la lectura de: “Final Report on Intellectual Property Disputes and Arbitration”, The ICC International Court of Arbitration Bulletin, vol. 9, nº 1, 1998, págs. 37-95. En dicho informe se realiza un estudio comparado sobre la arbitrabilidad de las controversias en los diferentes países de nuestro entorno. Respecto a la arbitrabilidad de las pretensiones derivadas de controversias en material de propiedad intelectual en el contexto internacional, vid. cook, t. y garcía, a., International Intellectual Property Arbitration, Wolters Kluwer, Holanda, 2010, págs. 49-76; blessing, m., “Arbitrability of Intellectual Property Disputes”, Arbitration International, vol. 12, núm. 2, 1996, págs. 191 – 221 y grantham, w., “The arbitrability of international intellectual property disputes”, Berkeley Journal of International Law, vol. 14, 1996, págs. 173 – 221.

17 Vid, a título de ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), núm. 441/2007, de 26 septiembre (AC 2008\1980).

que los conflictos que puedan surgir de la interpretación y cumplimiento de los contratos de explotación de los derechos de propiedad intelectual son arbitrables. Tales controversias pueden ser de muy diversa índole ya que pueden consistir en cuestiones tan variopintas como en, pretensiones relativas al cobro de cánones, incumplimiento del contrato e indemnización correspondiente, determinación del alcance y objeto de la cesión, etc.¹⁸

b) Respecto de los derechos morales no ocurre lo mismo. Nos hallamos ante una de las áreas más difíciles de determinar su arbitrabilidad, pues son derechos inalienables en el sentido que derivan de la personalidad del autor. La doctrina mayoritaria no ha admitido su arbitrabilidad, alegando que el derecho moral del autor forma parte del derecho fundamental de la integridad moral de la persona y su personalidad, por lo que no es susceptible de arbitraje¹⁹. No somos, por tanto, partidarios de admitir la arbitrabilidad de estos derechos en nuestro ordenamiento jurídico, al no considerarlos plenamente disponibles por las partes. Sin embargo, son diversas las reivindicaciones en el contexto del arbitraje internacional por la viabilidad del arbitraje de los derechos morales²⁰. En nuestra opinión, si bien en principio no somos partidarios de admitir la arbitrabilidad de estos derechos en nuestro ordenamiento jurídico, al no considerarlos plenamente disponibles por las partes, debemos ser conscientes de que algunos derechos morales sí que son renunciables y pueden ser objeto de un acuerdo contractual, y por tanto, susceptibles de someterse a arbitraje. Tengamos en cuenta que los derechos morales en ocasiones comportan cierto valor económico, como ocurre a título de ejemplo, en aquellos supuestos en los que la violación de los mismos permite que se exija una responsabilidad patrimonial de carácter económica²¹.

18 "El arbitraje en materia de propiedad intelectual", Tribunal Arbitral de Barcelona, pág. 4.

19 Martínez García, e., El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual, cit., pág. 75.

20 En este sentido se pronuncia Gándia Sellens en, "La arbitrabilidad y las controversias internacionales...", cit., pág. 34. La autora apoya su postura en primer lugar, en la sentencia de 21 de marzo de 2003 de la Cour Suprême du Canada, Editions Chouette inc. c. Desputeaux, relativa a la arbitrabilidad de los derechos morales de autor, que fundamenta esta posibilidad en el hecho de que los derechos morales no coligen con cuestiones de orden público ni con los derechos de la personalidad. Y en segundo lugar, en el autor francés Oppetit, quien considera que los derechos de la personalidad no están afectados por una indisponibilidad absoluta, siendo arbitrable el derecho del autor a obtener compensación por los ataques que sufra en la esfera moral de su derecho de autor. Oppetit, B., "L'arbitrabilité des litiges de droit d'auteur et droits voisins", Colloque organisé par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois: Arbitrage et propriété intellectuelle, Librairies Techniques, Paris, 1994, pág. 129.

21 En sentido similar, De Werra, J., manifiesta que estos derechos sí pueden someterse a arbitraje; a lo que añade que los derechos morales y los derechos económicos están estrechamente unidos. "Arbitrating international intellectual property disputes: time to think beyond the issue of (non-) arbitrability", International Business Law Journal, 2012, pág. 300.

c) Por último, consideramos que tanto el derecho a la compensación equitativa por copia privada como el derecho de participación, al tratarse de derechos de contenido económico, también son arbitrables.

En todo caso, cuando hablamos de la arbitrabilidad de estos derechos, exceptuamos todo tipo de pretensión penal, pues el *ius puniendi* del Estado está excluido de la disponibilidad de los particulares. En este sentido, el artículo 3 de nuestro Código Penal prevé expresamente: “No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales”. Lo que conlleva que quede fuera de toda duda que las materias penales relativas a la propiedad intelectual no son de libre disposición, por lo que nunca podrá someterse a arbitraje una infracción penal de un derecho de autor. Sin embargo, no existe razón alguna para oponerse o impedir que la denominada acción civil derivada del delito sea arbitrable²².

II. 2. ESPECIALIDADES DEL PROCESO ARBITRAL.

Vamos a detenernos únicamente en tres aspectos del proceso arbitral que presentan ciertas particularidades en la materia que nos ocupa; éstos son: la designación del órgano arbitral, la adopción de medidas cautelares y la práctica de la prueba pericial. El resto de la tramitación del proceso en poco difiere de un arbitraje común sobre cualquier otra materia arbitrable, por lo que no nos detendremos en ello.

II.2.1. LA DESIGNACIÓN DEL ÓRGANO ARBITRAL.

Conforme al respeto de la autonomía de la voluntad que rige todo arbitraje, son las partes quienes eligen el árbitro/s que desean que dirima la controversia. Para ello, deben ponerse de acuerdo en primer lugar, acerca de dos cuestiones fundamentales: el número de árbitros y si quieren que éstos resuelvan en derecho o en equidad. Decididos tales extremos, procederán a la elección del árbitro teniendo en cuenta los conocimientos y especialización que el mismo ostente. A cada uno de tales aspectos vamos a referirnos a continuación.

a) En materia de propiedad intelectual, como ya hemos avanzado en líneas anteriores, consideramos especialmente conveniente que las controversias se resuelvan en equidad, en

²² En este sentido, el artículo 1.813 de nuestro Código Civil permite la transacción sobre la misma, pues dicha acción civil se rige por principios distintos a los de la acción penal a la que se acumula, pudiendo reservarse o incluso renunciarse.

lugar de en derecho. La figura del árbitro en equidad es sumamente aconsejable en este tipo de disputas, fundamentalmente si tenemos en cuenta la especialización y tecnicidad de las mismas, requiriéndose de soluciones adaptadas a tales circunstancias. De modo que el árbitro más idóneo, en la mayoría de ocasiones, no será el árbitro concededor del derecho sino el árbitro especializado en la materia concreta objeto de debate. Es justamente esta cualidad del árbitro, una de las principales ventajas del arbitraje frente a un proceso judicial y, por ende, una de las razones que suelen tenerse en cuenta a la hora de acudir a este medio de resolución de conflictos.

Además, tampoco debemos olvidar la falta de uniformidad en materia de protección de derechos de autor en los diferentes países, resultando muy ventajoso, sobre todo en conflictos internacionales, que los árbitros no necesiten fundamentar la solución de la controversia en las leyes de un país concreto, sino en su leal y buen saber entender, apoyándose incluso en los usos comerciales o en la costumbre del comercio internacional.

b) La segunda de las decisiones que deben adoptar las partes es la referente al número de árbitros que desean que resuelva la controversia. Al respecto, recordamos el artículo 12 de nuestra ley arbitral que señala que las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea impar, designándose uno solo cuando no se pongan de acuerdo²³.

Debemos tener presente que esta elección depende de muchos factores, entre los que destacan: la complejidad de la materia, los aspectos técnicos del asunto, los costes, la necesidad de una solución rápida o urgente, el número de sistemas legales implicados, etc., por lo que no podemos dar una respuesta a priori acerca de la conveniencia de un número u otro de árbitros. Sin embargo, sí que podemos manifestar que, por norma general, se suele designar un solo árbitro para las disputas que implican pequeñas cantidades de dinero o que no suponen una complejidad excesiva, en tanto en cuanto los costes del proceso arbitral se reducen de una manera considerable, además de obtenerse el resultado de la controversia en un periodo de tiempo inferior.

Por el contrario, para la resolución de conflictos complejos consideramos más conveniente la opción por un tribunal compuesto por tres árbitros, facilitándose de este modo que cada parte elija al árbitro que considere más apropiado. Además, el hecho de designar a tres árbitros permite que se combinen diferentes tipos de conocimientos, legales y técnicos, entre los árbitros

²³ Interesante discusión acerca del número de árbitros la encontramos en, Wipo arbitration rules, commentary and analysis, AAVV, Juris Publishing and JurisNet LLC, Nueva York, 2000, págs. 50 – 54.

que dirimen el conflicto, lo que resulta muy adecuado en las disputas concernientes a la propiedad intelectual en donde se necesita tanto de la experiencia de los árbitros en la resolución de conflictos a través del arbitraje como de técnicas específicas propias de esta materia para comprender el trasfondo o los antecedentes del asunto.

c) Por último, se debe proceder a la elección de la persona del árbitro/s. Las partes tratarán de escoger un árbitro conocedor de la materia objeto de debate, en este caso, experto en los derechos de la propiedad intelectual que se vean afectados. La mayoría de instituciones arbitrales disponen de una lista de árbitros, a la que podrán acceder las partes, en donde se especifica la concreta especialización técnica, comercial o jurídica que ostentan los mismos, a la vez que se determina si presentan o no una sólida experiencia como árbitros. En el supuesto de encontrarnos ante un arbitraje internacional, puede resultar asimismo determinante para la elección del árbitro, su nacionalidad.

II.2.2. MEDIDAS CAUTELARES.

Resulta muy común en la práctica que durante un proceso arbitral relativo a cuestiones de propiedad intelectual, o incluso antes de que éste dé comienzo, alguna de las partes solicite la adopción de medidas cautelares, en muchas de las ocasiones con carácter de urgencia. Piénsese a título de ejemplo, en la explotación con carácter fraudulento de una obra protegida por los derechos de autor a través de Internet y la necesidad imperiosa de la suspensión de dicha actividad. De modo que, si bien pocas especialidades se presentan en este ámbito, por su importancia merece que nos detengamos en ellas²⁴.

La ley arbitral otorga competencia tanto a los árbitros como a los jueces para adoptar medidas cautelares en el seno de un proceso arbitral (arts. 7, 8.3 y 23 LA).

Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se regula expresamente la competencia judicial objetiva para conocer de una solicitud de medidas cautelares en el seno de un proceso arbitral en función de apoyo judicial al arbitraje. El Preámbulo de esta ley manifiesta que el juzgado de primera instancia conservará sus atribuciones en materia de ayuda y apoyo al arbitraje, así como para la ejecución de

²⁴ Para profundizar en la materia recomendamos la lectura de, barona vilar, s., Las medidas cautelares en el arbitraje, Civitas, Madrid, 2006.

sentencias, laudos y demás resoluciones judiciales o arbitrales extranjeras. De manera que se delimitan y deslindan las atribuciones del juzgado de lo mercantil en materia de arbitraje, que se reducen en detrimento del juzgado de primera instancia, con lo que se les descarga de cuestiones no estrictamente mercantiles²⁵. De este modo, se han despejado las dudas respecto a la competencia para la adopción de medidas cautelares en apoyo del arbitraje de los juzgados de primera instancia respecto de los mercantiles, en favor de los primeros, cuando estemos ante materias relativas a la propiedad intelectual. En lo que a la competencia territorial se refiere, será competente el tribunal del lugar en el que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su eficacia (art. 8.3 LA).

Por su parte, el artículo 23.1 LA regula la potestad de los árbitros para adoptar medidas cautelares, señalando que, salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán, a instancia de cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio. En todo caso, dicha potestad les es reconocida únicamente en su vertiente declarativa y no en la ejecutiva, tal y como dispone la propia exposición de motivos de la ley. De modo que si las partes no cumplen voluntariamente las medidas, se tendrá que acudir a los tribunales judiciales.

Vista la competencia para la adopción de medidas cautelares en un proceso arbitral, queremos hacer referencia a la importancia que pueden llegar a adquirir las medidas cautelares ante causam, es decir, aquéllas que se adoptan antes del comienzo de las actuaciones arbitrales, por la urgencia que en ocasiones se requiere para frenar comportamientos fraudulentos de los derechos de autor. Al respecto, si bien el artículo 11.3 LA reconoce la competencia de los órganos judiciales a la hora de adoptar medidas cautelares con anterioridad al inicio del arbitraje, nada dice de esta competencia por parte de los árbitros. Por tanto, consideramos que los árbitros únicamente pueden adoptar este tipo de medidas en aquellos procesos arbitrales administrados por una institución arbitral cuyo Reglamento prevea tal posibilidad, pues aunque la ley arbitral no lo contemple expresamente, tampoco lo prohíbe. Sírvase como referente la propuesta del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre un Reglamento de medidas de emergencia, todavía no aprobado, en el que se pretende, acertadamente, la posibilidad de adopción de tales medidas por un árbitro de emergencia nombrado al efecto con anterioridad al inicio de las actuaciones arbitrales.

En lo que a los presupuestos necesarios para la adopción de medidas cautelares se refiere, en nada difieren de un arbitraje común cuando ante controversias relativas a la propiedad intelectual

²⁵ Se deroga para ello, la letra g) del art. 86 ter.2 LOPJ.

nos encontremos. Resulta, por tanto, necesario acreditar la situación jurídica cautelable así como el peligro por la mora procesal. Tengamos en cuenta que la situación jurídica cautelable no se refiere únicamente a la infracción o usurpación de un derecho de propiedad intelectual, sino que este presupuesto puede estar integrado por otras situaciones jurídicas que no consistiendo propiamente en infracciones a estos derechos, permiten solicitar la cesación de cierta actividad, como puede ser: la elusión de las medidas de protección; alteración de la información para la gestión electrónica; fabricación y distribución de componentes y dispositivos adecuados para neutralizar la protección tecnológica o para eliminar la información electrónica, etc.²⁶ Por último y en el supuesto en el que así se haya solicitado, se exigirá al solicitante la prestación de una caución suficiente para responder de los daños y perjuicios que la adopción de la medida pudiera causar al demandado.

Para finalizar, queremos mencionar las medidas cautelares más idóneas y específicas que pueden adoptarse en un proceso en el que se dirimen controversias relativas a la propiedad intelectual; lo que no obsta a que se puedan solicitar otras²⁷. Para ello, nos remitimos al TRLPI que contempla expresamente en su artículo 141 las siguientes medidas:

1. La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.
2. La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una infracción, así como la prohibición de estas actividades si todavía no se han puesto en práctica.
3. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado principalmente para la reproducción o comunicación pública.
4. El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes adecuados para neutralizar o suprimir, en primer lugar, cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador; en segundo lugar, las medidas tecnológicas de protección de cualquier obra o prestación que no sea un programa de ordenador y por último, la información para la gestión electrónica de derechos.

²⁶ armengot vilaplana, a., "La tutela cautelar de la propiedad intelectual tras las últimas reformas legislativas", *Revista de propiedad intelectual*, núm. 25, 2007, pág. 53.

²⁷ No vamos a detenernos en el estudio de cada una de esas medidas por exceder del objeto del presente trabajo. Para ello nos remitimos a, armengot vilaplana, a., "La tutela cautelar de la propiedad intelectual...", cit., págs. 65 -80.

5. El embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales a los que se refiere el artículo 25 TRLPI, que quedarán afectos al pago de la compensación equitativa reclamada y a la oportuna indemnización de daños y perjuicios.

6. La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.

II.2.3. LA PRUEBA PERICIAL.

Llama la atención que la ley arbitral regule únicamente la prueba pericial (art. 32 LA), dejando en el olvido el resto de medios probatorios existentes en nuestro ordenamiento jurídico procesal, con excepción de alguna mención mínima en otras disposiciones de su articulado a algunos aspectos generales de la prueba. Ello se debe a la especial relevancia que comporta esta prueba en el arbitraje.

La prueba pericial, como expresamente señala la ley arbitral, puede acordarse por los árbitros de oficio o a instancia de parte, salvo acuerdo de las partes. Sin embargo, la ley guarda silencio respecto al nombramiento de los peritos, por lo que consideramos que dicha designación podrá efectuarse según el procedimiento que hayan acordado las partes o decidido los árbitros y a falta de ello, los árbitros podrán acudir al artículo 341 LEC que regula el procedimiento de designación judicial.

Para que el perito pueda realizar su informe, el artículo 32 LA permite a los árbitros requerir a cualquiera de las partes que faciliten la información pertinente, presenten para su inspección todos los documentos u objetos necesarios o proporcionen acceso a ellos. Cuando las partes lo soliciten o el árbitro lo considere necesario, el perito deberá participar en una audiencia para que las partes le realicen las preguntas que estimen convenientes.

Sin detenernos más, lo que nos interesa resaltar respecto a este medio probatorio es el debate acerca de su utilidad o no, cuando ante un arbitraje sobre cuestiones relativas a la propiedad intelectual nos encontremos, por las razones que exponemos a continuación. Hemos repetido en numerosas ocasiones a lo largo del presente trabajo, que en este tipo de arbitrajes la especialización de los árbitros en la materia objeto del conflicto resulta esencial. Es por ello, que al ostentar los árbitros la condición de expertos en la materia, podría llegar a considerarse la no necesidad de la prueba pericial.

La especialización del árbitro en materia de derechos de autor y derechos afines resulta sumamente valiosa a la hora de interpretar el dictamen pericial o valorar la prueba pericial que pueda aportarse a un proceso arbitral. Ahora bien, en algunas ocasiones, tales conocimientos y dominio de la materia permitirán al árbitro rechazar dicha prueba por reputarla innecesaria, pues podemos pensar que si las partes han elegido al árbitro por sus conocimientos específicos, no presenta sentido alguno que propongan más tarde una prueba pericial sobre dicho conocimiento²⁸. Tengamos en cuenta que la finalidad de la prueba pericial consiste básicamente en proporcionar al árbitro las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, artísticos o técnicos de los que no dispone, en aras a facilitar la percepción y la apreciación de hechos concretos objeto del debate; de modo que si el árbitro se presenta como un especialista en la materia, la prueba pericial pierde su objetivo principal.

A pesar de lo dicho en las líneas anteriores, consideramos que al regir la autonomía de la voluntad de las partes en el proceso arbitral, si éstas desean que se practique una prueba pericial, nada debe impedir al árbitro su adopción, incluso cuando éste considere que no es imprescindible por ostentar él conocimientos suficientes al respecto. Además, tengamos en cuenta que puede ocurrir que, por diversas circunstancias, durante el proceso arbitral resulte necesario que se proceda a un cambio de árbitro y que el nuevo árbitro puede no ostentar los mismos conocimientos que el anterior y, por tanto, necesite de dicha prueba pericial para poder comprender la controversia objeto de litigio.

III. EL ARBITRAJE ESPECIAL DE LA COMISION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Analizado el arbitraje general conforme a la Ley de Arbitraje 60/2003 y sus peculiaridades cuando ante controversias relativas a la propiedad intelectual nos encontremos, pasamos a continuación a estudiar el arbitraje especial ofrecido y administrado por la Comisión de la Propiedad Intelectual (en adelante, CPI).

28 En esta línea, YAÑEZ VELASCO, R., considera que en el arbitraje es peculiar la posibilidad de que el propio árbitro sea un experto en determinado campo relacionado con el objeto de la controversia, acaso nombrado como tal precisamente por ello. El juez nunca podría actuar como perito salvo en su concepción de peritum peritorum y, lógicamente sobre materia jurídica sobre la que ha de resolver. A la vista de lo expuesto, la proposición de los peritos por las partes puede resultar inoportuna, pues siendo el árbitro perito no es que el medio de prueba o la necesidad probatoria planteada sea inútil, sino que se muestra innecesario contar con un experto diferente del propio árbitro. Comentarios a la nueva ley de arbitraje, AAVV, (coord. yañez velasco, r.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 582.

Para ello, debemos partir del hecho de que nos encontramos ante una opción por la que las partes en un conflicto relacionado con la propiedad intelectual pueden decantarse o no, pero siempre teniendo en cuenta que nada les impide que decidan someter su controversia a uno o varios árbitros privados ajenos a la misma. En modo alguno puede verse cercenado el acto legítimo de ejercicio de autonomía de la voluntad, cuál sería el de someter un conflicto al arbitraje de quien o quienes las partes, de común acuerdo, consideran más idóneo. Por lo que nada debe disuadir a las partes de acudir al arbitraje general, sin resultar de obligado cumplimiento el especial de la CPI.

Tal y como ha manifestado Martínez García, la CPI no es un verdadero foro especializado donde las asociaciones de usuarios, entidades de radiodifusión y los órganos de gestión discuten necesariamente bajo sus auspicios. Se trata de un órgano con una vocación negociadora y resolutoria, capaz de equilibrar esa suerte de monopolio que tienen encomendado las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual pero siempre bajo el principio de oportunidad; por tanto, en cuanto no es obligatorio acudir a ella, no puede reconocérsele como un verdadero órgano de control²⁹. A pesar de ello, algunos autores han manifestado que la creación y mantenimiento de una estructura jurídica pública con potestad de decisión de conflictos entre particulares –aunque cuente con su consentimiento – entraña una incipiente jurisdicción especial de dudosa constitucionalidad, afirmando que es una peculiar forma de vestir de arbitraje una potestad de decisión de la Administración³⁰.

III.1. LA COMISIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Desde 1987 el legislador español parece haber tomado conciencia de la especialidad que caracteriza la propiedad intelectual, creando al efecto un arbitraje especial en el seno de la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual, a la que posteriormente atribuyó funciones mediadoras.

Sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual³¹, instauró a través de su artículo 143, la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual en el Ministerio de Cultura con carácter de órgano colegiado de ámbito nacional,

29 Martínez García, e., "El arbitraje en propiedad intelectual: la necesidad de una inminente reforma del arbitraje especial del RD 479/1989, 5 mayo", Anuario de Justicia Alternativa, núm. 1, enero 2001, pág. 70.

30 López Sánchez, J., "Las pretendidas funciones arbitrales de la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual", Revista de Derecho Procesal, núm. 2, 1996, pág. 349.

31 BOE nº 275, de 17 de noviembre de 1987.

asignándole la función de resolver los conflictos entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios o entidades de radiodifusión como consecuencia de la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, en cuestiones relativas a la concesión de autorizaciones no exclusivas, celebración de contratos generales y establecimiento de tarifas generales. En la redacción original del mencionado precepto se articuló únicamente un procedimiento arbitral en el seno de la Comisión -como se deduce de su denominación-, otorgándole carácter vinculante además de ejecutivo a la decisión que resolvía la controversia. Este arbitraje fue objeto de desarrollo reglamentario por el Real Decreto 479/1989, de 5 de mayo, por el que se regulaba la composición y el procedimiento de actuación de la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual, que fue parcialmente modificado por el Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio.

Si bien el arbitraje llevado a cabo por la Comisión se orientaba inicialmente a alcanzar un acuerdo entre las partes que permitiera una solución del conflicto -lo que reflejaba cierta labor de mediación-, la función mediadora de la Comisión no se reguló de manera autónoma hasta la aprobación de la Ley 28/1995, de 11 de octubre³², de incorporación de la Directiva 93/83/CEE, de 27 de diciembre, sobre derechos de autor y afines en la radiodifusión vía satélite y por cable³³, por medio de la cual la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual asumió la función de mediación y pasó a denominarse Comisión Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual, dando con ello cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 11 de dicha Directiva.

En 1996 se aprobó por medio de Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual³⁴ (en adelante, TRLPI) que derogó, entre otras, las Leyes 22/1987 y 28/1995, previamente mencionadas. El artículo 143 de la Ley 22/1987 se convirtió -sin modificaciones- en el artículo 153 del nuevo TRLPI, que posteriormente, a través de la Ley 5/1998, fue reenumerado como artículo 158 TRLPI. Finalmente, tras la reforma operada por la Ley 23/2006, de 7 de julio de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, la Comisión ha pasado a denominarse Comisión de Propiedad Intelectual.

La Comisión, a pesar de sus buenas intenciones, se ha mostrado inoperante para desempeñar su verdadero y deseable papel de autoridad de vigilancia de la gestión colectiva de los derechos

32 BOE nº 245, de 13 de octubre de 1995.

33 DOCE nº L 248, de 6 de octubre de 1993.

34 BOE nº 97, 22 de abril de 1996.

de propiedad intelectual³⁵. Han sido diversos los autores que han venido reclamando su reforma, manifestando que en sus años de funcionamiento ha demostrado tanto su incapacidad para resolver e imponer a las partes una auténtica decisión, como la deficiencia técnica de su procedimiento³⁶. Reflejo de cuanto decimos, se constata en el hecho de que son muy escasas las controversias que se han resuelto por la Comisión a través de arbitraje o mediación³⁷.

Recientemente el artículo 158 TRLPI ha sido reformado por la disposición final cuadragésima tercera, apartado cuarto, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES)³⁸, que aumenta y refuerza las funciones que ha de ejercer la Comisión de Propiedad Intelectual que actuará, a partir de ahora, por medio de dos secciones:

a) La Sección Primera es la encargada de las funciones de mediación y arbitraje que ya venía realizando hasta el momento pero que ha visto ampliado su ámbito competencial, en el caso de la mediación a todas las materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual y en el caso del arbitraje, a los conflictos que puedan surgir entre distintas entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, y entre éstas y las entidades de radiodifusión³⁹.

b) A la Sección Segunda –que se crea ex novo- corresponde ejercer las funciones previstas 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, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información, por medio del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, a través del cual se puede acordar la interrupción de la prestación de un servicio de la sociedad de la

35 Rodríguez Tapia, J. M., “Comentario al artículo 158 TRLPI”, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, AAVV, (direcc. Rodríguez Tapia), Civitas, Navarra, 2009, pág. 960.

36 López Sánchez, J., “Las pretendidas funciones arbitrales de la Comisión Mediadora...”, cit., pág. 344.

37 Desconocemos los datos oficiales de las actividades desarrolladas por la CPI, pues ni ésta ni el Ministerio publican ninguna memoria que refleje tales contenidos.

38 Esta disposición final es comúnmente conocida como “Ley Sinde”, denominación que proviene del apellido de la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, promotora del referido texto legal.

39 Son dos los procedimientos de arbitraje seguidos ante la Sección Primera: el de arbitraje puro y el de fijación de cantidades sustitutorias, que se regulan respectivamente en los Capítulos IV y V del RD 1889/2011 regulador del funcionamiento de la CPI.

información en relación con una determinada página web o la retirada de contenidos que puedan ser lesivos para los derechos de propiedad intelectual⁴⁰.

Tanto los procedimientos de mediación y de arbitraje como el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad se regulan en el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual⁴¹ (en adelante, RD), que deroga el anterior Real Decreto 479/1989.

III.2. RÉGIMEN JURÍDICO Y COMPOSICIÓN DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA CPI.

La norma básica reguladora de la CPI, como ya hemos mencionado, es el artículo 158 TRLPI. Tal y como manifiesta expresamente este precepto, la CPI se constituye como un órgano colegiado de ámbito nacional integrado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el ejercicio de las funciones de mediación, arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la ley. Estamos, por tanto, ante un único órgano para todo nuestro país, no pudiendo las Comunidades Autónomas crear organismos similares. Pese a su naturaleza de órgano administrativo, no forma parte de la estructura orgánica del Ministerio por lo que goza de independencia orgánica y funcional del mismo.

La Sección Primera, en la que nos vamos a centrar, se rige por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y por su Reglamento (Real Decreto 1889/2011) así como, supletoriamente, por las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Además, en lo referente a los procedimientos arbitrales, cuando no esté previsto en las disposiciones mencionadas, también se regirá por lo previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que es de aplicación supletoria a los arbitrajes previstos en otras leyes y, aunque nada se diga expresamente, en lo que al procedimiento de mediación se refiere, por el Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Las dos Secciones que integran la CPI, a pesar de pertenecer a un mismo órgano, presentan una composición diferente y se regulan por un régimen jurídico notablemente distinto. En cualquiera de los dos casos, como señaló el Consejo General del Poder Judicial en su Informe al

40 Para más información sobre el funcionamiento de la Sección Segunda de la CPI, vid., montesinos garcía, a., "La censura de las páginas web", *El Derecho Procesal español del siglo XX a golpe de Tango*, (coords. Gómez Colomer, Barona Vilar y Calderón Cuadrado), Tirant Lo Blanch, Valencia, págs. 619 - 640.

41 BOE nº 315, de 31 de diciembre de 2011.

Proyecto de RD por el que se regula el funcionamiento de la CPI, se aprecia un carácter híbrido derivado de tratarse de un órgano de naturaleza administrativa que, no obstante, desempeña sus funciones en una materia de Derecho privado. De ahí que la normativa de aplicación sea mixta: por un lado, la legislación de procedimiento administrativo para todo lo relacionado con aspectos organizativos y de trámite no resueltos en el Real Decreto y por otro, en proporciones diversas, la legislación sobre propiedad intelectual, arbitraje y servicios de la sociedad de la información⁴². En todo caso, aunque las funciones que desempeñe recaigan sobre materias de Derecho privado, estamos ante un órgano de carácter administrativo y no ante una institución arbitral o mediadora⁴³.

Hasta la reforma operada por la LES, la CPI estaba integrada por un máximo de siete miembros, tres de los cuales eran árbitros neutrales con carácter permanente nombrados por el Ministerio entre juristas de reconocido prestigio durante tres años renovables⁴⁴. Frente al carácter permanente de los árbitros, además, las partes tenían derecho a nombrar hasta dos representantes no permanentes⁴⁵.

42 Esta situación híbrida, entre público y privado, hace que en la práctica pueda haber dudas en cuanto al régimen jurídico de los diferentes actos, en particular en lo que atañe a su posible impugnación. Como señala Casas Vallés, en ciertos casos la competencia debe corresponder a la jurisdicción contencioso-administrativa. Con todo, lo más sensato sería reconducir todas sus decisiones a los eventuales recursos de fondo en vía civil. "La Comisión Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual. Experiencias y perspectivas de futuro", *Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 15, 2003, pág. 19.

43 Existen notables diferencias entre el funcionamiento de la CPI y el de las instituciones arbitrales. En primer lugar, ni el TRLPI ni su Reglamento exigen aceptación de los árbitros o mediadores de su nombramiento. La CPI no es investida de jurisdicción por las partes, ni los terceros neutrales son designados por ellas ni por una institución pública administradora de la mediación o del arbitraje, sino que pueden decidir la controversia porque son miembros de la CPI, porque fueron nombrados por el cargo aún con anterioridad al planteamiento del conflicto. La CPI preexiste al mismo acuerdo de las partes ya con cierta potestad decisoria. El acuerdo de las partes no es causa originaria de la función decisoria del árbitro sino presupuesto y condición para que la potestad preexistente del órgano se extienda a resolver el conflicto que se le somete. López Sánchez, J., "Las pretendidas funciones arbitrales de la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual", cit., pág. 349.

44 No se les exigía de manera expresa ningún tipo de especialización en el campo de la propiedad intelectual y se encontraban sujetos a las previsiones de la Ley de Arbitraje. El artículo 6 del RD proclamaba las exigencias de independencia, neutralidad e imparcialidad de los mismos.

45 Estos representantes de las partes no eran denominados árbitros ni se les exigía las notas de independencia, neutralidad e imparcialidad, ni siquiera se les podía recusar. Como señaló CASAS VALLES, la posibilidad de tener representantes era positiva para las partes pues les permitía colocar en la Comisión a personas próximas o al menos conocedoras de sus puntos de vista, además de asegurar unos conocimientos y experiencia en el campo de la propiedad intelectual, incluso con referencia al concreto problema, que los árbitros permanentes podían no ostentar. No obstante, estos representantes planteaban al menos dos problemas, en primer lugar, el de su difusa naturaleza y en segundo lugar, el de su obligatoriedad. Vid. casas valles, "La Comisión Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual. Experiencias y perspectivas de futuro", cit., pág. 21.

En la actualidad, es decir, tras la reforma realizada por la LES, tanto el artículo 158 TRLPI como los artículos 3 y 14 del RD 1889/2011 regulan la composición de las dos Secciones de la CPI, que difieren de una manera notoria. La Sección Primera de la Comisión está formada por tres miembros titulares nombrados mediante orden del titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta de los subsecretarios de los Ministerios de Justicia, Educación, Cultura y Deporte, y Economía y Competitividad, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual⁴⁶. Junto a este requisito, en la propuesta de nombramiento que realice cada uno de los subsecretarios de los señalados departamentos ministeriales podrá valorarse adicionalmente la experiencia o conocimiento en los ámbitos del derecho económico, de la competencia, mercado audiovisual y de las comunicaciones electrónicas⁴⁷. Como puede comprobarse, los árbitros no se nombran ad hoc para la resolución de un caso concreto, sino por un periodo de tiempo de tres años para todos los conflictos que puedan llegar a plantearse durante el mismo.

Mediante orden ministerial conjunta de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Economía y Competitividad, se nombrará a uno de los miembros titulares como presidente de la Sección, el cual, como señala el RD en su artículo 3.2, dirigirá y coordinará los trabajos, debates y votaciones de la Sección, convocará y fijará el orden del día de las reuniones y ejercerá las demás facultades que sean necesarias para el buen funcionamiento de la misma. Se deben asimismo nombrar suplentes sujetos a los mismos requisitos que los titulares así como a un vicepresidente, llamado a sustituir al presidente en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal (art. 3.2 in fine del RD)⁴⁸.

Junto a los miembros de la Sección que, como señala el artículo 3.3 del RD, ejercerán sus funciones con independencia, neutralidad e imparcialidad y estarán sometidos a las normas sobre recusación y abstención contenidas en la Ley 60/2003, de Arbitraje, aparece la figura del secretario con voz pero sin voto, nombrado por el titular de la Dirección competente en materia

46 Orden ECD/383/2012, de 28 de febrero, por la que se dispone el nombramiento de los miembros de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (BOE nº 51, de 29 de febrero de 2012). En la misma orden ministerial se contempla el nombramiento de dos miembros suplentes por cada titular, que puedan actuar como sustitutos de los anteriores en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

47 La exigencia de valoración adicional de este requisito viene únicamente prevista en el RD y no en el TRLPI de cuyo desarrollo se trata, lo que podría contravenir el principio de jerarquía normativa. Así lo ha advertido el Informe del CGPJ del Proyecto de RD.

48 Orden PRE/618/2012, de 26 de marzo, por la que se nombra Presidente y Vicepresidente de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (BOE nº 75, de 28 de marzo de 2012).

de propiedad intelectual entre funcionarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con nivel de subdirector general o asimilado (art. 3.5 del RD).

III. 3. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL.

Antes de adentrarnos en el estudio del procedimiento arbitral de la CPI, debemos aclarar quiénes pueden someterse al mismo. La función de arbitraje de la Sección Primera de la CPI ha experimentado una notable ampliación con la reforma operada por la LES, pues ha pasado de estar referida únicamente a los conflictos surgidos entre entidades de gestión por un lado y asociaciones de usuarios de su repertorio o entidades de radiodifusión por otro, en el marco de las obligaciones que el artículo 157.1 TRLPI impone a las primeras, a proyectarse sobre toda clase de conflictos que se susciten no sólo entre entidades de gestión y asociaciones de usuarios de su repertorio o entidades de radiodifusión, sino también entre entidades de gestión y titulares de derechos, así como entre entidades de gestión entre sí.

En este sentido, el propio artículo 158 TRLPI en su apartado 2.2, expresa que este arbitraje resolverá los conflictos que, previo sometimiento de las partes, se susciten entre las entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión y, entre éstas últimas y las asociaciones de usuarios de su repertorio⁴⁹ o las entidades de radiodifusión o de distribución por cable, a las que explícitamente se refiere la ley por razón de su envergadura económica⁵⁰.

El artículo 158 TRLPI prevé que reglamentariamente se determine el procedimiento para el ejercicio de la función de arbitraje, lo que ha hecho el RD 188/2011 regulador del funcionamiento de la CPI en sus artículos 7 a 12. En él se contemplan dos procedimientos de arbitraje: el procedimiento general de arbitraje y el procedimiento arbitral destinado a fijar la cantidad sustitutoria de las tarifas generales. No olvidemos destacar, que tanto la disposición adicional única como el artículo 3.6 del RD proclaman que todas las actuaciones deben realizarse

49 Nos referimos a las asociaciones de usuarios constituidas por empresarios (propietarios de locales de entretenimiento, productores discográficos, etc.) que se sirven del repertorio gestionado por las entidades de gestión con fines lucrativos, sin incluir, por tanto, a los usuarios finales.

50 No es posible pues, el planteamiento ante la CPI de un conflicto entre el usuario individual o explotador de las obras –que no sea asociación de usuarios, ni entidad de radiodifusión, ni empresa de distribución por cable- y una entidad de gestión, pudiendo acudir en estos casos, además de a los órganos jurisdiccionales, al arbitraje previsto con carácter general en la Ley de Arbitraje. Piénsese que un hipotético conflicto entre un gran usuario de derechos de propiedad intelectual, como puede ser una Universidad y alguna entidad de gestión, no podría ser objeto del procedimiento arbitral de la CPI al no tener la primera la condición de asociación de usuarios de los derechos gestionados por la entidad. Armengot Vilaplana, a., "Las nuevas funciones de la Comisión de propiedad intelectual", Revista General de Derecho Procesal, núm. 27, 2012, pág. 15.

preferentemente haciendo uso de medios de comunicación electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en su normativa de desarrollo⁵¹.

Nos resulta llamativo que el artículo 2.3 del RD, que afecta a los dos procedimientos de arbitraje, disponga que, ante la reiterada negativa de una parte a someterse, a petición de otra, a estos procedimientos sin aceptar tampoco acudir ante otro órgano que pueda realizar un arbitraje al respecto, y en general ante una posibilidad de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, la Sección Primera valorará si existen indicios racionales de conductas prohibidas de conformidad con lo previsto en dicha Ley, a efectos de ponerlo en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia. Entendemos que esta disposición desestabiliza la naturaleza voluntaria que debe regir la institución arbitral, al permitir que, desde el punto de vista de la Ley de Defensa de la Competencia, sea considerada prohibida la conducta de aquél que se niega reiteradamente a someterse al arbitraje; viéndose reforzada de este modo, la solicitud unilateral del arbitraje en detrimento de la naturaleza voluntaria de este procedimiento. A pesar de ello, no debemos olvidar que resulta inconstitucional la configuración de un arbitraje obligatorio o cuasi obligatorio, vulnerador del derecho a la tutela judicial efectiva, en el que se prescindiera de la voluntad de una de las partes a la hora de someter el conflicto a un arbitraje⁵².

51 Señala la disposición adicional única del RD en su apartado segundo, que en aplicación de lo establecido en los artículos 27.6 de la Ley 11/2007 y 32 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente dicha Ley, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, mediante orden ministerial, la obligatoriedad de los interesados en los procedimientos regulados en este real decreto, de comunicarse con la CPI por medios electrónicos y de aceptar los efectos de la práctica de las notificaciones administrativas por estos medios, así como la necesaria utilización de los registros electrónicos que se especifiquen, cuando dichos interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. A tal fin, ha sido aprobada la Orden ECD/378/2012, de 28 de febrero, por la que se establece la obligatoriedad para los interesados en el procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, de comunicarse con la Sección Segunda de la CPI por medios electrónicos, que afortunadamente únicamente establece dicha obligatoriedad en relación con los interesados en uno de los procedimientos ante la CPI, el de la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, sin exigirlo para los procedimientos ni de mediación ni de arbitraje.

52 Un precepto similar lo encontramos en el artículo 20.4.g) TRLPI, respecto de la mediación ante la CPI, que dispone lo siguiente: "cuando alguna de las partes, en abuso de su posición negociadora, impida la iniciación o prosecución de buena fe de las negociaciones para la autorización de la retransmisión por cable, u obstaculice, sin justificación válida, las negociaciones o la mediación a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará lo dispuesto en el Título I, capítulo I, de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia". Sin embargo, no debemos obviar las claras diferencias entre un artículo y otro, pues en el procedimiento de mediación, las partes únicamente se comprometen a negociar de buena fe en aras a la obtención de un posible acuerdo, sin que pueda solucionarse la controversia sin la aceptación de las partes. Además, se refiere a la obstaculización injustificada a las negociaciones, posterior a la aceptación de sometimiento voluntario a la mediación, en donde debe reinar la buena

III. 3.1. EL PROCEDIMIENTO GENERAL DE ARBITRAJE.

El procedimiento arbitral ante la CPI se rige por lo dispuesto en el TRLPI y en el RD regulador del funcionamiento de la CPI, aplicándose supletoriamente la Ley arbitral 60/2003, en lo no previsto en las anteriores normas.

El arbitraje de la Sección Primera debe surgir de un convenio o cláusula arbitral, fruto de la autonomía de la voluntad de las partes, en virtud del cual se comprometen a someter la controversia al arbitraje de la CPI. Aunque también puede ocurrir que, sin existir un convenio previo, se plantee una controversia y la parte demandante, a través de la CPI, proponga a la parte demandada acudir a este medio de solución de conflictos y esta última lo acepte. En este sentido y en virtud del artículo 7 del RD, la solicitud de arbitraje se dirigirá a la Sección Primera mediante el modelo oficial que figura como Anexo II en el RD en caso de no emplearse medios electrónicos, solicitándose el arbitraje por la parte demandante o, en su caso, por ambas partes conjuntamente:

- a) Invocando un convenio o cláusula arbitral, en virtud del cual las partes se han comprometido a someter la controversia al arbitraje de la CPI, o
- b) En defecto de convenio o cláusula arbitral, instando a que se dé traslado de su solicitud de arbitraje a la otra parte, para que manifieste si desea someterse al arbitraje requerido.

En dicha solicitud debe constar, por lo menos: la identificación de ambas partes, con indicación expresa de las direcciones a las que deben dirigirse las comunicaciones; la descripción del objeto de la controversia; las pretensiones que se formulan; el acto, contrato o negocio jurídico del que derive la controversia o con el que ésta guarde relación y, en su caso, el convenio o cláusula arbitral correspondiente. Se debe acompañar a la solicitud, la copia de los contratos, si los hubiera, de que traiga causa la controversia, una copia del convenio o cláusula arbitral, además de la constancia del pago de la provisión de fondos para los gastos de administración del procedimiento por la CPI y los honorarios de los miembros de la Sección Primera en su condición de árbitros⁵³. En el supuesto de que las partes vayan representadas por otras personas

fe de las partes; resultando lo contrario en una conducta que el mismo precepto califica de "abuso de posición negociadora".

53 En el artículo 2.3 de la Orden ECD/576/2012, de 16 de marzo, por la que se establecen precios públicos por prestación de servicios de la Sección Primera de la CPI, se señala que, a la solicitud de arbitraje se acompañará la constancia del pago de una provisión de fondos de 1.716 euros, que incluirá los gastos de admisión a trámite del

se debe adjuntar además, el escrito que acredite tal representación, aunque también es posible que se otorgue la representación ante los servicios administrativos correspondientes⁵⁴.

Tras la recepción de la solicitud, la CPI remitirá inmediatamente al demandado una copia de la misma para que responda en un plazo de treinta días hábiles; si no lo hace, se entenderá como negativa de someterse al arbitraje e impedirá que el mismo prosiga. En el supuesto en el que exista un previo acuerdo arbitral, la falta de presentación de la respuesta a la solicitud de arbitraje dentro del plazo conferido no suspenderá el procedimiento. En dicha respuesta, si la hubiere, debe contenerse, además de su identificación completa, sus comentarios sobre la descripción de la controversia efectuada por el demandante y su posición sobre tales pretensiones. Si se opusiera al arbitraje, se pronunciará sobre la existencia, validez o aplicabilidad del acuerdo arbitral. Se debe asimismo acompañar de la constancia del pago de la provisión de fondos, así como en su caso, del escrito de representación.

Los miembros de la Sección, que son quienes deciden sobre su propia competencia, admitirán o no la solicitud de arbitraje, pronunciándose sobre las excepciones relativas a la existencia o la validez del convenio o cláusula arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. Además, podrán acordar que se acumule la solicitud a otros procedimientos que se estén sustanciando ante la misma Sección así como, la prevalencia de un procedimiento respecto a otro.

El resto del procedimiento arbitral es muy sencillo, debiéndose ajustar a los principios de legalidad, voluntariedad, audiencia, confidencialidad, contradicción, imparcialidad e igualdad entre las partes, propios de todo arbitraje. En poco difiere de un procedimiento general de arbitraje conforme a la ley arbitral 60/2003, del que se siguen las mismas pautas. Los árbitros decidirán de oficio o a instancia de las partes sobre la admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas propuestas por las partes, sobre su práctica y su valoración, así como sobre la práctica de pruebas complementarias cuando lo consideren conveniente para la formación de su

procedimiento y la cuantía correspondiente a una sesión del procedimiento de arbitraje prevista en el anexo de la presente orden.

54 Cuando la solicitud sea de una asociación de usuarios u otra entidad de naturaleza asociativa que legalmente pueda acogerse a este procedimiento arbitral, debe acompañarse de una certificación en la que se comprenda, el nombre y apellidos o razón social de los miembros de dicha asociación, así como el acuerdo y mandato de representación adoptado en relación con el arbitraje por su órgano de gobierno.

criterio⁵⁵. Podrán convocarse las reuniones que se estimen necesarias en aras a la consecución de un acuerdo entre las partes, debiendo emplazar a las partes a una audiencia para que formulen sus posiciones definitivas cuando la Sección entienda que las cuestiones han sido suficientemente debatidas y no se ha alcanzado un acuerdo entre ellas.

Aunque el RD no se pronuncie al respecto, entendemos que la adopción de decisiones debe realizarse en principio por mayoría, salvo que las partes hayan dispuesto otra cosa. Como señala el artículo 35 LA, el Presidente, salvo acuerdo de las partes o de los árbitros en contrario, podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso del procedimiento, como consideramos podría ser la de prorrogar el procedimiento, prevista en el artículo 9.3 RD. Este artículo se limita a señalar que los laudos deben dictarse en un plazo máximo de seis meses desde la presentación por el demandado de la respuesta a la solicitud de arbitraje, prorrogables por un máximo de dos meses si las partes no se oponen; sin establecer quién debe acordar dicha prórroga⁵⁶.

Para finalizar, debemos hacer referencia a la especialidad más significativa del arbitraje ante la CPI, que difiere notablemente del arbitraje común asimilándose más a la mediación. Nos referimos al intento de promoción de un acuerdo entre las partes que permita la solución del conflicto que debe procurar la Sección Primera, convocando a tal fin cuantas reuniones estime precisas para ello (artículo 8.4 RD). Esta disposición tiene su precedente en el artículo 13 del RD 479/1989 y demuestra que el arbitraje ante la CPI presenta como finalidad primordial la consecución de un acuerdo entre las partes, reflejando así la interrelación existente entre los procedimientos de mediación y de arbitraje de la Comisión.

III. 3.2. El procedimiento de arbitraje para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales
Ya con anterioridad a la reforma operada por la LES, la CPI ostentaba la función específica, dentro de la general de arbitraje, de fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales.

Las entidades usuarias de los derechos de propiedad intelectual para acceder al repertorio de una entidad de gestión y obtener la correspondiente autorización, deben hacer efectiva bajo reserva o consigna judicial la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo con las tarifas generales (art. 157 TRLPI). En el supuesto en el que no estén de acuerdo con las tarifas

⁵⁵ Los gastos que pueda ocasionar la práctica de la prueba serán satisfechos por la parte que la hubiera solicitado, o por ambas partes si así lo aceptan o a prorrata cuando haya sido propuesta por los miembros de la Sección, salvo que las partes acepten que sean satisfechos por una de ellas (art. 8. 3 in fine RD).

⁵⁶ Solución que ya establecía el artículo 20.2 del RD 479/1989.

establecidas por la entidad, el artículo 158.3.2 TRLPI admite que la cantidad prevista en las tarifas se sustituya por otra diferente, manifestando al respecto que la CPI, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios o de una entidad de radiodifusión, actuará en su función de arbitraje, fijando una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, en tanto se resuelva sobre la corrección de ésta, siempre que se sometan, por su parte, a la competencia de la Comisión.

Dicha fijación es ad cautelam pues queda pendiente de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto. No en vano –y por eso esta función de la CPI se considera una subespecie del arbitraje–, a quien acuda a la CPI con este propósito se le exige que acepte someterse al arbitraje de la Comisión para resolver el conflicto de fondo. La posible fijación de cantidades sustitutorias de las tarifas se convierte así en una medida de estímulo del arbitraje. En definitiva, al usuario del repertorio de una entidad se le permite disfrutar de inmediato de la autorización si paga bajo reserva o consigna judicialmente la cantidad prevista en las tarifas generales, pero si quiere pagar o consignar una suma distinta, provisionalmente aplicable hasta que se solucione el conflicto de fondo, debe aceptar el arbitraje de la Comisión⁵⁷.

La LES ha introducido dos novedades destacables en esta función de la CPI: a) la extensión de la legitimación a las propias entidades de gestión afectadas, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, que tan solo correspondía a las asociaciones de usuarios del repertorio de las entidades y a las entidades de radiodifusión y, b) la provisión de una serie de criterios a los que debe atender la CPI para llevar a cabo la fijación de las cantidades sustitutorias.

La solicitud de arbitraje podrá, por tanto, ser formulada, por la entidad de gestión, la asociación de usuarios o la entidad de radiodifusión, mediante el modelo oficial que figura como Anexo III en el RD en caso de no emplearse medios electrónicos. Se exige, además de los requisitos y documentos que hemos señalado para el procedimiento arbitral general, que se fije como objeto de la misma, una cantidad sustitutoria de las tarifas generales establecidas por la entidad de gestión; se expongan las razones que justifican la solicitud de sustitución de dicha cantidad; se proponga una cantidad sustitutoria determinada o determinable y se incluya, en defecto de convenio arbitral, el expreso sometimiento a la competencia de la Sección.

⁵⁷ En este sentido, señala Casas Vallés, que el sometimiento no se configura como un deber (incompatible con la institución arbitral), sino como una carga para disfrutar de un beneficio. “La Comisión Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual...”, cit., pág. 35.

Una vez presentada la solicitud, la Sección Primera dará traslado de la misma a la otra parte para que presente su respuesta en un plazo de veinte días desde su recepción. Al igual que ocurre con el arbitraje común de la CPI, la falta de presentación de la respuesta en el plazo referido, en el supuesto en el que exista un previo acuerdo arbitral, no suspenderá el procedimiento, pero si no existe el mismo, se entenderá como negativa de someterse al arbitraje e impedirá su continuación. Si así lo considera, la Sección decidirá sobre la admisión del procedimiento conforme a los criterios generales. La inadmisión de la solicitud dejará expedita la vía judicial ordinaria.

Admitida la solicitud de fijación de cantidad sustitutoria de tarifas generales y comunicada a las partes, se desarrollará el procedimiento conforme a lo previsto en el procedimiento común de arbitraje, pero con las dos siguientes especialidades:

- a) En primer lugar, la inasistencia o inactividad las partes no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni que se adopte la decisión arbitral resolutoria del conflicto.
- b) En segundo lugar, la presentación de una solicitud de fijación de cantidad sustitutoria de las tarifas generales no exime a los empresarios individuales o sociales representados por la asociación de usuarios o a la entidad de radiodifusión, de la obligación de hacer efectiva bajo reserva o consignar judicialmente la cantidad establecida por la entidad de gestión conforme al artículo 157.2 TRLPI, o la cantidad que cautelarmente pueda establecer, a instancia de parte, la Sección, para entenderse autorizados a ejercer el derecho de propiedad intelectual al que hacen referencia las tarifas generales objeto de la controversia (art. 12 RD).

III.3.3. SOLAPAMIENTO ENTRE EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE Y DE MEDIACIÓN.

Para finalizar, haremos una breve referencia al posible solapamiento que podría llegar a darse entre los procedimientos de mediación y arbitraje que se llevan a cabo ante la CPI.

Tras la aprobación de la LES, el ámbito de aplicación de la mediación ante la CPI se ha visto enormemente reforzado, permitiéndose acudir a ella, no sólo cuando no se logre alcanzar un acuerdo para obtener la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión –como ocurría con anterioridad- sino en general, para el caso de que no llegue a celebrarse un contrato respecto de las materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. Además, la función de arbitraje de la CPI también se ha visto ampliada, pudiéndose instar para tratar de resolver toda clase de conflictos que surjan entre

entidades de gestión y asociaciones de usuarios de su repertorio o entidades de radiodifusión, entre entidades de gestión y titulares de derechos, así como entre entidades de gestión entre sí.

Como puso de manifiesto el CGPJ en su Informe al Proyecto de RD, existe una zona de intersección entre ambas funciones que antes no existía, ya que la imposibilidad de alcanzar un acuerdo respecto de una materia directamente relacionada con la gestión colectiva, bien puede entrañar un conflicto entre una entidad de gestión y una asociación de usuarios de su repertorio o entre aquella y un organismo de radiodifusión. Dadas esas circunstancias y habida cuenta de que tanto la mediación como el arbitraje pueden ser solicitados en la actualidad por una sola de las partes, no resulta descartable que de modo simultáneo o casi simultáneo, una de las partes en conflicto (por ejemplo, una entidad de gestión) solicite el inicio del procedimiento de mediación y la otra (por ejemplo, una asociación de usuarios de su repertorio) formule una solicitud de arbitraje a propósito de la misma controversia. Ante la eventualidad de que se produzcan esta clase de solicitudes cruzadas, el CGPJ sugirió que se incorporara en el RD algún mecanismo sobre la prelación entre estos dos procedimientos en caso de que ambos sean solicitados simultáneamente por diferentes partes en conflicto, de modo que se acumulen en uno solo.

Además, podemos encontrarnos con la posibilidad de otro solapamiento en los supuestos en los que dos sujetos pertenecientes a la misma postura de una relación controvertida, por ejemplo, dos entidades de gestión en conflicto con una asociación de usuarios de los repertorios de ambas, o dos asociaciones de usuarios en conflicto con una misma entidad de gestión, decidan acudir a vías distintas ante la CPI, es decir, presenten simultáneamente sus solicitudes de mediación y de arbitraje. De nuevo el CGPJ sugirió que, a fin de evitar soluciones dispares, se establezca un sistema de acumulación de asuntos y de tramitación de todos ellos por un único procedimiento, partiendo de la base de que las respectivas solicitudes han sido aceptadas por su destinatario.

Tras comprobar el hecho de que los procedimientos de arbitraje y mediación ante la Sección Primera de la CPI han dejado de ser compartimentos estancos y que resulta necesaria alguna disposición que ordene la intercomunicación entre los mismos, los artículos 4.4 y 7.9 del RD han recogido las sugerencias del CGPJ, al manifestar que los miembros de la Sección Primera, tanto en su función de mediadores como de árbitros, pueden acordar la acumulación de la solicitud a otros procedimientos que se estén sustanciando ante la Sección así como la prevalencia de un procedimiento respecto a otro; decisión que debe ser motivada y notificada a las partes.

IV. EL ARBITRAJE INTERNACIONAL DE LA OMPI.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el Centro), con sede en Ginebra, fue creado en 1994 para promover la solución alternativa de conflictos, especialmente en el campo de la tecnología, nombres de dominio y propiedad intelectual a escala mundial⁵⁸; aunque resulta asimismo apropiado para cualquier tipo de disputa que surja en el comercio. El Centro cumple fundamentalmente una doble función: en primer lugar, administra varios procedimientos para resolver controversias bajo cualquiera de sus Reglamentos de solución de conflictos, habiendo administrado hasta la fecha más de 280 mediaciones y arbitrajes⁵⁹ y en segundo lugar, ofrece asesoramiento en materia de solución de controversias, realizando para ello diversas actividades tales como publicaciones, asistencia técnica, prácticas formativas, etc.⁶⁰ A dicho Centro vamos a dedicar las líneas que prosiguen por ser la entidad más emblemática en este terreno.

IV.1. BREVES NOTAS INTRODUCTORIAS.

El Centro inicialmente ha contado con cuatro reglamentos: el Reglamento de Arbitraje, el de Arbitraje Acelerado, el de Mediación (todos ellos en vigor desde 1994) y por último, el Reglamento regulador de la Decisión de Experto (en vigor desde 2007)⁶¹. Y decimos inicialmente porque en los últimos años ha elaborado un Reglamento de Mediación y Arbitraje acelerado para el sector del cine y medios de comunicación, particularmente adaptado para resolver disputas en este sector, estableciendo un procedimiento de mediación y de arbitraje acelerado que pueden

58 La propiedad intelectual en el contexto internacional comprende tanto los derechos de propiedad intelectual como los de propiedad industrial. Adviértase que esta distinción únicamente se observa en el Derecho español.

59 Vid. las estadísticas del Centro en: <http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>

Según señala la web de la OMPI, en los casos de mediación y arbitraje hasta ahora administrados por el Centro se han dirimido controversias relativas a: acuerdos de financiación de producciones artísticas, acuerdos de comercialización de arte, disputas relativas a contratos de consultoría e ingeniería, derechos de autor, acuerdos de distribución de productos farmacéuticos, acuerdos de tecnología de la información incluyendo licencias de software, acuerdos de joint venture, infracciones de patentes, licencias de patentes, acuerdos de investigación y desarrollo, acuerdos de transferencia de tecnología, acuerdos relacionados con las telecomunicaciones, cuestiones de marcas (incluidos los acuerdos de coexistencia de marcas), derechos de distribución de TV, etc.

60 Interesantes resultan las palabras del director de la OMPI acerca de la finalidad inicial y las razones que motivaron la creación y establecimiento del Centro de Arbitraje y Mediación en, Gurry, f., "The WIPO arbitration Centre and its services", Worldwide forum on the arbitration of intellectual property disputes, organizado por la OMPI y la AAA, Publicaciones de la OMPI núm. 728 (E), Ginebra, 1994, págs. 323 -329. Vid. de este mismo autor, "The dispute resolution services of the World Intellectual Property Organization", Journal of International Economic Law, vol. 2, num.2, 1999, págs. 385-398.

61 Pueden consultarse todos ellos en diversos idiomas en la web de la OMPI, <http://www.wipo.int/amc>.

ser combinados o utilizados de manera independiente según decidan las partes. Además, ha administrado procedimientos de resolución de controversias en el área de las sociedades de gestión colectiva, creando procedimientos de arbitraje adecuados a las necesidades de las sociedades en cuestión. Asimismo, ha desarrollado diversas políticas de resolución de conflictos “hechas a medida” para ciertos sectores, tales como, el arte y patrimonio cultural, biodiversidad, sociedades de gestión colectiva, cine y medios de comunicación, tecnologías de la información y de la comunicación, investigación y desarrollo, transferencia de tecnologías y deporte. A todo ello debemos añadir, que el Centro es el principal proveedor de servicios de solución de controversias relativas a los usos indebidos de nombres de dominio de Internet⁶².

Las normas previstas en estos Reglamentos han sido fuertemente inspiradas en las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) así como en las de la American Arbitration Association (AAA), pero acomodadas a las circunstancias específicas de los conflictos relativos a la propiedad intelectual. En todo caso, los Reglamentos de la OMPI representan una función bastante limitada en el sentido de que las partes que se someten a estos procedimientos gozan de amplia autonomía en la configuración del proceso. Los principios que definen los diferentes procesos administrados por el Centro, pueden resumirse en los siguientes: voluntariedad, confidencialidad, especialidad y flexibilidad, permitiendo este último que los procedimientos se desarrollen despojados de todo formalismo. Otro principio que debe destacarse es el de neutralidad, pues el tercero que dirime la controversia debe ser imparcial sin ostentar ningún interés en el litigio; para garantizarlo, son ellas mismas quienes eligen, entre un elevado número de mediadores, árbitros o expertos de diferentes países que constan en el Registro de la OMPI, quién va a resolver su controversia⁶³.

IV. 2. EL ARBITRAJE GENERAL.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha elaborado dos tipos de reglamentos arbitrales, el Reglamento de Arbitraje (general) y el Reglamento de Arbitraje Acelerado; previsto este último para aquéllas disputas susceptibles de una resolución rápida o, al menos como su propio nombre indica, en mayor medida acelerada. Como podremos comprobar a medida que

62 Podemos hacernos una idea de su volumen de trabajo, si observamos que transcurridos los primeros 11 años desde la adopción de la Política Uniforme de solución de controversias de nombres de dominio, se han presentado más de 20.000 casos, que afectan a unos 35.000 nombres de dominio.

63 Vid. las características y ventajas de acudir al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en, celli, a. l. y benz, n., “Arbitration and intellectual property”, *European Business Organization Law Review* 2002, 3(3), págs. 593 - 610. Vid. asimismo, nutzi, p., “Intellectual property arbitration”, *European Intellectual Property Review*, 1997 19(4), págs. 192-197.

avancemos en su estudio, nos encontramos ante unos de los mejores reglamentos arbitrales de una institución arbitral especializada en la resolución de conflictos internacionales de propiedad intelectual⁶⁴.

Como sucede bajo la mayoría de reglamentos arbitrales internacionales, las partes ostentan un alto poder de disposición sobre el proceso, pudiendo elegir, entre otros, la ley aplicable a la controversia, el lugar del arbitraje así como el idioma del mismo. Al respecto, el artículo 39 del Reglamento de la OMPI señala que, si las partes no han llegado a ningún acuerdo al respecto, el lugar del arbitraje será determinado por el Centro y se considerará que el laudo ha sido dictado en dicho lugar; mientras que la ley aplicable al arbitraje será la ley arbitral del lugar del arbitraje. En lo que al idioma se refiere, salvo que las partes hayan llegado a un acuerdo en contrario, será el del convenio arbitral, salvo si el tribunal decide otra cosa habida cuenta de cualquier observación formulada por las partes y de las circunstancias del arbitraje (art. 40). Las partes asimismo deciden el número de árbitros que desean que dirima la controversia y si no lo hacen, el tribunal constará de un solo árbitro, salvo cuando discrecionalmente el Centro determine que dadas las circunstancias del caso resulta apropiado contar con tres árbitros (art. 14)⁶⁵.

El esquema general del proceso arbitral previsto en el Reglamento de la OMPI es básicamente el que a continuación se expone. Tras el intercambio de la demanda y de la contestación a la demanda así como de la documentación pertinente, el tribunal discrecionalmente podrá convocar a las partes a una conferencia preparatoria, que podrá realizarse por teleconferencia, a los efectos de organizar y planificar las actuaciones siguientes. A continuación, llegará la fase probatoria y en ella queremos detenernos, aunque sean unas breves pinceladas.

Debemos ser conscientes de que en el ámbito de la propiedad intelectual nos podemos encontrar con la existencia de una posible contradicción entre la publicidad necesaria para alcanzar la protección registral de una marca, una patente, etc. por un lado, mientras que por otro lado, puede resultar necesario el secreto para preservar la competitividad empresarial; tensión que se presenta frecuentemente en la fase probatoria de los procesos, ya sean éstos arbitrales o judiciales. La necesidad de una prueba compleja y sensible a la confidencialidad

64 Recomendamos encarecidamente la lectura de la siguiente monografía, en donde se analizan con detenimiento cada uno de los artículos del Reglamento de arbitraje y de arbitraje acelerado de la OMPI: Wipo arbitration rules, commentary and analysis, AAVV, Juris Publishing and JurisNet LLC, Nueva York, 2000. Vid. asimismo, "International arbitration of the creative: a look at the World Intellectual Property Organization's new arbitration rules", 9 *Transnat'l Law*, 357, 1996.

65 La decisión por un solo árbitro en defecto de acuerdo de las partes difiere de lo dispuesto en el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI que se inclina por el nombramiento de tres árbitros.

viene reconocida en el Reglamento de Arbitraje de la OMPI que regula, entre otras, la posibilidad de alegar la realización de determinados experimentos (exámenes u otros procesos de verificación) y su repetición en presencia de la otra parte (art. 49); la inspección in situ de maquinaria, instalación, línea de producción, modelo, película, etc. (art. 50)⁶⁶; la aportación conjunta, a iniciativa de las partes, bien de un documento técnico que contenga explicaciones esenciales sobre la información imprescindible para conocer la controversia, bien de modelos, dibujos o cualesquiera otros tipos de materiales que el árbitro o las partes requieran en una audiencia (art. 51)⁶⁷, etc.

Consecuentemente, el Reglamento regula a continuación el modo en que las partes deben aportar la información como prueba en el proceso sin la necesidad de sacrificar su confidencialidad. El artículo 52 manifiesta que se entiende por información confidencial, cualquiera que sea el medio en que se exprese, aquella que: a) esté en posesión de una de las partes, b) no esté al alcance del público, c) sea de importancia comercial, financiera o industrial y, d) sea considerada confidencial por la parte que la posea. La parte que invoque el carácter confidencial de cualquier tipo de información, deberá solicitar que sea clasificada como tal, expresando las razones por las que así lo considera. Será el tribunal quien, en ocasiones asesorado por un experto, decida si debe ser clasificada como confidencial y de tal naturaleza que la ausencia de medidas especiales de protección durante las actuaciones sería susceptible de causar un perjuicio grave a la parte que ha invocado dicho carácter. En el supuesto en el que así lo considere, determinará en qué condiciones y a quién podrá divulgarse tras firmar un compromiso apropiado de no divulgación.

Además, dado el carácter de las disputas que pueden surgir en el ámbito de la propiedad intelectual, que pueden ser extremadamente complejas y técnicas, resulta acertada la provisión contenida en el artículo 55 del Reglamento, en donde se permite al tribunal que, previa consulta con las partes, nombre a uno o más peritos independientes para que informen sobre cuestiones concretas. Este nombramiento suele llevarse a cabo en aquellos conflictos que implican difíciles cuestiones técnicas que requieren de la ayuda de un experto en la materia para poder entender con claridad la materia objeto de controversia, como podría suceder con las disputas relativas a

66 Resaltamos la conveniencia de esta norma cuando ante disputas relativas a patentes y marcas nos encontremos, pues resulta en muchas ocasiones necesaria la realización de tales inspecciones por parte del tribunal arbitral para poder entender la tecnología involucrada en la controversia.

67 En este sentido, tarrazón, m., "El Reglamento de arbitraje del Centro de arbitraje y mediación de la Organización Mundial de la propiedad intelectual (OMPI): particularidades de la prueba y regulación de la confidencialidad", Anuario de Justicia Alternativa, núm. 8, enero 2007, pág. 80.

la biotecnología, cuestiones tecnológicas, etc. El Reglamento de la OMPI regula con detenimiento el nombramiento de tales expertos siguiendo las directrices de la Ley Modelo de la CNUDMI, aunque añadiendo algunos detalles, tales como que dicho experto debe firmar un compromiso apropiado de mantenimiento del carácter confidencial del procedimiento, de extrema importancia en este tipo de conflictos. En todo caso, a menos que las partes hayan acordado que la decisión del perito sea definitiva, la apreciación de la opinión del experto queda sometida al poder de evaluación del tribunal, que si bien normalmente suele coincidir con la del experto, puede que no ocurra en determinados casos.

A petición de cualquiera de las partes, el tribunal celebrará una o varias audiencias para la presentación de pruebas testimoniales y periciales o simplemente para la argumentación oral que, a menos que las partes acuerden lo contrario, se realizarán en privado. Si no existe tal petición, el tribunal será quien decida de motu proprio si las convoca o no. Si las mismas no se celebran, las posteriores actuaciones se llevarán a cabo únicamente sobre la base de los documentos y otros materiales aportados por las partes. El tribunal no declarará las actuaciones cerradas hasta que considere que las partes han tenido una adecuada oportunidad para presentar sus argumentos y pruebas; en todo caso, deberá hacerlo a más tardar dentro los nueve meses siguientes desde el hecho que se produzca más tarde: el envío de la contestación a la demanda o el establecimiento del tribunal. Finalmente, dentro de los tres meses siguientes, el árbitro o el tribunal (por mayoría de votos) dictará por escrito y de manera motivada el laudo arbitral, en el que decidirá sobre el fondo del litigio de conformidad con las reglas de derecho elegidas por las partes, pudiendo únicamente resolver como amiable compositeur o ex aequo et bono si las partes lo han autorizado expresamente para ello. De modo que, en principio, las partes podrán obtener un laudo en un periodo de doce meses.

Por último, no podemos dejar de hacer una breve referencia a las medidas cautelares que pueden adoptarse en el arbitraje, por el protagonismo que adquieren las mismas en la protección de la propiedad intelectual. A petición de cualquiera de las partes, el tribunal podrá dictar cualquier orden o medida provisional⁶⁸ respecto del objeto de la controversia, tales como ordenar que los bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes percederos (art. 46). El poder que se le confiere al árbitro es amplio en aras a diseñar la medida que se considere más adaptada a las necesidades de las partes, aunque siempre lo harán bajo petición de parte pero sin la estricta necesidad de escuchar a la parte contraria. El tribunal podrá supeditar la concesión de dichas medidas a una garantía apropiada.

⁶⁸ Denominación de carácter amplio en aras a que los diferentes árbitros puedan adaptarse a las exigencias del ordenamiento jurídico nacional.

Siendo conscientes de la falta de poder coercitivo del árbitro, se permite que las partes soliciten a la autoridad judicial la adopción de estas medidas. A pesar de esta carencia, debemos tener en cuenta que los árbitros sí que tienen determinados poderes “persuasivos” que pueden inducir a las partes a que cumplan tales medidas de un modo voluntario. En este sentido, el artículo 56 d) del Reglamento OMPI señala que si cualquiera de las partes, sin invocar causa suficiente, no cumple con las disposiciones o requisitos del presente Reglamento o con la instrucción del tribunal, éste último podrá sacar las conclusiones que considere apropiadas.

IV. 3. EL ARBITRAJE ACELERADO.

Si bien tradicionalmente ha destacado el arbitraje frente al proceso judicial por la mayor rapidez que implica, siendo ésta una de sus principales ventajas, debemos reconocer que tal celeridad no puede predicarse de determinados arbitrajes. En aras a minimizar este defecto, se ha empezado a hablar del arbitraje acelerado o como se denomina en inglés “fast track arbitration” o “expedited arbitration”, que consiste básicamente en un procedimiento de arbitraje en el que se dicta un laudo en un plazo más breve y a costo reducido, manteniéndose salvaguardadas las garantías necesarias. Diferentes instituciones arbitrales, entre las que destacamos la ICC, la AAA y la OMPI, han recogido este tipo de arbitraje en sus Reglamentos⁶⁹.

En ocasiones el arbitraje estándar – generalmente con un tribunal compuesto por tres árbitros - resulta el método más adecuado, como podría ser a título de ejemplo, un caso complejo de una disputa de patentes protegida en diferentes jurisdicciones que requiere un gran número de pruebas así como de informes de expertos, largas audiencias, etc. Sin embargo, son otros muchos los supuestos en los que puede ser más conveniente acudir al arbitraje acelerado, en donde un solo árbitro se encargue de dirimir la controversia. Estamos hablando fundamentalmente de aquellos casos en los que, o bien el valor de la controversia no justifica el coste de un procedimiento costoso o bien la disputa en sí no demuestra excesivas dificultades. Además, será sumamente beneficioso cuando las partes requieran una resolución del conflicto con cierta urgencia o rapidez⁷⁰.

69 Respecto del arbitraje acelerado de la OMPI, vid. paulsson, j., “The WIPO Expedited Arbitration Rules: fast track arbitration”, World arbitration and mediation Report, vol. 6, núm. 11, 1995, págs. 225 – 258.

70 Tengamos en cuenta que la resolución con carácter urgente de una controversia puede ser de crucial importancia, especialmente en el contexto de la propiedad intelectual en el que determinadas tecnologías presentan ciclos de vida muy breves.

El Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI es similar al Reglamento de Arbitraje de la misma institución pero retocados determinados aspectos en aras a asegurar que el proceso arbitral se realice en un lapso de tiempo más reducido y a bajo costo. Para ello, se han introducido principalmente las siguientes modificaciones:

- a) El escrito de demanda debe presentarse junto con la solicitud de arbitraje y no, como puede ocurrir en un arbitraje estándar, con posterioridad y por separado. Del mismo modo, la contestación a la demanda debe presentarse junto con la respuesta a la solicitud;
- b) El tribunal arbitral en el arbitraje estándar estará compuesto por uno o tres árbitros, mientras que en el arbitraje acelerado será únicamente un árbitro el que dirima la controversia;
- c) Las tasas de registro y administrativas son inferiores a las que se aplican a un arbitraje sustanciado conforme al Reglamento de Arbitraje de la OMPI, de modo que en el arbitraje acelerado los honorarios del árbitro serán fijos cuando el importe de la controversia no supere los diez millones de dólares;
- d) Las audiencias ante el árbitro deben ser condensadas y, salvo circunstancias excepcionales, no pueden superar los tres días;
- e) Se reducen los plazos aplicables a las distintas etapas del procedimiento arbitral. En concreto, la contestación a la reconvención se realizará, si procede, dentro de los veinte días siguientes a la recepción de la contestación a la demanda, a diferencia de los treinta días del arbitraje estándar. Salvo en circunstancias excepcionales, las audiencias no podrán durar más de tres días y siempre que sea posible, se debe declarar el cierre de las actuaciones dentro de los tres meses siguientes al hecho que se produzca más tarde, la presentación de la contestación a la demanda o el establecimiento del tribunal (y no nueve meses, como sucede en el arbitraje estándar). Además, siempre que sea razonablemente posible, el laudo definitivo debe dictarse dentro del mes siguiente al cierre de las actuaciones y no dentro de los tres meses siguientes, como indica el Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

El Reglamento de arbitraje acelerado se ha aplicado en la práctica fundamentalmente en controversias relativas a marcas, conflictos de software y controversias relacionadas con producciones artísticas.

IV.4. EL ARBITRAJE PARA DETERMINADOS SECTORES.

Hemos estudiado hasta el momento los Reglamentos del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI que son apropiados para resolver cualquier tipo de controversia comercial, especialmente en el ámbito de la propiedad intelectual. Vamos a analizar a continuación, determinados sectores de negocios o ciertas áreas específicas en las transacciones sobre la propiedad intelectual que se pueden beneficiar de adaptaciones precisas de dichos Reglamentos a las circunstancias concretas de los mismos, de modo que se favorezca la eficacia de los procedimientos ADR, ajustados a las necesidades del sector. En esta línea, el Centro ha desarrollado diversas políticas de resolución de conflictos “hechas a medida” para ciertos sectores de negocios o incluso para específicas asociaciones o titulares de derechos de propiedad intelectual. Los servicios de ADR del Centro para sectores específicos cubren actualmente las siguientes áreas: arte y patrimonio cultural, biodiversidad, sociedades de gestión colectiva, cine y medios de comunicación, tecnologías de la información y de la comunicación, investigación y desarrollo, transferencia de tecnologías y deporte.

IV.4.1. LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.

En las controversias que surgen en el área de las sociedades de gestión colectiva pueden verse implicadas una gran variedad de materias muy específicas. Entre otras, las disputas más comunes son las relativas a derechos de autor, acuerdos de exclusividad, acuerdos de licencia, afiliación, descarga P2P, publicaciones, acuerdos de reciprocidad y derechos conexos. Además, intervienen partes de muy diversa índole, pues las sociedades de gestión colectiva pueden verse involucradas en un conflicto con autores de obras literarias o artísticas, organismos de radiotelevisión, operadores de cable, emisoras, compositores, etc. Del mismo modo, los miembros de las sociedades de gestión colectiva también pueden entablar un conflicto con otros de los miembros de la misma sociedad, especialmente en aquellos casos en los que se reclaman cantidades recaudadas.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI provee asesoramiento y directrices a las partes y a las organizaciones interesadas sobre los procedimientos de resolución de conflictos en el área de las sociedades de gestión colectiva, lo que incluye recomendaciones en la redacción y adaptación de las cláusulas ADR a incorporar en un contrato o de acuerdos de sometimiento ajustados a este tipo de sociedades. De este modo y con el fin de optimizar la resolución de conflictos en dicho sector, el Centro colabora con las partes interesadas y entidades,

organizando diferentes acontecimientos conjuntos, proporcionando formación al respecto así como estableciendo marcos adaptados de servicios de ADR.

Asimismo, el Centro administra procedimientos de resolución de conflictos relacionados con este campo, en los que las partes pueden elegir a un mediador, árbitro o experto con conocimientos específicos en el área de los derechos de autor y sociedades de gestión colectiva entre los previstos en las listas elaboradas por la OMPI⁷¹. Ejemplo de cuanto decimos ha sucedido con las siguientes asociaciones:

a) La Asociación Internacional de Gestión Colectiva de Obras Audiovisuales (AGICOA) es una organización internacional sin fines lucrativos establecida en 1981 para cobrar y distribuir regalías por retransmisiones de obras audiovisuales de productores independientes. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha creado un procedimiento de arbitraje adaptado a las características especiales de las controversias que pueden surgir entre sus titulares de derechos, redactando para ello el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI para AGICOA, que fue aprobado por la Junta Directiva de la Asociación el 30 de septiembre de 2008. Este Reglamento regula un procedimiento ágil y eficaz adaptado para la resolución de los conflictos que puedan surgir entre los titulares de derechos que hayan registrado sus obras audiovisuales en la misma⁷².

El Centro ha configurado una lista de árbitros en la que figura una selección de expertos altamente cualificados de varios países, especializados en derechos de autor y en la normativa aplicable al ámbito del espectáculo. Las partes tienen total libertad para elegir un árbitro imparcial entre las personas que figuran en la lista, aunque también podrán designar a una persona que no forme parte de la misma⁷³. Dado que algunos conflictos en el marco de AGICOA consisten en regalías poco elevadas, el Centro ha creado un baremo de tasas y honorarios adaptados a los conflictos en este marco. Además, interesa destacar que en este Reglamento se

71 Si bien las partes pueden elegir a los terceros neutrales en el marco de las listas ofrecidas por el Centro de la OMPI, también podrán hacerlo de otras listas distintas a las de dicha Organización.

72 Los conflictos surgen cuando dos o más titulares de derechos registran una obra ante una empresa que es socia de la Alianza de AGICOA y declaran idénticos derechos para el mismo territorio, semejante versión lingüística o el mismo canal de televisión, lo que provoca una superposición del porcentaje de derechos declarados.

73 Saffon, c. y Chantrier, c., "Gestión Colectiva de Obras Audiovisuales: Hacer frente a los desafíos, ayer y hoy", Revista de la OMPI, núm. 5, Septiembre 2009, disponible en: http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/05/article_0007.html.

prevé que la Asociación ponga en práctica la sentencia mediante la actualización de los derechos y la liberación de las correspondientes regalías que se han bloqueado por el conflicto.

b) Del mismo modo, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha desarrollado un Reglamento de Arbitraje Acelerado para la sociedad de gestión colectiva española EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), que prevé una vía rápida, a través de un procedimiento adaptado, para la resolución de conflictos de reclamaciones de titularidad de obras audiovisuales entre los titulares de derechos que hayan registrado sus obras en dicha entidad⁷⁴.

IV.4.2. EL SECTOR DEL CINE Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Las transacciones en el sector del cine y de los medios de comunicación pueden dar lugar a una serie de controversias tanto internacionales como nacionales de muy diferente índole relativas a cuestiones tales como, los derechos de autor, disputas sobre la titularidad de un obra, distribución, financiación y acuerdos de aportación de fondos, coproducción, joint-ventures, acuerdos de licencias, contratos de comunicación pública, conflictos entre artistas o actores y productores, cuestiones de privacidad, merchandising, contratos de seguros, contratos de patrocinio, etc.

La resolución de este tipo de conflictos requiere de conocimientos técnicos y jurídicos especiales, presentándose la mediación y el arbitraje como alternativas altamente eficaces. En este contexto y en colaboración con expertos de la industria provenientes de distintos países, han sido elaborados los Reglamentos de Mediación y de Arbitraje Acelerado de la OMPI para el Sector del Cine y Medios de Comunicación, específicamente diseñados para resolver controversias que puedan surgir en este ámbito. Los servicios de mediación y arbitraje acelerado de la OMPI para estos sectores se lanzaron oficialmente en diciembre de 2009.

Los Reglamentos de Mediación y de Arbitraje Acelerado de la OMPI para el Sector del Cine y Medios de Comunicación establecen un procedimiento de mediación y otro de arbitraje acelerado que pueden ser tanto combinados como utilizados de manera independiente, según decidan las partes. Estas reglas se basan en el Reglamento de Mediación y en el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, pero introduciendo determinadas modificaciones en aras a tener en cuenta y respetar las necesidades particulares de los usuarios del sector del cine y de los

74 Vid. el formulario de declaración de la intención de acudir a este tipo de arbitraje acelerado en, <http://www.egeda.es/documentos/Formulario%20Procedimiento%20OMPI.pdf>

medios de comunicación. Tal y como señalan los propios Reglamentos, entre los potenciales usuarios de estos procedimientos se incluye a cineastas, directores, actores, artistas, intérpretes o ejecutantes, asociaciones del sector, productores, autores, guionistas, creadores, inversores, financiadores, agentes de ventas, abogados especialistas en derecho del entretenimiento, medios de comunicación y propiedad intelectual, consultores y auditores, distribuidores, exhibidores, expositores, editoriales, sociedades de gestión colectiva, etc.

Los principales rasgos de estos procedimientos son los siguientes: a) El Centro pone a disposición de las partes una lista internacional de mediadores y árbitros (y expertos, cuando se les requiere), con conocimientos en el área de la resolución de controversias en el sector del cine y de los medios de comunicación; b) Se han redactado cláusulas contractuales y acuerdos de sumisión modelo, específicamente diseñados para este tipo de controversias; c) Las disputas que se dirimen bajo el Reglamento de Arbitraje Acelerado para el Sector del Cine y Medios de Comunicación son decididas por un único árbitro, mientras que si las partes prefieren que lo hagan tres árbitros, podrán utilizar el Reglamento de Arbitraje de la OMPI; d) Los plazos establecidos que se aplican a las diversas etapas del procedimiento se han acortado a fin de acelerar el proceso. A título de ejemplo, se introduce un plazo de 7 días, no existente en el Reglamento de mediación o de arbitraje estándar, para el nombramiento del mediador o árbitro. Se reduce a 20 días, en vez de 30, el plazo de respuesta a la solicitud de arbitraje por parte del demandado; a 7 días, en vez de 15, el plazo de recusación del árbitro; a 1 mes, en vez de 3, el plazo de dictar el laudo, etc.; Por último, e) Las tasas administrativas y los honorarios del mediador o árbitro se han reducido para adaptarse a las características propias de los conflictos propios de este sector.

Si bien estos procedimientos resultan económicos y eficientes adaptados a las necesidades de las disputas relativas a este sector, debemos reconocer que en ciertas controversias complejas, a los usuarios del sector del cine y medios de comunicación les puede convenir optar por el Reglamento de Arbitraje estándar de la OMPI. Este último Reglamento prevé plazos más amplios así como la posibilidad de escoger un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros. En el supuesto en que las partes así lo hagan, es decir, se decanten por el arbitraje estándar, el Centro pondrá asimismo a su disposición la lista de mediadores y árbitros para conflictos relativos al sector del cine y medios de comunicación, para que las partes escojan a los árbitros. Otras áreas a las que también el Centro de Arbitraje y Mediación se ha dedicado, promoviendo el empleo de las fórmulas de ADR, son las siguientes: arte y patrimonio cultural, biodiversidad, tecnologías de la información y de la comunicación, deporte, investigación y desarrollo; no entraremos en su estudio por exceder del objeto del presente trabajo.