



**UNIVERSITAT DE VALÈNCIA**  
**FACULTAT DE DRET**

**EL ARBITRAJE EN EL PROCEDIMIENTO  
ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO DE MARCA EN  
BRASIL**

**TESIS DOCTORAL**

**PRESENTADA POR:**  
**Dña. Michele Copetti de Almeida**

**CO-DIRIGIDA POR:**  
**Dra. Dña. Elena Martínez García**  
**Profesora Titular**  
**Dr. D. Guillermo Palao Moreno**  
**Catedrático de Derecho Internacional Privado**

**Valencia, 2015**



# SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

## UTILIZADOS

ABA	.....	<i>American Bar Association</i>
ABPI	.....	Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual
AC	.....	<i>Apelação Civil</i>
ADPIC	.....	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ADRs	.....	<i>Alternative Dispute Resolutions</i>
AgRgSEC	.....	<i>Agravo Regimental em Sentença Estrangeira</i>
AIPPI	.....	<i>International Association for the Protection of Industrial Property</i>
AMCHAM	.....	Centro de Arbitraje de la Cámara Americana de Comercio – Brasil
Aneel	.....	Agencia Nacional de Energía Eléctrica
Arbitrare	.....	<i>Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações (PT)</i>
BBM	.....	Oficina de Marcas del Benelux
BID	.....	Banco Interamericano de Desarrollo
BOE	.....	Boletín Oficial del Estado (ES)
BOPI	.....	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
BPI	.....	Boletín de la Propiedad Industrial (PT)
CADE	.....	Consejo Administrativo de Defensa Económica
CAM	.....	Cámara de Arbitraje del Mercado
CAM/FGV	.....	Cámara de Arbitraje de la Fundación Getúlio Vargas
CAMARB	.....	Cámara de Arbitraje Empresarial- Brasil
CAN	.....	Comunidad Andina de Naciones
CBPI	.....	Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual
CCB	.....	Código Civil Brasileño
CCBC	.....	Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá
CCE	.....	Código Civil Español
CCI	.....	Cámara de Comercio Internacional
CDC	.....	Código de Defensa del Consumidor
CE	.....	Constitución Española

IV		
CEDPI	.....	Centro de Defensa de la Propiedad Intelectual
CEE		Comunidad Económica Europea
CGREC	.....	Coordinación General de Recursos y Procesos Administrativos de Nulidad
CIESP/FIESP	.....	Cámara de Mediación, Conciliación y Arbitraje de São Paulo
CISG	.....	Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías
CLPI	.....	Consentimiento Libre, Previo e Informado
CNFed. Civ. y Com.	.....	Cámara Nacional Federal Civil y Comercial de Argentina
CNI	.....	Confederación Nacional de la Industria
CNJ	.....	Consejo Nacional de Justicia
CNPJ	.....	Catastro Nacional de Persona Jurídica
CNPq	.....	Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico
CNUDMI	.....	Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
CNY	.....	Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958
CPCB	.....	Código Procesal Civil Brasileño
CPCCN	.....	Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
CPI	.....	Código de Propiedad Industrial
CPIP	.....	Comisión de Propiedad Industrial y Piratería
CPTA	.....	Código de Procedimiento en los Tribunales Administrativos
CRFB/1988	.....	Constitución de la República Federativa de Brasil
CRP	.....	Constitución de la República Portuguesa
CUP	.....	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
CVDT	.....	Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados
DGA	.....	<i>Global Administrative Law</i>
DGPI	.....	Dirección General de Propiedad Industrial
DIPr	.....	Derecho Internacional Privado
DIRMA	.....	Dirección de Marcas
DJ	.....	Diario de la Justicia
DJe	.....	Diario de la Justicia Electrónico
DOF	.....	Diario Oficial de la Federación (México)

EmDeclAC	.....	Embargos de Declaración en Apelación Civil
FGV	.....	Fundación Getúlio Vargas
GPITTI	.....	Grupo de Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Innovación
IEPI	.....	Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual
IMPI	.....	Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
Indautor	.....	Instituto Nacional del Derecho de Autor
INPI-BR	.....	Instituto Nacional de Propiedad Industrial - Brasil
INPI-PT	.....	Instituto Nacional de Propiedad Industrial - Portugal
IPI	.....	<i>Federal Institute of Intellectual Property</i>
LAV	.....	Ley de Arbitraje Voluntaria
LC	.....	Ley Complementaria
LDA	.....	Ley de Derechos de Autor
LEC	.....	Ley de Enjuiciamiento Civil
LM	.....	Ley de Marcas (España)
LPI	.....	Ley de Propiedad Industrial
LRJPAC	.....	Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
MDIC	.....	Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior
MERCOSUR	.....	Mercado Común del Sur
MESC	.....	<i>Mecanismos Extrajudiciais de solução de Controvérsias</i>
MS	.....	Mandamiento de Seguridad
NCL	.....	Clasificación Internacional de Productos y Servicios
OAMI	.....	Oficina de Armonización del Mercado Interior
OAPI	.....	Organización Africana de la Propiedad Intelectual
OEA	.....	Organización de los Estados Americanos
OEPM	.....	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	.....	Organización Mundial del Comercio
OMPI	.....	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONU	.....	Organización de las Naciones Unidas
PEC	.....	Propuesta de Enmienda a la Constitución
PGE	.....	Procuraduría General del Estado (Ecuador)
PyME	.....	Pequeñas y Medianas Empresas
REsp	.....	Recurso Especial
RMC	.....	Reglamento de Marca Comunitaria
RPI	.....	Revista de la Propiedad Industrial

VI		
SAP	.....	Sentencia de Audiencia Provincial
SEC	.....	Sentencia Extranjera
STC	.....	Sentencia del Tribunal Constitucional Español
STF	.....	Supremo Tribunal Federal
STJ	.....	Superior Tribunal de Justicia
STS	.....	Sentencia del Tribunal Supremo (España)
TCE	.....	Tribunal Constitucional Español
TJMG	.....	Tribunal de Justicia de Minas Gerais
TJSP	.....	Tribunal de Justicia de São Paulo
TJUE	.....	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TLT	.....	Tratado sobre Derecho de Marcas
TRF2	.....	Tribunal Regional de la 2ª Región
TRIPS	.....	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UE	.....	Unión Europea
UNCITRAL	.....	<i>United Nations Commission on International Trade Law</i>

## LISTA DE FIGURAS Y CUADROS

Figura 1 - Cifras OEPM 2014.....	173
Figura 2 - Modelo de actuación del CEDPI.....	261
Figura 3 - Conflictos administrativos - INPI-BR.....	276
Figura 4 - Escenario del <i>backlog</i> – INPI - BR.....	277
Figura 5 - <i>Backlog</i> vs. movimiento.....	278
Figura 6 - Evolución de los recursos administrativos.....	278
Figura 7 - Evolución de los procesos de nulidad.....	279
Figura 8 - Tiempo de espera.....	310
Figura 9 - La competencia.....	311
Figura 10 - Contacto con oponente.....	312
Figura 11 - MESC - <i>Mecanismos Extrajudiciais de Solução de Controversias</i> .....	313
Figura 12 - Servicio mediación - INPI-BR.....	314
Figura 13 - Favorables al arbitraje.....	315
Figura 14 - Arbitraje como recurso alternativo.....	316





# SUMARIO

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>13</b>
<b>1 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO E IMPORTANCIA DEL TEMA .....</b>	<b>13</b>
<b>2 PROPUESTA, PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN .....</b>	<b>26</b>

## **CAPÍTULO I – MARCO JURÍDICO DEL ARBITRAJE ORDINARIO Y LA NORMATIVA DE MARCAS EN BRASIL, ESPAÑA Y PORTUGAL**

<b>1 EL ARBITRAJE ORDINARIO: CUESTIONES GENERALES .....</b>	<b>33</b>
1.1 Arbitraje: concepto y naturaleza jurídica.....	36
1.1.1 La autonomía de la voluntad como fundamento del arbitraje privado	44
1.2 Arbitrabilidad objetiva: aspectos generales.....	54
1.2.1 Criterios de definición de la arbitrabilidad .....	56
1.2.1.1 Patrimonialidad y disponibilidad .....	56
1.2.1.2 Atribución imperativa de jurisdicción .....	62
1.3 El orden público.....	64
1.4 Arbitrabilidad objetiva y orden público en materia de marcas .....	70
<b>2 EL DERECHO DE MARCAS: CUESTIONES GENERALES .....</b>	<b>78</b>
2.1 Concepto y función económica de las marcas .....	79
2.2 Naturaleza jurídica de los derechos de marca .....	84
2.3 El derecho de propiedad de las marcas en la Constitución Brasileña.....	91
<b>3 EL DERECHO SUBSTANTIVO: PUNTO DE PARTIDA PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ARBITRABILIDAD .....</b>	<b>100</b>
3.1 Registrabilidad de las señales como marca.....	100
3.1.1 El marco de las prohibiciones absolutas .....	103
3.1.2 El marco de las prohibiciones relativas .....	107
3.1.3 Consideraciones.....	121
3.2 Notas sobre la previsión de arbitraje en la propiedad intelectual desde la perspectiva comparada.....	124
<b>4 LA CONSTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE MARCAS: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO EN BRASIL, ESPAÑA Y PORTUGAL .....</b>	<b>135</b>

X

4.1	El procedimiento administrativo del registro .....	137
4.1.1	Solicitud y fecha del registro .....	140
4.1.2	Examen de los requisitos y publicación.....	141
4.1.3	Oposición .....	146
4.1.4	Resolución de la solicitud .....	148
4.2	Extinción de los derechos de marca .....	149

**CAPÍTULO II – MARCO JURÍDICO DE LOS ARBITRAJES ESPECIALES:  
ESPAÑA Y PORTUGAL**

**SECCIÓN PRIMERA - MARCO DEL ARBITRAJE EN MATERIA DE MARCAS:  
LEY Nº 17/2001 .....** 159

1	Elementos subjetivos del convenio arbitral.....	162
2	Elementos objetivos del convenio arbitral.....	164
2.1.1	Arbitraje en relación a las prohibiciones absolutas.....	165
2.1.2	Arbitraje en relación a las prohibiciones relativas.....	167
3	Plazo para recurrir al arbitraje .....	168
4	Plazo para dictar el laudo .....	169
5	Efectos del laudo arbitral sobre la resolución del órgano competente.....	170
6	El arbitraje antes y después de la resolución del órgano competente.....	171
7	Reflexiones sobre el fracaso del arbitraje recogido en la Ley nº 17/2001 ..	172

**SECCIÓN SEGUNDA - MARCO DEL ARBITRAJE EN MATERIA DE MARCAS:  
DECRETO-LEY Nº 36/2003 .....** 177

1	Elementos subjetivos del convenio arbitral.....	179
2	Elementos objetivos del convenio arbitral.....	184
3	Plazo para recurrir al arbitraje .....	185
4	Plazo para dictar el laudo .....	186
5	Efectos del laudo arbitral sobre la resolución del órgano competente.....	187
6	El arbitraje antes y después de la resolución del órgano competente.....	188
7	Casos sometidos al Tribunal Arbitral – Arbitrare .....	190

**CAPÍTULO III – ARBITRAJE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
DEL REGISTRO EN BRASIL**

**SECCIÓN PRIMERA - EL PROBLEMA DEL ARBITRAJE EN EL DERECHO  
ADMINISTRATIVO.....** 195

<b>1</b>	<b>EL ARBITRAJE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO .....</b>	<b>199</b>
1.1	Las distintas manifestaciones del arbitraje en el Derecho Administrativo	

200

	XI
a) La actividad arbitral de la Administración .....	201
b) Arbitraje con el Estado .....	205
c) Arbitraje administrativo en sentido estricto .....	206
d) Arbitraje administrativo impropio .....	208
1.2 Aclaraciones .....	213
<b>2 EL ARBITRAJE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN SENTIDO</b>	
<b>ESTRICTO.....</b>	<b>218</b>
2.1 El arbitraje en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores - Supremo Tribunal Federal (STF) y Superior Tribunal de Justicia (STJ) .....	220
2.2 Arbitrabilidad subjetiva: la Administración Pública como parte del conflicto 228	
2.3 Arbitrabilidad objetiva.....	234
2.4 Los intentos doctrinales para delimitar las materias susceptibles de arbitraje en el Derecho Administrativo .....	240
2.5 Efectos del laudo.....	246
2.6 Limitaciones de origen constitucional: revisión de los actos administrativos 248	
2.7 Consideraciones.....	256
<b>SECCIÓN SEGUNDA – EL MODELO ACTUAL: AUSENCIA DE</b>	
<b>ALTERNATIVAS CAPACES DE SUPLIR LA NECESIDAD .....</b>	<b>259</b>
1 Modelo actual adoptado por el INPI-BR: Centro de Defensa de la Propiedad Intelectual .....	260
2 Procedimiento de mediación ante el CEDPI y el Centro de la OMPI .....	265
3 La crisis de la Administración Pública: el preocupante escenario de los datos .....	274
<b>SECCIÓN TERCERA - LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO IDEAL .....</b>	<b>283</b>
<b>1. HACIA UNA RESPUESTA A LOS INTERROGANTES INICIALES .....</b>	<b>283</b>
1.1 La competencia administrativa del INPI-BR.....	283
1.2 La potestad de dictar actos administrativos y los poderes inherentes a la Administración .....	288
1.3 La arbitrabilidad a partir del contenido del conflicto .....	293
1.4 El arbitraje no implica renuncia de normas imperativas y de orden público 297	
1.5 Un arbitraje alternativo a los recursos: un arbitraje esencialmente privado 300	
<b>2 LA IMPRESIÓN Y OPINIÓN DE LOS USUARIOS.....</b>	<b>305</b>
<b>3 REGIMEN JURÍDICO DE LA PROPUESTA DEL ARBITRAJE ESPECIAL</b>	
<b>EN BRASIL.....</b>	<b>317</b>
3.1 Necesidad de un cambio en la ley.....	317
3.2 ¿Arbitraje de derecho o de equidad?.....	318

XII

3.3	Carácter voluntario del arbitraje .....	321
3.4	Arbitrabilidad subjetiva y objetiva .....	321
3.4.1	Elementos subjetivos del convenio arbitral.....	321
3.4.2	Elementos objetivos del convenio arbitral.....	323
3.4.2.1	Arbitraje en relación a las prohibiciones absolutas.....	324
3.4.2.2	Arbitraje en relación a las prohibiciones relativas.....	325
3.5	Plazo para recurrir al arbitraje.....	329
3.6	Plazo para dictar el laudo.....	331
3.7	Efectos del laudo arbitral sobre la resolución del órgano competente ....	331
3.8	El arbitraje después de la resolución del órgano competente.....	333
3.8.1	Nulidad absoluta y relativa de la marca.....	333
3.8.2	Caducidad .....	336
3.9	El sometimiento a un tercero imparcial: el árbitro.....	338
3.10	Arbitraje institucional – la probabilidad de que el CEPDI administre las controversias .....	339
<b>4</b>	<b>ANTEPROYECTO DE LEY PROPUESTO .....</b>	<b>340</b>
	<b>CONSIDERACIONES FINALES.....</b>	<b>351</b>
	<b>REFERENCIAS .....</b>	<b>359</b>
	<b>ANEXO I - PROHIBICIONES ABSOLUTAS.....</b>	<b>379</b>
	<b>ANEXO II - PROHIBICIONES RELATIVAS.....</b>	<b>385</b>
	<b>ANEXO III – RESUMEN DE LOS CASOS PRESENTADOS AL ARBITRARE .....</b>	<b>389</b>
	<b>ANEXO IV - INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>419</b>
	<b>ANEXO V – TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO (CLPI) .....</b>	<b>423</b>
	<b>ANEXO VI - INFORME 1 PRESENTADO POR EL MAILCHIMP .....</b>	<b>427</b>
	<b>ANEXO VII - INFORME 2 PRESENTADO POR EL MAILCHIMP.....</b>	<b>433</b>
	<b>ANEXO VIII - INFORME 3 PRESENTADO POR EL MAILCHIMP .....</b>	<b>439</b>

# INTRODUCCIÓN

## 1 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO E IMPORTANCIA DEL TEMA

Las producciones del intelecto, en los dominios industrial, científico, literario y/o artístico, son objetos protegidos por los derechos de propiedad intelectual. En Brasil, los derechos de propiedad intelectual comenzaron a ser objeto de protección a partir de 1809, cuando se reguló la concesión de privilegios a los inventores. A partir de esta fecha, la legislación brasileña sufrió muchas modificaciones, siempre de forma paralela a los compromisos asumidos en el ámbito internacional y de conformidad con el estadio evolutivo del desarrollo económico interno.

Fue apenas a partir de 1875 que la marca fue objeto de protección en Brasil. Actualmente, está reglada por la Ley nº 9.279, del 14 de mayo de 1996, que protege los derechos de propiedad industrial. Se incluyen en la propiedad industrial los privilegios de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, las indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

La marca refleja una serie de informaciones sobre los productos y los servicios, y permite que el público los identifique en el mercado consumidor, cada vez más competitivo y sin barreras. Para proteger a los legítimos titulares, la materia está dispuesta en los Tratados Internacionales, así como en la Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) y en el *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement* (TRIPS); en las

normativas de la Unión Europea (UE); en las normativas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); y en las leyes nacionales de diferentes países, como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal, etc., ajustadas a las disposiciones internacionales ratificadas por dichos países<sup>1</sup>.

En realidad, no basta que exista una legislación para proteger las marcas, también es imprescindible que haya un conjunto de instituciones que faciliten el intercambio e incremento de las relaciones de negocios, inicialmente mediante la concesión de tales derechos que, hoy en día exigen en Brasil, por lo menos una espera de cuatro años por parte del requirente<sup>2</sup>. Además, el área de

---

<sup>1</sup> En el ámbito de las marcas, todo y cualquier análisis del derecho de marcas debe tener en cuenta la inevitable conexión existente entre los derechos nacional e internacional. Y, a efectos de nuestra investigación, se deberá ponderar el proceso integracionista en el cual Brasil ha tomado parte (Mercado Común del Sur – Mercosur) al lado de Argentina, Uruguay, Paraguay y, más recientemente, Venezuela. El Mercosur fue constituido a partir del Tratado de Asunción, firmado en 1991. Sin embargo, carece de un derecho comunitario y se encuentra actualmente en fase de unión aduanera. Para el fortalecimiento del mercado común, uno dos pilares fundamentales es el de la libre circulación de mercaderías y servicios. Pero, para que eso efectivamente ocurra tal como en Europa, es fundamental que exista armonización de las leyes en áreas pertinentes (como es el caso de la propiedad industrial) para alcanzar el fortalecimiento de ese proceso de integración. En materia de marcas, ese proceso se inició con el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Ese instrumento tiene la finalidad de disminuir las asimetrías entre las legislaciones de los Estados Partes del Mercosur y reducir los obstáculos a la libre circulación de mercaderías y servicios dentro del mercado común. Se trata de un proceso semejante al que ocurrió en la trayectoria de la Unión Europea, facilitado por dos frentes: primero, por la armonización de los aspectos del derecho de marcas en los Estados Miembros (Directiva 89/104/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988); y, en segundo lugar, por la creación de la marca comunitaria [Reglamento (CEE) n° 40/94 del Consejo, del 20 de diciembre de 1993].

<sup>2</sup> En el mismo sentido señala Planchadell Gargallo disponiendo que «Una adecuada protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual e industrial no solo depende de la existencia de una adecuada regulación sustantiva, en la que se contemple el contenido de cada uno de estos derechos y los actos que puede realizar el titular de los mismos; sino que es absolutamente necesario que estas normas se completen con una correcta regulación procesal, ya que la inadecuada protección procesal de estos derechos puede convertir en inútil cualquier previsión sustantiva, por excelente que sea. Pues bien, la tutela procesal de estos derechos se puede llevar a cabo a través de distintos órdenes jurisdiccionales, el contencioso administrativo (principalmente para la tutela de la «fase de registro»), el civil (acciones civiles de nulidad, cesación, reintegración, etc.) y el penal.» PLANCHADELL GARGALLO, ANDREA. «Especialidades procesales en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial», en *Eguzkilore*, número 21. San Sebastián, Diciembre 2007, pp. 145 – 161. Disponible en:

marcas representa 79% de la demanda de todos los nuevos depósitos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI-BR), que representaron cerca de 163 mil pedidos en 2013, 157 mil en 2014 y 74 mil de enero a junio de 2015, según estadísticas de esa autarquía (ente autónomo)<sup>3</sup>. Se agrega a ese número el hecho de que, en el 2013 se interpusieron más de 30 mil controversias de marcas, de las cuales 83% involucran a residentes en Brasil.

La situación actual del INPI-BR es preocupante ya que aún antes de terminar el año 2015, el INPI-BR continúa teniendo una enorme cantidad de procesos administrativos de nulidad de los registros de marcas, instaurados hasta el año 2009, pendientes de análisis. En lo que atañe a los recursos interpuestos contra la decisión de denegación de marcas, en este momento se están analizando los notificados hasta el año 2007 y los relativos a los pedidos depositados en el año 2001. Una vez finalizado el proceso de eliminación del *backlog*<sup>4</sup> de los procesos de nulidad, se iniciará la tarea de eliminar efectivamente el *backlog* de los recursos notificados, también hasta el año 2010<sup>5</sup>.

Con la expansión del comercio internacional, la internacionalización de los negocios aliada al escenario de la crisis del Poder Judicial, extensivo a la Administración debido a la alta litigiosidad enfrentada por el INPI-BR, que se podría denominar la *Crisis de la Administración*, no se debe ignorar ni negar que los particulares puedan emplear mecanismos alternativos de solución de controversias para poner fin al conflicto.

En ese escenario, la publicación de la Ley de Arbitraje (Ley n° 9.307, del 23 de septiembre de 1996) fue el primer marco de la evolución del arbitraje

---

<<http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/117082/Especialidades%20procesales.pdf?sequence=1>>. >. Accedido el: 21 oct. 2015.

<sup>3</sup> BRASIL. INPI. «*Estatísticas*». Disponible en: <<http://www.inpi.gov.br/estatisticas>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>4</sup> El término *backlog* se refiere al atraso en la resolución de solicitudes por acumulación de expedientes.

<sup>5</sup> Información de la Dirección de Marcas - INPI-BR, mensaje electrónica, recibida el 24 de junio de 2015.

como método de solución de controversias en Brasil, aunque la historia de ese instituto es anterior a la publicación de esa ley. Sin embargo, a pesar que solo se publicó en 1996, la cuestión de su constitucionalidad solamente se superó en 2001 (STF. AgRgSEC n° 5206<sup>6</sup>), con tránsito en juzgado en 2004. Otro marco importante fue la a ratificación de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras – Convención de Nueva York (Decreto Legislativo n° 4.311/2002) por Brasil en el 2002<sup>7</sup>.

La investigación «Arbitraje en números y valores», realizada por la Fundación Getúlio Vargas (FGV) entre 2010 y 2013, a partir de datos obtenidos de seis cámaras de arbitraje, ofrece un importante diagnóstico sobre el uso y la aceptación del arbitraje en Brasil<sup>8</sup>. En el período analizado, el número total de procedimientos iniciados llegó a 603. Según se verificó, Brasil figura como el 4º país con el mayor número de arbitrajes, posicionándose atrás de Estados Unidos,

---

<sup>6</sup> BRASIL. STF. AgRgSEC n° 5206, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, juzgado el 12/12/2001, DJ 30.04.2004.

<sup>7</sup> En el área internacional, es importante notar que la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG) firmada en Viena en 1980 fue ratificada muy recientemente por Brasil y entró en vigor en el plano interno el 1º de abril de 2014 (Decreto n° 8.327/2014). Esa Convención tendrá, probablemente, amplia adherencia de las empresas que firman contratos internacionales, pues sus reglas, afinadas con los principios del Código Civil de 2002, propician la interpretación armónica de los contratos al ser normas de amplia aceptación que, además, vienen acompañadas de inmensa literatura y jurisprudencia mundiales sobre su aplicación. La Convención representa un considerable avance para el sector privado nacional, pues el 75% de los contratos internacionales firmados por empresas brasileñas vienen de países que ratificaron la CISG. Brasil es el 79º país que la ratifica. En ella se reserva un papel importante al arbitraje, ya que es la forma más usual de solucionar ese tipo de conflictos. Para acceder al texto de la CISG visite: [http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral\\_texts/sale\\_goods/1980CISG\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html).

<sup>8</sup> Se investigaron las siguientes cámaras: Centro de Arbitraje de la Cámara Americana de Comercio – Brasil – Brasil (AMCHAM); Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá (CCBC); Cámara de Mediación, Conciliación y Arbitraje de São Paulo (CIESP/FIESP); Cámara de Arbitraje del Mercado (CAM); Cámara de Arbitraje de la Fundação Getulio Vargas (CAM/FGV); y la Cámara de Arbitraje Empresarial-Brasil (CAMARB). LEMES, SELMA. «*Números mostram maior aceitação da arbitragem no Brasil*». Disponible en: <<http://www.conjur.com.br/2014-abr-10/selma-lemes-numeros-mostram-maior-aceitacao-arbitragem-brasil>>. Accedido el: 1º jun. 2015.



Alemania y Francia (estadísticas de 2012) en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, Francia<sup>9</sup>.

Además, visto que el arbitraje es una solución de controversias fruto del consenso de las partes, ellas asumen y administran los riesgos de las decisiones regidas, sin duda alguna, por el componente económico. Bajo esta óptica, queda evidente que el arbitraje desempeña la función jurídica de solucionar controversias, contando con un componente económico que debe tomarse en consideración al administrarlos, debido a su coste de oportunidad (costes de transacción).

Con una justicia lenta donde se tramitan, según datos del Consejo Nacional de Justicia, casi 93 millones de casos que deben dirimir 17 mil jueces en el país, y demandas iniciadas que superan los casos juzgados, las medidas de fomento al uso de medios alternativos para resolver las controversias son bienvenidas<sup>10</sup>.

La reciente publicación de la Ley n° 13.129, del 26 de mayo de 2015 (Anteproyecto de Ley n° 7.108/2014), que agregó algunos dispositivos a la Ley n° 9.307/1996, representa un notable avance al institucionalizar en su texto la posibilidad de que la Administración Pública adopte el arbitraje que, de hecho, ya se está utilizando cada vez más, especialmente en casos relativos a los contratos que este órgano celebra con particulares.

Superados los obstáculos iniciales, y una vez consolidado el instituto en Brasil, se hace necesario discutir el alcance de los arbitrajes especiales que se están arraigando y fortaleciendo, ya sea por las características inherentes a este

---

<sup>9</sup> LEMES, SELMA. «*Números mostram maior aceitação da arbitragem no Brasil*». Disponible en: <<http://www.conjur.com.br/2014-abr-10/selma-lemes-numeros-mostram-maior-aceitacao-arbitragem-brasil>>. Accedido el: 1° jun. 2015.

<sup>10</sup> BRASIL. CNJ. «*Relatório Justiça em Números*». Disponible en: <[ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica\\_em\\_Numeros/relatorio\\_jn2014.pdf](ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2014.pdf)>. Accedido el: 1° de jun. 2015.

instituto (especialidad del árbitro, confidencialidad, celeridad), o por la reducción de los costes de transacción.

Este movimiento de búsqueda por alternativas para solucionar el alto número de controversias jurídicas no es una preocupación que solo existe en Brasil, ya que también está presente en gran parte de los países, lo que comprueba la afirmación de Silvia Barona Vilar que, al escribir sobre el fomento de las *Alternative Dispute Resolutions* (ADRs) en España, dice que «[...] este movimiento no obedece, por ello, a un fenómeno exclusivista español, sino, al contrario, responde a unas coordenadas que se encuadran tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Una tendencia europeísta en alza hacia la búsqueda de soluciones extrajurisdiccionales va a afectar a nuestro país de manera evidente, sin olvidar que estos movimientos surgen en el ámbito de los sistemas anglosajones, especialmente en EEUU»<sup>11</sup>.

Miguel Reale, al exponer acerca de la importancia del arbitraje en la evolución del Derecho, pondera que «todo indica, por consiguiente, que será señal de madurez jurídica la creciente utilización del arbitraje para solución de los conflictos de derechos e intereses patrimoniales disponibles[...]»<sup>12</sup>.

Sin duda, ante esa *Crisis de la Administración*, hay que reflexionar que el principio de acceso amplio a la Justicia y, en este caso, a la tutela administrativa, no significa únicamente el derecho de acción, sino que está relacionado también a la efectividad y a la celeridad, así como a los medios de garantizar la efectividad del derecho potestativo generador del derecho de propiedad de las marcas<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> BARONA VILAR, S. «Fomento de las ADRS en España (Hacia un sistema de tutela plural del ciudadano que permita la desconflictivización y la búsqueda de la paz social)», en *Revista Seqüência*, nº 51, p. 169-201, dez. 2005.

<sup>12</sup> REALE, MIGUEL. «Crise da Justiça e Arbitragem», en *Revista de Arbitragem e Mediação*, año o 2, nº 5, abril-junio de 2005, p. 13.

<sup>13</sup> BEDAQUE, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS. *Efetividade do Processo e Técnica Processual*. Malheiros, São Paulo, 2010, p. 21.

Al conocer el fenómeno del arbitraje y sus ventajas, lo que se puede observar en los últimos años es el movimiento del Estado en el sentido de tomar para sí los arbitrajes - *actividad arbitral de la Administración* -, o proponiendo arbitrajes como sustitutos de los recursos administrativos – *arbitrajes ordinarios o impropios*. Dicha estructura puede ser positiva, pero hay que tomar cuidado para no dejar de respetar la primera de las características del instituto, la libertad de las partes. Además, el contar con un sistema que funcione adecuadamente permitiría disponer de una herramienta de incentivo a la protección.

En este sentido, cualquier debate que involucre los arbitrajes y la Administración Pública sobre la necesidad de implementar cambios institucionales y legislativos debe pautarse en el principio constitucional que asegura la razonable duración del proceso, en el ámbito judicial y administrativo, y los medios que garantizan la celeridad de su tramitación (art. 5º, inciso LXXVIII, de la Constitución de la República Federativa del Brasil – CRFB/1988). Por lo tanto, se puede afirmar que, bajo la óptica constitucional, negar la participación de la Administración Pública en arbitrajes especiales es sobreponer el formalismo al principio constitucional que garantiza la efectividad del proceso, que abarca seguridad y celeridad<sup>14</sup> pero, por el otro, proponer la reubicación de un régimen propio del Derecho privado al seno de la

---

<sup>14</sup> En las investigaciones realizadas por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) sobre los cien mayores litigantes nacionales en el poder Judicial brasileño, divulgadas en 2011 y 2012, se constató que el sector público federal y la banca representan cerca del 76% del total de los procesos. El sector público (federal, estadual y municipal), los bancos y la telefonía representan el 95% del total de procesos de los cien mayores litigantes nacionales. De esos procesos, el 51% tienen como parte un ente del sector público; el 38%, una empresa de la banca; el 6%, compañías del sector de telefonía; y el 5% de otras empresas. La aprobación del arbitraje en la Administración Pública contribuye al desahogo del Poder Judicial por un lado, pero principalmente para amenizar la litigiosidad del Estado brasileño. De hecho, no tendría ningún sentido que las instituciones públicas y privadas se esforzasen en promover medios alternativos de solución de controversias, tales como la conciliación, mediación y arbitraje, si el Estado litigante no se aleja del Poder Judicial. Véase: BRASIL. CNJ. «*Os 100 maiores litigantes 2011*». Disponible en: <[http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa\\_100\\_maiores\\_litigantes.pdf](http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf)>. Accedido el 15 jun. 2015.

Administración, implica la supresión de características inherentes de esta institución, bajo pena de violar el principio del control judicial de los actos administrativos.

De igual forma, al pensar en la reestructuración del sistema, hay que tener la cautela de no instituir una alternativa a las partes condicionada al análisis del órgano registral para que sea válida, tal como delineado actualmente por la Resolución nº 84/2013 y por las Instrucciones Normativas nº 23/2013 y 28/2013 del INPI-BR para los casos de mediación que, en vez de facilitar imponen condiciones excesivas y suprimen la autonomía que las partes tienen sobre sus derechos.

Los distintos arbitrajes<sup>15</sup> se desarrollarán apenas en el país como forma legítima para solucionar controversias con el apoyo de las instituciones involucradas en ese proceso (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), siempre y cuando las partes involucradas confían en el proceso y el modo en que se desarrollará<sup>16</sup>.

En la medida en que las instituciones - normas, hábitos y reglas que se encuentran profundamente arraigadas en la sociedad - desempeñan un papel importante en la determinación de cómo se relacionan las personas entre sí y

---

<sup>15</sup> La doctrina no es unánime en nombrar los distintos arbitrajes que se presentan en la actualidad. Para fines de esta investigación se utiliza el término «arbitraje» para tratar del arbitraje ordinario regido por la ley de arbitraje; incluyendo el arbitraje especial recogido en la Ley nº 17/2001, por tratarse de un arbitraje privado de conformidad con la ley general de arbitraje. En razón de la normativa especial, se ha utilizado el término en sentido estricto como referencia a los arbitrajes administrativos, ya que los arbitrajes desarrollados *con el Estado* se rigen bajo la ley general del arbitraje y, finalmente, mencionamos el arbitraje impropio, cuando es una alternativa a los recursos administrativos que permiten acceder al Poder Judicial.

<sup>16</sup> Queda claro el crecimiento de partes brasileñas en arbitrajes administrados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI). En 2010, Brasil ocupaba el quinto lugar entre las nacionalidades más recurrentes en dicha Cámara, con el total de 74 arbitrajes como demandante o demandado. En el ámbito nacional hasta 2001, apenas 14 arbitrajes se habían iniciados en la Cámara de Comercio Brasil-Canadá (CCBC). En 2011, ese número ascendió a 270 arbitrajes, siendo que 63 de ellos fueron iniciados en el año 2011 (CCBC, 2011 – *Statistics*). LEMES, SELMA. «*Números mostram maior aceitação da arbitragem no Brasil*». Disponible en: <<http://www.conjur.com.br/2014-abr-10/selma-lemes-numeros-mostram-maior-aceitacao-arbitragem-brasil>>. Accedido el: 1º jun. 2015.

cómo aprenden y usan su conocimiento, si continuamos a pregonar un Estado paternalista, estaremos decidiendo un futuro en el cual el Estado continuará reteniendo para sí el control sobre cuestiones eminentemente privadas, afectando el flujo del mercado y aumentando los costes de transacción. Decisiones que ya mostraron que el Estado no tiene condiciones de «abrazar».

En este escenario son esenciales las propuestas de la corriente neoinstitucionalista, que plantean un abordaje múltiple del desarrollo<sup>17</sup>. Para analizar el derecho de marcas y el arbitraje en este universo, el análisis del derecho no dispensa la necesaria interdisciplinariedad de la materia<sup>18</sup>. Pimentel destaca la importancia de la relación entre derecho y desarrollo, principalmente en lo que respecta a la propiedad intelectual. Observa «[...] el Derecho como uno de los pilares del desarrollo, destacando, en el conjunto que forma su campo

---

<sup>17</sup> Bajo la óptica neoinstitucionalista de North, un mercado eficiente es consecuencia de instituciones que, en determinado momento, ofrecen evaluación y ejecución contractuales de bajo costo, pero el tema se refiere a los mercados que mantienen esas características en bases permanentes. Para que la eficiencia sea duradera, es esencial que haya instituciones económica e políticamente flexibles, que se adapten a las nuevas oportunidades. Tales instituciones eficientes y adaptables tienen que ofrecer incentivos para la adquisición de conocimientos e instrucción, promover innovaciones y estimular la disposición de correr riesgos y la creatividad. Un mercado eficiente es consecuencia de instituciones que, en determinado momento, ofrecen evaluación y ejecución contractuales de bajo costo, pero mi tema aquí se refiere a los mercados que mantienen esas características en bases permanentes. En un mundo de incertidumbres, nadie sabe la solución correcta para los problemas que enfrentamos. Por lo tanto, las instituciones deben estimular los ensayos y eliminar los errores. Un corolario lógico de eso es la descentralización de las decisiones, permitiendo a la sociedad explorar diversas formas alternativas de resolución de problemas. Es igualmente importante aprender con los fracasos e intentar evitarlos. Las instituciones, por lo tanto, deben no solo promover la evaluación de los derechos de propiedad a bajos costos, sino también ofrecer incentivos que estimulen decisiones descentralizadas y mercados efectivamente competitivos. NORTH, DOUGLASS C. *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. Fondo de Cultura Económica, México, 2001, pp. 13, 66, 58-66.

<sup>18</sup> Esto se combina con el objetivo de que la propiedad intelectual contribuya con el desarrollo de los países, lo que aparece dispuesto, incluso, en el artículo 7 del TRIPS, firmado en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por este artículo: «La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.» Véase el texto del TRIPS en: [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/trips\\_s.htm#issues](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm#issues). Accedido el: 15 ago. 2015.

de abarcadura, el importante espacio que es ocupado por las normas económicas, especialmente aquellas aplicables a las empresas y sus negocios, a la industria y al comercio en el sentido estricto – a la propiedad intelectual»<sup>19</sup>.

Asevera este autor que no basta implementar una readecuación legislativa, sino también ejecutiva de la propiedad intelectual, con la «[...] reestructuración de los órganos de registro, patentes y certificaciones, en los cuales la dispersión también es una característica»<sup>20</sup>. Y la tercera constatación respecto a la

[...] actuación del Poder Judicial y los demás aplicadores del derecho que no conocen suficientemente: los derechos de propiedad intelectual; el mercado, donde ocurren las relaciones tecnológicas, científicas, artísticas y literarias, y la competencia entre las empresas; y las relaciones de poder en la sociedad, en la economía y en la política, sea en el plano doméstico, sea internacional<sup>21</sup>.

Por lo tanto, según Pimentel, para que haya desarrollo, son imprescindibles: «[...] educación y conocimiento; eficacia y transparencia del sistema; la reunión de ese conjunto disperso de derechos; la capacitación de los operadores; y la revisión de la dimensión del proceso legislativo, administrativo y judicial»<sup>22</sup>.

Por ende, este trabajo se justifica desde el punto de vista metodológico, por la necesidad de estudiar algunos conceptos y aspectos del arbitraje y las marcas y su regulación legal, pues es solo a través de la comprensión del derecho material que se puede explicar hasta dónde puede llegar la arbitrabilidad del derecho de marcas, y en que medida se pueden aplicar los arbitrajes como herramienta del desarrollo, muy conocida en el ámbito comercial.

---

<sup>19</sup> PIMENTEL, L. O. «Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento», en WELBER BARRAL (Org.). *Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento*. Singular, São Paulo, 2005, p. 289.

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 306.

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 308.

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 309.

Por cierto, la arbitrabilidad objetiva varía de un país a otro, ya que siempre queda sujeta a los límites establecidos por sus legislaciones. Sin embargo, en la evolución del arbitraje este también se convierte en una alternativa a la tutela administrativa, lo que significa una expansión de la tutela arbitral privada pura a la tutela arbitral pública.

Para analizar la aplicación del arbitraje en el procedimiento de registro de marcas en Brasil, especialmente la arbitrabilidad objetiva, se utilizó como parámetro la Ley Española de Marcas (Ley nº 17, del 07 de diciembre de 2001), que expresamente prevé la posibilidad de arbitraje en el derecho de marcas, bien como el Código de Propiedad Industrial de Portugal (Decreto-Ley nº 36, del 05 de marzo de 2003). Ambas elecciones no fueron aleatorias, ya que ambas prevén expresamente en su texto legal la posibilidad de utilizar el arbitraje en el derecho de marcas. Cada una fue diseñada de forma diversa por elección del legislador y, en consecuencia, de su organización judicial específica. Otrosí, la elección se motivó en la similitud de las legislaciones que protegen las marcas, y en el hecho que ambos países, incluso Brasil, son signatarios del CUP, además de signatarios del TRIPS.

En función de lo expuesto, el diseño de la investigación es del tipo jurídico-propositivo,<sup>23</sup> pues implica la descripción de los fenómenos del arbitraje y del procedimiento de registro de una marca y las causas que generan los conflictos, y, tras el análisis de dichos fenómenos, se procede a la evaluación de la posibilidad de aplicación al ordenamiento jurídico brasileño.

En el caso de controversias que existan en materia de propiedad industrial, el arbitraje, según se lo conoce en varios países, surge como respuesta a la insatisfacción existente en materia de los costes, los retrasos y la duración excesiva de las disputas judiciales y, en el nuevo escenario, como un posible

---

<sup>23</sup> GUSTIN, MIRACY BARBOSA DE SOUSA; DIAS, MARIA TEREZA FONSECA. *(Re)Pensando a Pesquisa Jurídica*. 2. ed. Del Rey, Belo Horizonte, 2006, 252 p.

sustituto a los recursos administrativos dictados por la Administración, que hoy se revelan como una gran problemática en Brasil.

Por este motivo también se plantea el tema de la necesidad de contar con instituciones fuertes que garanticen los derechos, a partir de otras experiencias, pero distintas, como son los casos de España y Portugal. Mientras en España se establece un arbitraje entre particulares con exclusión de la Administración (*arbitraje privado*), en Portugal la Administración puede ser parte del arbitraje (*arbitraje administrativo en sentido estricto*). Uno solo prevé el arbitraje en los conflictos entre particulares, dejando de lado el análisis sobre las prohibiciones absolutas. En cuanto al segundo, permite el arbitraje en relación a las prohibiciones absolutas, y la Administración forma parte del procedimiento.

Con base en esas consideraciones, el objetivo general de la investigación es examinar la posibilidad de aplicar el arbitraje en el procedimiento administrativo brasileño de registro de marcas, analizando los conflictos que surgen en el trámite administrativo, a ejemplo de lo que ocurre en España y en Portugal, en respuesta a la demanda creciente de conflictos administrativos que exigen una respuesta tan rápida como lo son las alteraciones tecnológicas, sin dejar de considerar la conformación con el texto constitucional.

En este contexto se analizará (i) la posibilidad de un arbitraje con la Administración Pública, haciendo referencia por lo tanto a un arbitraje administrativo en sentido estricto y (ii) la posibilidad de plantearse la posibilidad de un arbitraje como alternativa para parte del procedimiento administrativo. En este último caso, se hace necesario evaluar si este será un arbitraje privado o un arbitraje administrativo impropio.

Por último, vale enfatizar que este trabajo se coaduna con el Objetivo Estratégico n° 20 del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC), al que se vincula el INPI-BR que, al posicionarse cuanto a la necesidad



de «sanear el contencioso existente» y los «problemas relacionados a una legislación de propiedad intelectual inadecuada a la dinámica actual del mercado» se propone a «[...] fortalecer el Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INPI y movilizar los demás entes gubernamentales capaces de actuar y decidir sobre diversas cuestiones relacionadas a la propiedad intelectual, saneando el contencioso relacionado a este tema»<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup>BRASIL. MDIC. «*Planejamento estratégico integrado do sistema MDIC 2011-2014*». Disponible en: <[http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl\\_1406567639.pdf](http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1406567639.pdf)>. Accedido el: 15 ago. 2015.

## 2 PROPUESTA, PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

La propuesta de la investigación puede resumirse en el cuadro a seguir:

<b><i>Tema de la investigación:</i></b>	El arbitraje en el procedimiento administrativo del registro de marcas en Brasil
<b><i>Objeto de análisis:</i></b>	Los conflictos surgidos en el procedimiento administrativo del registro de marcas en Brasil
<b><i>Problema de la investigación:</i></b>	¿Es que se puede (o cómo se podría) aplicar el arbitraje en el procedimiento administrativo del registro de marcas en Brasil?
<b><i>Objetivo general:</i></b>	Proponer la utilización del arbitraje en el marco del procedimiento administrativo
<b><i>Objetivos específicos:</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Describir, identificar las similitudes y diferencias y comparar la arbitrabilidad de la materia en el marco del procedimiento administrativo de registro a partir de las legislaciones de España y Portugal para delimitar la arbitrabilidad en Brasil.</li> <li>(ii) Analizar, a partir del ordenamiento jurídico brasileño, la posibilidad de que se aplique en el marco del procedimiento administrativo en comparación con España y Portugal, señalando las semejanzas y/o diferencias, y proponiendo los cambios necesarios.</li> <li>(iii) Analizar la posibilidad de un arbitraje administrativo en sentido estricto o un arbitraje privado como alternativa al recurso administrativo;</li> <li>(iv) Analizar, por medio de una encuesta cuantitativa, la aceptación del arbitraje por los titulares de derechos anteriores y titulares de la solicitud del registro.</li> </ul>

La investigación se propone realizar un estudio del arbitraje aplicado en el procedimiento administrativo del registro de marcas en Brasil.

Frente a la aceptación del arbitraje en Brasil en el ámbito privado, la propuesta de la investigación consiste en ampliar su uso en áreas especiales,

tales como el derecho de marcas, aún en el marco del procedimiento administrativo de registro. En este contexto, se plantea la cuestión de fondo o sea, el problema que deseamos investigar: ¿cuál es nuestro problema de investigación, es decir, ¿Es que se puede (o como se podría ) aplicar el arbitraje en el procedimiento administrativo del registro de marcas en Brasil?

Para responder a esa cuestión, es necesario estudiar una serie de planteamientos originados a partir de la utilización del arbitraje en el marco del procedimiento administrativo de registro, en especial la normativa del Derecho Administrativo, para que la investigación alcance el objetivo general y los objetivos específicos propuestos. Para tanto, se utilizará como método de abordaje el inductivo-deductivo<sup>25</sup> y, como métodos del procedimiento, el jurídico-comparativo (pues identificamos las similitudes y diferencias de las normas aplicables en España y Portugal, así como las instituciones jurídicas y sistemas jurídicos de ambos países para compararlos, más tarde, con el caso brasileño) y el jurídico-propositivo<sup>26</sup>.

Por consiguiente, se investigará la normativa que regula el procedimiento administrativo de registro de marcas, en especial en Brasil, España y Portugal, cuanto al derecho material y la previsión del arbitraje en el marco del procedimiento de registro, examinando también los límites impuestos por estos ordenamientos, los casos presentados en el Arbitrare y del escenario español, con el objetivo de tratar de proponer cambios concretos ante la relevancia de los logros que se obtendrían con la instauración de una reforma legislativa al sistema, en beneficio de la comunidad.

A lo largo de nuestra investigación, elaboraremos un análisis inductivo-deductivo para examinar la normativa del arbitraje en el derecho de marcas en el

---

<sup>25</sup> MEZZAROBBA, O.; MONTEIRO, C. S. *Manual de metodologia da pesquisa no Direito*. Saraiva, São Paulo, 2004.

<sup>26</sup> GUSTIN, MIRACY BARBOSA DE SOUSA; DIAS, MARIA TEREZA FONSECA. *(Re)Pensando a Pesquisa Jurídica. Op. cit.*, 2006, 252 p.

marco del procedimiento administrativo de registro y su aplicación al conflicto entre los titulares de los derechos, e investigaremos también los casos particulares de España y Portugal, trazando las similitudes y diferencias del derecho material y procesal de ambos Países, de tal forma que respalden nuestras conclusiones sobre la factibilidad o imposibilidad de aplicar (y como) el arbitraje en el marco del procedimiento administrativo del registro de marcas en Brasil.

Una vez concretado el tema de la tesis, conviene detallar su estructura. Esta investigación está dividida en tres capítulos y las conclusiones.

El primero está dedicado a tratar de las cuestiones generales en Brasil, España y Portugal, dónde se asientan los conceptos clave para la comprensión del tema. Este capítulo trata del arbitraje ordinario, su concepto, naturaleza, los criterios de definición de la arbitrabilidad y del orden público. A continuación, presentamos el concepto de marca, su naturaleza y el derecho de propiedad en la Constitución de la República Federativa do Brasil (CRFB/1988), ya que en el caso de Brasil, la protección de las marcas está incluida en el texto constitucional, en la parte relativa a los derechos fundamentales. Consecuentemente, aún no siendo el objeto central de la investigación, consideramos necesario ofrecer una aclaración cuanto al tema.

Siguiendo en el mismo capítulo, sentamos las bases de la arbitrabilidad del derecho de marcas a partir del derecho sustantivo y su interpretación en Brasil, España y Portugal, en la medida que la delimitación de la arbitrabilidad emana de las prohibiciones absolutas y relativas del registro.

Finalmente, en este capítulo cubrimos la constitución del derecho de marcas en el procedimiento administrativo de registro. Tomando en cuenta que este arbitraje es un arbitraje especial, pactado durante el procedimiento administrativo de registro, se comprobó que la tramitación de la solicitud en

Brasil, España y Portugal es sumamente importante para fijar las bases imprescindibles para contestar el problema de la investigación.

En el segundo capítulo se analizan el régimen jurídico de los arbitrajes especiales previstos en la Ley nº 17/2001 y en el Decreto-Ley nº 36/2003, con el objeto de proponer, en el tercero capítulo, un régimen jurídico brasileño para este arbitraje especial.

El tercer y último capítulo está dividido en tres secciones. La primera desarrolla el problema del arbitraje en el Derecho Administrativo, exponiendo y analizando las distintas manifestaciones del arbitraje, así como el arbitraje en el Derecho Administrativo en sentido estricto, a efectos de fijar las bases sobre las cuales se asienta el arbitraje, enfrentando el reto de establecer las limitaciones de acuerdo a las distintas manifestaciones existentes en el ordenamiento jurídico brasileño. En la segunda sección se presenta y analiza el modelo actual y la ausencia de alternativas capaces de responder a la necesidad de los usuarios. Al final, en la tercera sección se propone la construcción del escenario ideal, con base en lo analizado anteriormente. En esta sección se contestan las interrogantes iniciales y, en cumplimiento de uno de los objetivos específicos de la investigación, se presenta la impresión y opinión de los usuarios del sistema, y se examina la aceptación del arbitraje por los titulares de la solicitud del registro.

Al final de esta sección se concluye, con base en lo apuntando a lo largo de la investigación, se propone el régimen jurídico para el arbitraje especial en Brasil, presentando inclusive una propuesta de anteproyecto de ley que contempla los cambios necesarios para que el arbitraje pueda convertirse efectivamente en una alternativa para los usuarios del sistema de marcas.

Finalmente, trazamos las conclusiones de la investigación evidenciando que se puede aplicar el arbitraje en el procedimiento administrativo brasileño mediante la implementación de un cambio en la ley. Este arbitraje, sin embargo,

difiere del previsto en el Decreto-Ley nº 36/2003 y muy similar al de la Ley nº 17/2001. A pesar del fracaso de la previsión del arbitraje recogido en la Ley nº 17/2001, abogamos que debido a la diferencia de los escenarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y frente al alto *backlog* del INPI-BR, existe la posibilidad de que se obtengan buenos resultados en Brasil.

**CAPÍTULO I – MARCO JURÍDICO DEL  
ARBITRAJE ORDINARIO Y LA NORMATIVA DE  
MARCAS EN BRASIL, ESPAÑA Y PORTUGAL**





# 1 EL ARBITRAJE ORDINARIO: CUESTIONES GENERALES

El arbitraje ha cambiado, y ya no ocupa más meramente la conocida posición de mecanismo utilizado para la solución de controversias derivadas de los negocios internacionales y, en particular, de los inherentes a los derechos de propiedad industrial. El estudio analítico de su relevancia y alcance es sumamente interesante por tratarse de un sector profundamente afectado por la rápida evolución tecnológica, así como la expansión de las actividades de alcance multinacional que abarcan los bienes inmateriales.

De acuerdo a lo antedicho, al hablar de arbitraje con respecto a los derechos de propiedad industrial, debe reiterarse que tiene por base las normas internas, es decir, la Constitución y las leyes que reglamentan la adquisición de derechos, sin dejar de lado la importancia de los acuerdos internacionales (multilaterales, regionales y bilaterales). En el contexto normativo del tema, se percibe la existencia de reglas de procedimiento administrativo, judicial y de competencia distintos<sup>27</sup>.

Sin duda alguna, la propia diversidad del trato dado a la arbitrabilidad de la materia en diversos países pone en jaque la uniformidad que debería nortear el arbitraje comercial en materia de propiedad intelectual<sup>28</sup>. En una área sencilla y estratégica como lo es la propiedad intelectual, queda aún más evidente que el Estado ha demostrado que carece de las condiciones necesarias

---

<sup>27</sup> Véase el artículo 3.2 del TRIPS en: <[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/trips\\_s.htm#issues](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm#issues)>. Accedido el: 15 ago. 2015.

<sup>28</sup> Gandía Sellens, en su monografía, expone las diferencias de trato de la arbitrabilidad en propiedad intelectual. Véase: GANDÍA SELLENS, MARÍA ARÁNZAZU. *El arbitraje frente a los litigios internacionales en material de propiedad intelectual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares*. Aranzadi, Navarra, 2014.

para enfrentar las cuestiones que surgen como consecuencia del creciente desarrollo tecnológico, de la revolución de los medios de comunicación y de la velocidad con que se generan las informaciones en todas las ramas del conocimiento y segmentos de la actividad humana, que aumenta aún más la complejidad de las relaciones que dominan la sociedad contemporánea.

Frente a un escenario favorable al desarrollo del arbitraje, inclusive cuanto a la aceptación preponderante que le otorgan los tribunales<sup>29</sup>, no se puede dejar de pensar en la ampliación de las materias susceptibles de resolución a través del arbitraje, aunque en sede de procedimiento administrativo de registro de una marca y poniendo en juego la potestad de la oficina, pues la otorga del título es un requisito puramente formal mientras que los conflictos derivados son, en su gran mayoría, privados.

No se puede olvidar que, particularmente en lo que atañe a la propiedad intelectual, es más ventajoso tanto en cuestión de tiempo y coste, recurrir al arbitraje. En su carácter de herramienta del comercio internacional, el arbitraje surge como un instrumento eficaz para lograr la resolución de controversias en esta esfera. Contrariamente a lo que pueda parecer, Brasil tiene una singular historia en el campo del arbitraje<sup>30</sup>. Sin embargo, el arbitraje solo se reglamentó en una ley especial en 1996, con la publicación de la Ley n° 9.307/1996 que

---

<sup>29</sup> La decisión de 2012 del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP) revela mucho esa aceptación. En efecto, el TJSP se declaró incompetente para juzgar el mérito del no cumplimiento de un contrato de licencia de marca sujeto a un arbitraje ya instaurado en Canadá, no obstante reconociendo la corte paulista su competencia como juicio auxiliar para el pronunciamiento de una medida cautelar. Así, queda claro que no solo la jurisdicción brasileña reconoció la arbitrabilidad de cuestiones particulares sobre la concesión de marcas, sino, sobre todo, que declinó su competencia en favor de un tribunal privado extranjero (BRASIL. TJSP, 1ª Cámara Reservada de Derecho Empresarial, *Agravo de Instrumento* n° 0226078-33.2012.8.26.0000 y *Agravo Regimental* n° 0226078-33.2012.8.26.0000/50000, Rel. Des. Enio Zuliani, J. 11.12.2012).

<sup>30</sup> En el derecho positivo, se vislumbra su admisión en la Constitución Política del Imperio, de marzo de 1824, en su artículo 160, que dispone que «en las civiles, y en las penales civilmente distribuidas, podrán las Partes nombrar Jueces Árbítrros. Sus sentencias serán ejecutadas sin recurso, si así lo acuerdan las partes». BRASIL. *Constitución Política del Imperio de Brasil del 25 de marzo de 1824*.

constituyó un verdadero marco para la aplicabilidad, eficacia y ejecutoriedad de los laudos arbitrales.

Por otra parte, antes de la aprobación de la nueva ley arbitral (Ley nº 60/2003), España ya había publicado otras dos: la primera el 22 de diciembre de 1953 y la segunda el 5 de diciembre de 1988 (Ley nº 36/1988). Cabe señalar que, en la legislación española, la revocada Ley nº 22/1987 (Propiedad Intelectual) en su artículo 143 creó la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual, como o órgano colegiado de ámbito nacional<sup>31</sup>. Esto significa que el arbitraje especial en propiedad intelectual es preexistente a la Ley nº 36/1988, que menciona su posibilidad en la disposición adicional primera<sup>32</sup>, reglamentada por el Real Decreto nº 479/1989<sup>33</sup>.

El arbitraje en el derecho de marcas es recogido en la Ley nº 17/2001, que remite a la Ley de Arbitraje (Ley nº 60/2003) como el régimen jurídico general aplicable al arbitraje especial. Teniendo por base el principio de libertad y la autonomía de la voluntad de las partes, la Ley nº 17/2001 creó un procedimiento equilibrado, en que las partes gozan de igualdad y, principalmente, de un procedimiento específico destinado a la resolución de los conflictos en el derecho de las marcas. Una de las motivaciones para ese cambio se debe a la postura del Tribunal Constitucional Español (TCE) frente a la clara necesidad y conveniencia de contar con una reglamentación de un procedimiento arbitral específico para las marcas, demostrada por la experiencia cotidiana que contrasta con las legislaciones semejantes a la española<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> ESPAÑA. *Ley nº 22/1987*.

<sup>32</sup> Véase: Disposiciones Adicionales – «Primera. 1. [...] y el artículo 143 de la Ley 22/1987, del 11 de noviembre, de propiedad intelectual, en todo lo no previsto en las mismas y en las disposiciones que las desarrollan.» ESPAÑA. *Ley nº 36/1988*.

<sup>33</sup> Para leer acerca de la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual: MARTÍNEZ GARCÍA, E. *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

<sup>34</sup> ESPAÑA. *STC nº 103/1999*.

No obstante, el arbitraje en los derechos de propiedad intelectual no aparece de forma exclusiva en la legislación española, pues también está previsto en el Código de Propiedad Industrial de Portugal de 2003 (Decreto-Ley nº 36/2003, de 5 de marzo), artículo 48 y siguientes, y el art. 59.

En Brasil, contrariamente a lo que ocurre en esos países, y aún con la promulgación de la Ley nº 9.307/1996 y la Ley nº 9.279/1996, no existen disposiciones expresas que permitan el uso del arbitraje en el derecho de propiedad industrial, especialmente en el derecho de marcas. Sin embargo, aunque la figura del arbitraje aparece en las legislaciones citadas y otras, esto no implica que el arbitraje en marcas es factible en cualquier conflicto originado de ese derecho, según se verá a lo largo de la investigación, principalmente porque considera actos de soberanía las inscripciones de los derechos de propiedad industrial en los registros públicos, cuyo órgano administrativo posee la potestad de constituir tal derecho.

Con base en esas consideraciones y con el fin de elaborar una apreciación analítica de las premisas necesarias para llegar al objetivo final de la investigación, empezamos este Capítulo por la regulación legal del arbitraje ordinario, del derecho de marcas y de la arbitrabilidad a partir del derecho substantivo exponiendo, al concluir, la constitución de los derechos por medio del procedimiento administrativo del registro, ya que este es el núcleo del estudio que pretende plantear al arbitraje como alternativa en el seno del procedimiento.

## **1.1 Arbitraje: concepto y naturaleza jurídica**

Ante todo, debe destacarse que las leyes de arbitraje brasileña (Ley nº 9.307/1996), española (Ley nº 60/2003) y portuguesa (Ley nº 63/2011) se

asemejan, porque fueron redactadas (entre otras) con base en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1985, enmendada en 2006 (CNUDMI, más conocida por la sigla inglesa UNCITRAL<sup>35</sup>) y en la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958.

La Ley nº 60/2003, fundada en la Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL, incorpora significativos cambios, principalmente en relación al convenio arbitral y la adopción de medidas cautelares<sup>36</sup>. Al examinar la Ley nº 60/2003 se observa que tiene una estructura muy similar a la de la Ley Modelo de la Uncitral pero que, contrariamente a lo que ocurre con los textos de otros países hispanohablantes que adoptaron los dispositivos de la Ley Modelo casi *verbatim* (México y Guatemala, por ejemplo), España modificó drásticamente la redacción de algunos dispositivos<sup>37</sup>.

Un gran número de leyes de arbitraje publicadas por diversos países se inspiraron en la Ley Modelo de la Uncitral<sup>38</sup> (otro ejemplo es la Convención

---

<sup>35</sup> Para analizar los textos de la Ley Modelo (versión 1985 y enmiendas) véase: [http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral\\_texts/arbitration/1985Model\\_arbitration.html](http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html). Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>36</sup> Según la exposición de motivos de la Ley nº 60/2003: «Esta ley prolonga esa sensibilidad, esa vocación y esa práctica, pero con la pretensión de producir un salto cualitativo. Así, su principal criterio inspirador es el de basar el régimen jurídico español del arbitraje en la Ley Modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 1985 (Ley Modelo de CNUDMI/UNCITRAL), recomendada por la Asamblea General en su Resolución 40/72, de 11 de diciembre de 1985, ‘teniendo en cuenta las exigencias de la uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades de la práctica del arbitraje comercial internacional’. El legislador español sigue la recomendación de las Naciones Unidas, acoge como base la Ley Modelo y, además, toma en consideración los sucesivos trabajos emprendidos por aquella Comisión con el propósito de incorporar los avances técnicos y atender a las nuevas necesidades de la práctica arbitral, particularmente en materia de requisitos del convenio arbitral y de adopción de medidas cautelares [...]». ESPAÑA. *Ley nº 60/2003*.

<sup>37</sup> Véase los artículos 1º, 15, 18 y 25 y comentarios en: MANTILLA-SERRANO, F. *Ley de arbitraje – una perspectiva internacional*. Madrid, Iustel, 2005. pp. 31-33.

<sup>38</sup> Barona Vilar destaca que Alemania reformó su sistema nacional adoptando una ley que reproduce, casi de forma literal, lo dispuesto por la Ley Modelo de la CNUDMI

sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958), y solo entró en vigor en Brasil en 2002 mientras que en España la adhesión al documento data de 1977, y en Portugal está en vigor en su orden jurídico desde el 16 de enero de 1995<sup>39</sup>.

El arbitraje es un mecanismo extrajudicial de solución de conflictos al cual las partes acuerdan a someter, de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción o de derechos patrimoniales disponibles, existentes o futuras para que sean resueltas por árbitros independientes de su confianza, designados por las partes y/o por instituciones de arbitraje<sup>40</sup>. Es un instrumento de resolución de conflictos en el área privada, sin ningún tipo de intervención del poder estatal, en que las partes de común acuerdo y en el pleno y libre ejercicio de su voluntad eligen una o más personas, denominadas árbitros o jueces arbitrales extraños al conflicto, para resolver la cuestión, sometiéndose a la decisión final del árbitro (de carácter definitivo), ya que no cabe recurso en este sistema de resolución de controversias<sup>41</sup>.

---

(UNCITRAL) de 1985. Véase: BARONA VILAR, S. *Solución extrajudicial de conflictos*. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 114 y ss.

<sup>39</sup> Actualmente, la Convención ya fue ratificada por más de 156 países, y Brasil fue el último país de América del Sur en ratificarla. Para informaciones sobre el texto y estado de las ratificaciones, véase:

[http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral\\_texts/arbitration/NYConvention\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html).

Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>40</sup> De conformidad con el artículo 1º de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, firmada en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), «Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por telex». Por otro lado, la Ley Modelo, en su artículo 2º a) dispone que «a) ‘arbitraje’ significa cualquier arbitraje con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente la que haya de ejercitarlo». Para acceder a los textos, visite: [http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPI\\_home.htm](http://www.oas.org/dil/esp/CIDIPI_home.htm) y [http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral\\_texts/arbitration/1985Model\\_arbitration.html](http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html).

<sup>41</sup> STRENGER, I. *Contratos internacionais do direito*, 3. ed. LTr, São Paulo, 1998, p. 214. En este mismo sentido: CARMONA, C.A. *Arbitragem e processo: um comentário à Ley 9.307/96*, Malheiros, São Paulo, 1998, p. 19.

Consecuentemente, el arbitraje es una técnica que pretende solucionar una controversia existente entre dos o más personas, que otorga al árbitro o árbitros los poderes necesarios por medio de una convención privada que los habilita a dirimir sobre la cuestión sin ninguna intervención del Estado<sup>42</sup>. Concretamente, el arbitraje es una institución jurídica en virtud de la cual una tercera persona, imparcial, nombrada por las partes mediante un convenio o cualquier otro instrumento autorizado legalmente, resuelve el conflicto intersubjetivo de intereses jurídicos, en aquellos casos en que la materia sea de libre disposición<sup>43</sup>.

En resumen, de acuerdo a los conceptos presentados, la resolución de controversias queda sujeta a la decisión de un tercero de confianza de las partes o indicado por una institución; cuya decisión es vinculante y obligatoria para las partes, y cuya sentencia arbitral es susceptible de ejecución junto al Poder Judicial. La decisión de someterse a una sentencia arbitral implica que el Poder Judicial no podrá apreciar el mérito del conflicto.

Es importante destacar que la nueva ley española excluye los términos «cuestión litigiosa» contenidos en el artículo 1º de la Ley nº 36/1988<sup>44</sup> sustituyéndolo por «controversias» en el artículo 2.1 de la Ley nº 60/2003<sup>45</sup>, lo que, en la opinión de Perales Viscasillas, significa un relajamiento ya que adopta el término en su sentido más amplio. Este cambio, según Perales Viscasillas es

---

<sup>42</sup> DAVID, R. *L'arbitrage dans le commerce international*. Económica, París, 1981, p. 9. Del original: «*L'arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d'une question, intéressant les rapports entre deux à plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres personnes – l'arbitre ou les arbitres – les quelles tiennent leurs pouvoirs d'une convention privée et statuent sur la base de cette convention, sans être investis de cette mission par l'État*».

<sup>43</sup> MONTESINOS GARCÍA, A. *Arbitraje y nuevas tecnologías*. Aranzadi, Madrid, 2007, p. 65.

<sup>44</sup> Artículo 1 –«Mediante el arbitraje, las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición conforme a derecho.» ESPAÑA. *Ley nº 36/1988*. CORDÓN MORENO, F. *El arbitraje de derecho privado*, Aranzadi, Madrid, 2005, p. 29.

<sup>45</sup> Artículo 2 – «Materias objeto de arbitraje. 1. Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho.» ESPAÑA. *Ley nº 60/2003*.

importante, en la medida en que, de acuerdo a la doctrina dominante el uso del término «litigiosa» significaba la asimilación de la función jurisdiccional a la arbitral, interpretando que solo podían someterse al arbitraje las cuestiones jurídicas y no las económicas (artículo 9.1, Ley nº 60/2003<sup>46</sup>)<sup>47</sup>.

De este modo, destaca que una de las ventajas que se pueden obtener con la modificación es permitir que las partes puedan someter cualquier controversia al arbitraje, siempre y cuando ellas así lo dispongan libremente abarcando, por lo tanto, las cuestiones de hecho, económicas y los conflictos de intereses<sup>48</sup>.

Sin embargo, en lo que respecta a la controversia, cabe destacar que esta no puede consistir en un mero desacuerdo entre las partes, carente de efectos jurídicos. Igualmente, no se puede designar un acto como controversia cuando ni siquiera existe un conflicto. Por lo tanto, solo se puede hablar de controversia cuando coincide un conflicto de intereses con trascendencia jurídica en el que ambas partes aspiran a una tutela jurídica. Además, nada impide que el arbitraje verse sobre cuestiones de hecho, siempre y cuando haya implicaciones jurídicas<sup>49</sup>.

No obstante, aunque en la Ley Modelo el alcance *ratione materiae* sea más amplio, que permite que las disputas sometidas al arbitraje puedan ser de naturaleza contractual o no, en otros países, como es el caso brasileño, se han

---

<sup>46</sup> Artículo 9. «Forma y contenido del convenio arbitral. 1. El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual.»

<sup>47</sup> PERALES VISCASILLAS, M. P. «Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia», en *Anuario Justicia Alternativa*, nº 6, año 2005, Bosh Editor, p. 16.

<sup>48</sup> *Ibidem*, p. 16.

<sup>49</sup> MONTERO AROCA, J.; ESPLUGUES MOTA, C. «Artículo 2. Materias objeto de arbitraje», en BARONA VILAR, S. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre)*. Civitas, Madrid, 2004, p. 103.



considerado como arbitrables aquellas disputas que se producen con relación al contrato o transacción en que las partes han incluido la cláusula arbitral.

En la legislación brasileña, el término «dirimir litigios» se utiliza en el artículo 1º de la Ley nº 9.307/1996<sup>50</sup>, ya que su texto dispone que «las personas capaces de contratar podrán valerse del arbitraje para dirimir *litigios* relativos a derechos patrimoniales disponibles»<sup>51</sup>. En Portugal, la Ley nº 63/2011 establece que la convención puede tener como objeto un *litigio* actual, aunque afecto a un tribunal del Estado (compromiso arbitral), o litigios eventuales emergentes de determinada relación jurídica contractual o extracontractual (cláusula compromisoria).

Esto ocurre porque la ley brasileña no ha hecho un trato unitario cuanto al tema de la cláusula compromisoria y al compromiso arbitral, disponiendo que la cláusula es la convención por medio de la cual las partes en un contrato convienen en someterse al arbitraje en una controversia futura originada *del contrato* (art. 4º de la Ley nº 9.307/1996). Esto no implica que las partes no puedan firmar el acuerdo de arbitraje después y desplazado de un contrato. Incluso, para el tema de los arbitrajes en el ámbito del procedimiento de registro de marcas, los conflictos derivan del procedimiento (solicitud del registro), y no de un contrato firmado por las partes, lo que implica firmar el compromiso arbitral<sup>52</sup>, después de surgir la controversia planteada entre el titular de la

---

<sup>50</sup> Artículo 1 – «Las personas capaces de contratar podrán valerse del arbitraje para dirimir litigios relativos a derechos patrimoniales disponibles.» BRASIL. *Ley nº 9.307/1996*.

<sup>51</sup> Esa discusión fue abordada en la Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) Palma de Mallorca del 14 febrero de 1992, cuando el juez afirmó que «el objeto del compromiso es la controversia, *res dubia*, y ha de ser una controversia jurídica –no meramente material o económica– y real, no ficticia.» Véase: CORDÓN MORENO, F. *El arbitraje de derecho privado*. Aranzadi, Madrid, 2005, p. 126.

<sup>52</sup> En los términos del artículo 3º de la Ley nº 9.307/1996, «las partes interesadas pueden someter la solución de sus litigios al juicio arbitral mediante convención de arbitraje, así entendida la cláusula arbitral.» En el artículo siguiente (4º) de la referida ley, se lee que la «cláusula arbitral es la convención por medio de la cual las partes en un contrato se comprometen a someter al arbitraje [...]» Por lo tanto, la cláusula arbitral es la cláusula incluida

solicitud y el titular del derecho anterior que se opone al registro, caso lleguen a un acuerdo.

En base a lo expuesto, se puede afirmar que, dependiendo del momento histórico muchos componentes del arbitraje fueron modificados, cambiando de cierta forma su naturaleza a favor de una u otra categoría jurídica. Esta consideración es importante en la medida en que, desde el nacimiento, desarrollo y término del procedimiento arbitral, se pueden verificar actuaciones de distintas naturalezas<sup>53</sup>.

Por lo tanto, entre las concepciones contractualista<sup>54</sup>, jurisdiccional<sup>55</sup> y mixta<sup>56</sup>, concordamos con Barona Vilar<sup>57</sup> quien opina que el «arbitraje es arbitraje y esa es su naturaleza», puesto que se está frente a un conjunto de

en un contrato en el cual las partes se comprometen a que cualquier controversia que surja será sometida a la decisión de un árbitro. Esta cláusula sustituye la de elección del foro. Una vez surgida la controversia, las partes deberán firmar el compromiso arbitral (art. 6º, Ley nº 9.307/1996). Esto significa que el tratamiento conferido por la ley brasileña no es unitario bajo la definición del convenio, como es el caso español y bajo la existencia de la cláusula válida, se excluye la materia controvertida de la apreciación por el poder judicial. Véase: STERSI DOS SANTOS, R. S. *Noções gerais da arbitragem*. Fundação Boiteux, Florianópolis, 2004, p. 49.

<sup>53</sup> Para obtener más informaciones sobre la evolución histórica del arbitraje, ver: STERSI DOS SANTOS, R.S. *Noções gerais da arbitragem*. *Op. cit.*, 2004.; BARONA VILAR, S. *Solución extrajurisdiccional de conflicto*. *Op. cit.*, 1999.

<sup>54</sup> Los contractualistas, enfatizando su vinculación con la convención del arbitraje, sostienen que la naturaleza jurídica del arbitraje es puramente contractual, encontrando vinculación a la convención de arbitraje. Véase: STERSI DOS SANTOS, R.S. *Noções gerais da arbitragem*. *Op. cit.*, 2004, p. 32; y. BARONA VILAR, S. «Introducción», en S. BARONA VILAR (Coord.), *Comentarios a la ley de arbitraje* (Ley 60/2003, del 23 de diciembre). Civitas, Madrid, 2004, p. 58.

<sup>55</sup> Para esta corriente, el núcleo central del arbitraje es la sentencia arbitral.

<sup>56</sup> El arbitraje tendría naturaleza mixta –contractual por su origen y procesal por sus efectos.

<sup>57</sup> Para todos estos cuestionamientos, la solución es la misma, pues «[...] no es posible un arbitraje sin alguna de las piezas que se expusieron. Eso nos lleva a concluir que el arbitraje es el arbitraje, y esa es su naturaleza jurídica. Afirmer esto supone –ciertamente– asumir parte de los argumentos que adoptan la posición ecléctica, como consecuencia de que efectivamente en el arbitraje coexisten componentes contractuales, jurisdiccionales y procesales. A partir de esa complejidad, tal vez el error sea insistir en categorizar la institución, encuadrándola en una única categoría existente». BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares en el arbitraje*. Aranzadi, Navarra, 2006, p. 59 y en BARONA VILAR, S. *Solución extrajurisdiccional de conflicto*. *Op. cit.*, 1999.

relaciones jurídicas, algunas de naturaleza contractual, mientras que otras tienen naturaleza jurisdiccional<sup>58</sup>.

En todos y en cada uno de los diferentes momentos del arbitraje, se verifica el surgimiento de diversas relaciones, pero lo esencial en el arbitraje es la voluntad de las partes, la libertad de someterse a ella. El arbitraje es una categoría autónoma, hecho que puede justificarse por su autonomía legislativa, aunque en determinados casos pueda acudir a la norma más próxima con el objetivo de llenar una laguna que existe en un procedimiento específico. La institución arbitral, conforme mencionado, encuentra su base en la libertad y en la autonomía de la voluntad. La voluntad entendida como la facultad de querer, la manifestación de un deseo, es decir, la propia intención de hacer algo que, jurídicamente, es el acto jurídico que genera derechos o crea obligaciones.

Consecuentemente, la libre voluntad debe ser manifestada por un agente capaz de legitimarla produciendo efectos jurídicos que no se logren mediante la coacción o engaños ya que en ese caso, por ser defectuosa, quedaría sujeta a la anulabilidad.

Por otra parte, autonomía es el derecho de regirse por sus propias leyes o la capacidad de actuar espontáneamente. Si los ciudadanos son titulares de verdaderos derechos subjetivos privados, tienen que tener también la plena

---

<sup>58</sup> Según Barona Vilar, «[...] ese entramado de relaciones jurídicas, la justificación de las intervenciones de determinados sujetos, los vínculos existentes entre sí, con las instituciones o con las partes, la primacía de la voluntad como criterio de conformación de prácticamente todos los aspectos de la institución arbitral –nacimiento, desarrollo y terminación –, las relaciones de terceros que no son partes ni árbitros en el proceso y su vinculación con éstos, la función que ejercen los árbitros, la naturaleza de las obligaciones derivadas de la aceptación del cargo, la conformación de las reglas del procedimiento, la posible incidencia de las normas imperativas procesales, los plazos y su vinculación al ejercicio de la función arbitral, la decisión arbitral y los componentes esenciales de la misma, el régimen de las notificaciones, la posible aclaración, complemento o corrección del laudo, la eficacia del laudo, la posibilidad de adoptar medidas cautelares por los árbitros, o la posible exclusión interpartes de la potestad cautelar arbitral, la ejecución del laudo, etc., en suma, todos y cada uno de ellos nacen por diversas relaciones y se mantienen o desaparecen por otras». BARONA VILAR, S. «Introducción», *Op. cit.*, 2004, p. 58.

disposición de los mismos estando, por ende, empoderados a establecer, modificar y extinguir todas las relaciones jurídicas materiales privadas. Se concluye entonces que nada debe impedir que los titulares de estos derechos decidan resolver sus diferencias por medios diferentes a la jurisdicción estatal<sup>59</sup>.

El problema que se continúa planteando es que la arbitrabilidad objetiva queda sujeta a los límites establecidos por las legislaciones nacionales, que tienen sus propias particularidades. Sin embargo, cabe subrayar que en la evolución del arbitraje esta se convierte en una alternativa a la tutela administrativa, donde yace la razón particular de nuestro interés en el tema del arbitraje en el derecho de marcas.

### **1.1.1 La autonomía de la voluntad como fundamento del arbitraje privado**

En la sociedad moderna, de cuño liberal, se considera que la voluntad es la sede de la libertad e igualdad, es decir, la idea de una voluntad libre e igual adquiere una categoría operacional decisiva en la arquitectura del derecho. Es importante dejar constancia que, al referimos a la autonomía de la voluntad, consideramos que ella no presupone una voluntad ilimitada y carente de un vínculo jurídico en que las partes son libres para fijar el contenido de sus contratos dentro de los límites de la ley.

Tanto la libertad como la autonomía de la voluntad encuentran respaldo en la «concepción liberal de la sociedad, que se manifiesta principalmente por el aspecto económico, en la distinción entre intereses públicos e intereses privados», según apunta Esplugues Mota. En este sentido, la distinción entre lo que es derecho público y lo que es derecho privado puede identificarse según el régimen económico que se asuma en la Constitución. De hecho, la Constitución

---

<sup>59</sup> MONTERO AROCA, J.; ESPLUGUES MOTA, C. «Artículo 2. Materias objeto de arbitraje», *Op. cit.*, p. 101.

Española (CE) reconoce, en sus artículos 33 y 38, el derecho a la propiedad privada y la libertad de empresa<sup>60</sup>.

La Constitución de la República Portuguesa (CRP) otorga varias garantías: en su art. 62, garantiza el derecho a la propiedad privada, y en su art. 80 la libertad de iniciativa y de organización empresarial en el ámbito de una economía mixta<sup>61</sup>.

Por otro lado, la CRFB/1988 define un modelo económico de bienestar. Este modelo aparece en los artículos 1º y 3º de la Constitución y en el enunciado del artículo 170 que no puede ignorarse<sup>62</sup>. Por consiguiente, el sistema constitucional de 1988 apunta el delineamiento de un Estado intervencionista, orientado al bienestar social, en la medida en que refuerza la idea de que la participación estatal es imprescindible bajo muchos aspectos, especialmente en el campo social<sup>63</sup>. Al tratar de los principios generales de la actividad económica, la CRFB/1988, apunta hacia la estructuración de un sistema económico descentralizado que consagra los principios de la propiedad privada, comprendida en su función social y de la libre competencia (artículo 170, II, III y IV).

Tomando en cuenta tanto los objetivos general y específicos de esta investigación, es importante subrayar que en los textos constitucionales español y brasileño, no hay una previsión sobre el uso del arbitraje, como ocurre en

---

<sup>60</sup> MONTERO AROCA, J.; ESPLUGUES MOTA, C. «Artículo 2. Materias objeto de arbitraje», *Op. cit.*, 2004, p. 101. Véase el texto de la Constitución Española en: ESPAÑA. *Constitución Española de 1978*. Disponible en: <<http://www.congreso.es/consti/>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>61</sup> PORTUGAL. *Constitución de la República Portuguesa*. Disponible en: <<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art62/>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>62</sup> En el enunciado del artículo 170 de la CRFB/1988 se pueden identificar dos elementos fundadores del orden económico: la valorización del trabajo y la libre iniciativa. No se trata de un mero enunciado descriptivo; en él se expresa la intención clara de construir una norma por la cual deben guiarse todos y que debe servir como punto de partida. BRASIL. *Constitución de la República Federativa de Brasil, 1988*.

<sup>63</sup> BRASIL. *Constitución de la República Federativa de Brasil, 1988*.

Portugal que, además, mencionan la garantía a la tutela judicial efectiva. Es ahí que reside la gran diferencia de la previsión del Decreto-Ley nº 36/2003. En España, el derecho a la tutela judicial efectiva está garantizado en el art. 24.1 de la Constitución de 1978<sup>64</sup>, con el objetivo de demostrar el carácter fundamental de los ciudadanos españoles de acceder a la jurisdicción y a la satisfacer satisfactoriamente sus pretensiones mediante un proceso justo, respaldado por las debidas garantías. De la misma forma, en Brasil el derecho de acceso a la justicia está garantizado por la CRFB/1988 en su artículo 5º, XXXV<sup>65</sup>. De hecho, el Poder Judicial debe actuar cuando se produzca una cualquier violación de derecho, mediante lesión o amenaza, y el interesado solicite una prestación judicial<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Artículo 24.1 – «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.» ESPAÑA. *Constitución Española de 1978*.

<sup>65</sup> Artículo 5º – «Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los términos siguientes: [...] XXXV – La ley no excluirá de la apreciación del Poder Judicial lesión o amenaza a derecho.» BRASIL. *Constitución de la República Federativa de Brasil, 1988*.

<sup>66</sup> Frente a los principios constitucionales brasileños de imposibilidad de disociar la tutela efectiva (art. 5º, XXXV, CRFB/1988) de la garantía del debido proceso legal (art. 5º, LIV, CRFB/1988), de la amplia defensa y de la doble instancia de juicio (art. 5º, LV, CRFB /1988) y, aún del juez natural (art. 5º, LIII, CRFB /1988) el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño tuvo que enfrentar, de forma incidental, la constitucionalidad de la Ley de Arbitraje al juzgar acerca de un recurso en proceso de homologación de sentencia extranjera ingresado el 11 de septiembre de 1995 (BRASIL. STF. AgRgSEC nº 5206.). En el juicio, en el dictamen del Ministro Carlos Velloso, se destacó que se trataba de derechos patrimoniales y, por lo tanto, de libre disposición. Según el ministro, las partes tienen la facultad de renunciar a su derecho de recurrir a la Justicia, pues el «inciso XXXV representa un derecho a la acción y no un deber». Sin embargo, el derecho a la tutela judicial no se reduce al acceso a la jurisdicción, pues existe el derecho fundamental a obtener una resolución, aunque no sea necesariamente una sentencia favorable. Por comentarios de los artículos, véase: RICCI, E. F. *Lei de Arbitragem brasileira*. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2004, pp. 19-68. Estos son los artículos que fueron objeto de la acción: Artículo 5º – «Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los términos siguientes: [...] LIII – nadie será procesado ni sentenciado sino por la autoridad competente; LIV – nadie será privado de la libertad o de sus bienes sin el debido proceso legal. LV – a los litigantes, en proceso judicial o administrativo, y a los acusados en general son asegurados el

Contrariamente a lo antedicho, Portugal dispone en su art. 209.2 de la Constitución de la República Portuguesa, que pueden existir en la categoría de tribunales: los tribunales arbitrales<sup>67</sup>. Por lo tanto no queda nada a discutir en el caso de Portugal sobre la constitucionalidad del arbitraje voluntaria, sino que esta centrada en la posibilidad de los arbitrajes necesarios y de la irrecurribilidad (o no) de las decisiones, en razón del derecho fundamental de acceso a los tribunales (art. 29. 1 y 268. 4 y 5 de la CRP)<sup>68</sup>. Por otro lado, la previsión del arbitraje administrativo está amparada por el Código de Procedimiento en los

---

principio del contradictorio (*audiatur et altera pars*) y de amplia defensa, con los medios y recursos a ella inherentes.» BRASIL. *Constitución de la República Federativa de Brasil, 1988*.

<sup>67</sup> En Portugal, el escenario es distinto por diversos motivos. En primer lugar, como se vio, se prevé en el texto legal que pueden existir, en la categoría de tribunales, los tribunales arbitrales (art. 209.2 de la CRP). La arbitrabilidad en el ámbito de la actividad administrativa unilateral ya se admitía, pero su entendimiento se amplió en el art. 180 del Código del Proceso en los Tribunales Administrativos (CPTA- Ley n.º 15/2002, del 22 de febrero), avanzándose definitivamente en ese sentido, al posibilitarse que se pueda constituir un tribunal arbitral para juzgar cuestiones referentes a contratos, lo que incluye la apreciación de actos administrativos relativos a la respectiva ejecución; cuestiones de responsabilidad civil extracontractual, lo que incluye hacer efectivo el derecho de regreso; cuestiones relativas a actos administrativos que puedan ser revocados sin fundamento en su invalidez en los términos de la ley substantiva, litigios emergentes de relaciones jurídicas de empleo público, cuando no estén en causa derechos irrenunciables y cuando no sean provenientes de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional (art. 180, 1, «a» a «d» del CPTA). Quedan fuera de lo dispuesto en el numeral anterior los casos en que existan otros interesados (contrainterésados), a no ser que ellos acepten el compromiso arbitral. Los centros de arbitraje permanente previstos en el art. 187 del CPTA poseen poderes de naturaleza jurisdiccional y poderes de conciliación, mediación y consulta sin naturaleza jurisdiccional. Tales centros deben ser autorizados por una ley especial (véase DL n.º 425/86, del 27 de diciembre), según el n.º 1 del art. 187, que también puede abarcar un amplio conjunto de materias. Véase: ALMEIDA, MÁRIO AROSO. *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 2 ed. Almedina, Portugal, 2015 (versión ebook) y GOUVEIA, JORGE BACELAR. *As Constituições dos Estados de Língua Portuguesa*. 4 ed. Almedina, Portugal, 2014 (versión ebook).

<sup>68</sup> Véase el caso de la creación del Tribunal Arbitral do Desporto (Tribunal Arbitral del Deporte) en la decisión del Tribunal Constitucional en el sentido de que la irrecurribilidad de las decisiones arbitrales en los arbitrajes necesarios viola el texto constitucional. Fallo n.º 230/21013 del Tribunal Constitucional. Disponible en: <http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130230.html>. Accedido el: 15 jul. 2015.

Tribunales Administrativos (CPTA - art. 180 de la Ley nº 15/2002, del 22 de febrero)<sup>69</sup>.

En este sentido, los arbitrajes voluntarios en Portugal, en contrapartida a la discusión acerca de los necesarios, son constitucionalmente admisibles para los conflictos, incluyendo las controversias derivadas de relaciones jurídicas administrativas y, en particular, aquellas controversias relacionadas con dos entidades privadas en el ejercicio del poder público. En estos casos, la regla establece que los laudos son inapelables. En estos casos, justamente porque los tribunales arbitrales ejercen las funciones judiciales mencionadas en el artículo 202.2, de la CRP, la decisión de un tribunal arbitral puede ser definitiva y vinculante.

A este respecto, cabe subrayar el art. 180.c de la Ley nº 15/2002 (CPTA) de Portugal. Este artículo establece que sin perjuicio de lo dispuesto en ley especial, puede constituirse un tribunal arbitral para lo juzgado en «cuestiones relativas a los actos administrativos que pueden ser revocados sin fundamento en su invalidez, en los términos de la ley sustantiva». Es decir que, existe una limitación inherente a la invalidez del acto *per se*, lo que no atañe al cambio sobre el mérito. Por consiguiente, si el acto puede ser revocable en razón del fondo es porque es disponible para la Administración y, por lo tanto, susceptible de arbitraje, mientras que si el fundamento para revocarlo se respalda en motivos de invalidez, es indisponible, lo que impide que se acuda al arbitraje<sup>70</sup>.

Moncada aclara que este artículo facilita el arbitraje bajo dos situaciones: siempre que el acto sea válido (lo que favorece el particular), y en el

---

<sup>69</sup> PORTUGAL. *Ley nº 15/2002, del 22 de febrero*. Véase en: [http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei\\_mostra\\_articulado.php?artigo\\_id=439A0140&nid=439&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo](http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=439A0140&nid=439&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo). Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>70</sup> CABRAL DE MONCADA, LUÍS. «A arbitragem no Direito Administrativo; uma justiça alternativa», en *Revista O Direito*, Año 2010, III. Véase aun: ALMEIDA, MÁRIO AROSO. *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 2 ed. Almedina, Portugal, 2015 (versión ebook), p. 215 y ss.



uso de los poderes discrecionales. Con efecto, si un acto es válido solo puede ser revocado si no es constitutivo de derecho y, al no ser constitutivo de derecho es desfavorable al particular. Según este autor, la admisión de la arbitrabilidad de la revocación de un acto desfavorable al particular solo le favorece<sup>71</sup>.

En la medida en que el arbitraje está basado en los valores superiores del ordenamiento jurídico, - en la libertad e igualdad -, y al reconocer a nivel constitucional el derecho de la propiedad privada, se permite no «solo disponer materialmente de ellos, sino también elegir la forma en la que pretende su restablecimiento para los supuestos de perturbación en su título»<sup>72</sup>.

La garantía del derecho de propiedad está protegida por otros dispositivos de la CRFB/1988, y se eleva a un derecho fundamental (artículo 5º), comprendiendo la propiedad de los medios de producción, inclusive la tierra, la propiedad llamada intelectual e incluso el derecho de herencia. La CRFB/1988 adoptó los institutos básicos del modo de producción capitalista, es decir, bajo el principio de la propiedad privada (artículos 5º, XXII y 170, II), de la libertad de contratar, de la libre iniciativa (artículos 170, *caput*) y la libre competencia (artículo 170, IV), con la preferencia de la explotación económica por la empresa privada (artículo 173)<sup>73</sup>.

Por lo tanto, no se puede negar que una de las facetas de la libre iniciativa es la libertad económica o libertad de iniciativa económica cuyo titular es la empresa. Sin embargo, como cualquier principio, la libre iniciativa no puede considerarse absoluta, ya que existen restricciones reflejadas en la ley como, por ejemplo, cuando hay alguna exigencia legal para obtener autorización para el ejercicio de determinada actividad económica. O, más allá, como en el

---

<sup>71</sup> CABRAL DE MONCADA, LUÍS. «A arbitragem no Direito Administrativo; uma justiça alternativa», en *Revista O Direito*, Año 2010, III.

<sup>72</sup> MARTÍNEZ GARCÍA, E. *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*. *Op. cit.*, 2002,

<sup>73</sup> GRAU, EROS ROBERTO. *A ordem econômica na Constituição de 1988*. Malheiros, São Paulo, 2006, p. 203.

caso de la propiedad industrial que, por ser una propiedad privada, está igualmente disponible para sus titulares, bajo los límites establecidos en las leyes<sup>74</sup>.

Según apuntes de Martínez García, podría haber tres elementos fundamentales del arbitraje. En primer lugar, las partes dotan al árbitro de poderes para que resuelva el conflicto, con base en la autonomía de voluntad que poseen. Aclara que, basados en el principio de la oportunidad, los ciudadanos gozan de la libertad de opción, conociendo del asunto aquel «sujeto al que las partes reconozcan *autoridad* para decidir en ese caso concreto». Por ende, al reconocer su función heterocompositiva, se puede encontrar «en él un verdadero cauce alternativo al impartido por el Estado, a través del que conseguimos una tutela declarativa, ejecutiva y cautelar»<sup>75</sup>.

En segundo lugar, por el reconocimiento del Estado de la autonomía de la voluntad, traducida en el derecho del ciudadano y en la obligación del Estado. Libertad reconocida constitucionalmente, como hemos visto, puesto que «se nos reconoce libres para hacer dejación de un derecho privado, igualmente nos es permisible optar por cualquiera de los medios – legales – existentes para resolver un conflicto». Por último, según aclara Martínez García, a partir de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)<sup>76</sup>, queda claro que el «proceso es, junto al elemento heterocomposición los únicos nexos que realmente tienen de común la jurisdicción y el arbitraje». Optando por el arbitraje y cumplidos los principios

---

<sup>74</sup> Véanse los casos de licencias obligatorias de patentes, por ejemplo.

<sup>75</sup> MARTÍNEZ GARCÍA, E. *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*. Op. cit., 2002, p. 65.

<sup>76</sup> El concepto de autonomía es recogido en el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), cuando dispone que los «litigantes están facultados para disponer del objeto del Juicio, y podrán renunciar, desistir, allanarse, someterse a Arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la Ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de terceros». ESPAÑA. *Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil*.

de dualidad de posiciones, contradictorio y audiencia, el laudo firme producirá efectos de cosa juzgada<sup>77</sup>.

Es esencial puntualizar que algunos ordenamientos jurídicos también establecen límites a la autonomía de la voluntad de las partes en el momento de decidir el derecho aplicable a su contrato, por ejemplo. Un grupo de países restringe la libertad de las partes para elegir el derecho, aplicando la ley que tenga necesariamente una conexión con las partes (domicilio o nacionalidad) o con el negocio jurídico *per se* (local de ejecución de la obligación o celebración del contrato)<sup>78</sup>. Este es el caso de Brasil, pues la legislación no reconoce, expresamente, el principio de la autonomía a la voluntad de las partes en la elección del derecho aplicable, y la única forma de hacer valer su libertad es por medio de un convenio arbitral<sup>79</sup>.

De lo expuesto, se percibe que los textos constitucionales (BR y ES) acogen la autonomía a través de la libertad. Hay que recalcar que, aunque el principio de la autonomía de la voluntad, a primera vista, puede presuponer la incorporación de un único significado, esto no ocurre, principalmente en la contratación internacional. Debemos distinguir entre autonomía material y autonomía conflictual, ya que mientras la primera se refiere a la capacidad de las partes de especificar los términos del contrato, la segunda atañe a su capacidad

---

<sup>77</sup> MARTÍNEZ GARCÍA, E. *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*. *Op. cit.*, 2002, p. 68.

<sup>78</sup> Véase: ARROYO, D. F. «Relaciones Privadas Internacionales en el Mercosur y en la Unión Europea», en *IX Encuentro Internacional de Derecho de América del Sur*. Bolivia, 2000, p. 121-150; ESPLUGUES MOTA, C.; HARGAIN, D. *Derecho del Comercio Internacional – Mercosur – Unión Europea*. Montevideo, Reus y B & F, 2005.

<sup>79</sup> En Brasil, para calificar y regir las obligaciones, se aplicará la ley del país en el que se constituyan, aplicándose la *lex loci celebrationis*; es decir, en el caso del contrato internacional celebrado entre partes presentes, prevalecerá la ley del país de su constitución, mientras que, en el caso del contrato internacional celebrado entre partes ausentes, la ley aplicable será la ley del país de domicilio del proponente, en los términos del párrafo segundo del artículo 9º de la Ley de Introducción a las normas del Derecho Brasileño. La excepción a esta regla se configura cuando las partes optan por el arbitraje. Véase: Artículo 9 – «Para calificar y regir las obligaciones, se aplicará la ley del país en que se constituyan».

de elegir el derecho aplicable<sup>80</sup>. Poseen, pues, una base común, y su interrelación es plena. En la medida en que se tenga capacidad para vincular un contrato a un ordenamiento, también se está capacitado para, dentro de ciertos límites, configurar sus cláusulas y, por consiguiente, la autonomía conflictual presume y supera a la material<sup>81</sup>.

Además, en el contexto del arbitraje del derecho de marcas, la autonomía de la voluntad de las partes queda limitada al orden público en la medida en que determinados procedimientos administrativos y judiciales, quedan sujetos a la soberanía del Estado. Es el Estado que impone las limitaciones acogidas en su ley nacional y en los distintos tratados suscritos como, por ejemplo, el CUP firmado en 1883 (artículo 2.3), y el TRIPS. Estas limitaciones se reflejan especialmente en las cuestiones inherentes a la existencia, validez e inscripción de estos derechos, debido a que son derechos exclusivos otorgados por el poder público a través de un procedimiento de concesión o registro, que determina que pueda resultar controvertido que un mecanismo privado de arreglo de diferencias como es el arbitraje, pueda decidir con plenos efectos ciertos aspectos de los derechos de propiedad industrial. Además, la protección de estos derechos es territorial, en otras palabras y salvo excepciones, la protección se otorga en los límites del Estado, aun en los casos

---

<sup>80</sup> Mota apunta las diferencias entre los dos conceptos, afirmando que, aunque «entiéndanse diferentes son, a su vez, profundamente interrelacionados». Y continúa: «(1) Por autonomía material se hace referencia a la capacidad que tienen las partes para especificar los exactos términos del contrato: su contenido, sus cláusulas... La noción coincide, así, con el margen de actuación concedida en este sector por un concreto ordenamiento jurídico a nivel estrictamente interno. [...] (2) Por su parte, la autonomía conflictual se refiere a la capacidad de las partes para elegir el derecho aplicable a un contrato; en otras palabras, para estimarse a un ordenamiento en aras a la determinación de la normativa que regulará un contrato». ESPLUGUES MOTA, C. (Coord.); BARONA VILAR, S.; HERNÁNDEZ MARTÍ, J. (Coord.). *Contratación internacional – doctrina, jurisprudencia, formularios y legislación*. 2 ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, p. 57.

<sup>81</sup> ESPLUGUES MOTA, C. (Coord.); BARONA VILAR, S.; HERNÁNDEZ MARTÍ, J. (Coord.): *Contratación internacional – doctrina, jurisprudencia, formularios y legislación*. *Op. cit.*, 1999, p. 57.

de marca comunitaria porque ellas también se restringen al territorio que, en este caso, es el territorio comunitario.

De acuerdo a lo antedicho, las instituciones de un Estado no pueden intervenir o dictar resoluciones a instituciones de otro Estado, ya que tanto el poder judicial y el arbitraje dictan sentencias bajo los límites de la ley y de la protección otorgada por las leyes nacionales. Esto impone que las partes, a pesar de su autonomía material y conflictual, respeten ciertos límites bajo pena de cometer una afrenta al orden público del Estado que otorgó el derecho.

La aceptación de la autonomía de la voluntad a las partes, así como la autonomía material y conflictual son sumamente importantes en el tema del arbitraje, porque se constituyen en su fuente<sup>82</sup>. Sin embargo, en el arbitraje en los derechos de propiedad industrial encuentra ciertos límites. Es imprescindible dejar bien claro que, a pesar de existir límites, no queda duda alguna que la autonomía de la voluntad, expresamente recogida en las constituciones (ES y BR), es el fundamento del arbitraje (ya recogido en el texto de la CRP), representando su fuente en la medida en que las partes son libres para firmar el convenio arbitral. Esto implica el reconocimiento de la libertad de las partes

---

<sup>82</sup> Aurelio Lopez-Tarruella Martinez, en el artículo que trata de las licencias de uso de bienes digitales señala que [...] constituye un objetivo de política legislativa común a cualquier Estado garantizar la regulación uniforme de los derechos de propiedad intelectual que son explotados en su territorio. Por esa razón, las cláusulas de elección de ley despliegan efectos para los aspectos obligacionales de las licencias pero no para los aspectos de propiedad intelectual. Esta segunda categoría está referida a todas aquellas cuestiones que están íntimamente relacionadas con el régimen jurídico de los derechos cedidos. Entre ellas se encuentra las excepciones al derecho de exclusividad y la validez de las medidas técnicas de protección del bien digital. Tales cuestiones están sometidas al Derecho del Estado donde se lleva a cabo la explotación de los derechos – *la lex loci protectionis* –, el cual, generalmente, coincidirá con el del país donde reside el usuario. Su aplicación no admite excepciones ni derogaciones por la autonomía conflictual. En este sentido, cláusulas como la siguiente tienen una validez limitada a los aspectos obligacionales de la transacción: «*This license is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the United States of America*». LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO. «Las licencias de uso de bienes digitales: el difícil equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos y de los usuarios», en *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche*. Volumen I, número 2, marzo 2007, págs. 76-102.

contratantes en acordar la resolución de sus conflictos por medio del arbitraje, o sea que las partes pueden rechazar el poder judicial y elegir el arbitraje.

En la actualidad, el arbitraje se percibe como la panacea para resolver todo tipo de conflictos jurídicos y que existe como respuesta a la insatisfacción existente en materia de costes, retrasos y la excesiva duración de los procesos judiciales. En el nuevo escenario, también se ven como una posible alternativa a parte del procedimiento administrativo en el seno de la Administración, que hoy día representa una gran problemática en Brasil, especialmente en el ámbito del INPI-BR.

Es evidente que en vez de solucionar sus problemas, el Estado trata de trasladar las instituciones propias del Derecho privado creando otras dificultades, con la intención de poner en marcha una alternativa, por más que esto induzca el cuestionamiento de la potestad del órgano y el control del Poder Judicial sobre los actos administrativos.

## **1.2 Arbitrabilidad objetiva: aspectos generales**

La arbitrabilidad es una materia transversal, ya que constituye un supuesto de la institución. La arbitrabilidad es el sinónimo de la existencia del arbitraje, en la medida en que es un requisito de validez y eficacia del convenio arbitral. Sin embargo, es un límite a la libertad de las partes.

El derecho local, al determinar qué materias son susceptibles de dirimirse por arbitraje (arbitrabilidad objetiva), recibe la influencia de dos grandes variables cuyo contenido es nutrido por nociones legales locales: la trascendencia social de cierta materia (según implique a terceros o un interés público) y el nivel de confianza que la legislatura y la judicatura local depositan en el arbitraje, responsable, incluso, por la tendencia mundial a la expansión de

la noción de arbitrabilidad. Ello obedece a la creciente percepción de la utilidad del arbitraje aunada a la creciente confianza en el mecanismo.

Aunque existan, hace décadas, tentativas de uniformización de las normas en el sentido de dirimir y evitar conflictos de leyes en el ámbito internacional<sup>83</sup>, dicha uniformización no ha llegado a concretarse en cuanto a la materia susceptible de someterse a arbitraje. En la práctica, la cuestión de la arbitrabilidad se encuentra regulada por las legislaciones nacionales, no obstante se observe que las legislaciones locales ceden cada vez más espacio al arbitraje. Es más, áreas que históricamente se consideraban no arbitrables se han ido abriendo al arbitraje en la medida en que ha crecido la confianza en dicho mecanismo, como ocurrió con la defensa de la competencia (*Mitsubishi Motors Corporation v. Soler Chrysler-Plymouth Inc. - EUA*).

La arbitrabilidad objetiva tiene en cuenta la materia que puede ser susceptible de apreciación por el arbitraje (*ratione materiae*). Cuando se pacta el convenio arbitral, queda claro que las partes sustraen del conocimiento de la justicia (ordinaria o administrativa) su controversia. Sin embargo, dicha facultad de establecer un arbitraje no es absoluta, pues las partes no gozan de plena libertad para determinar las materias que cabría al poder judicial conocer. En Derecho, todas las normas parecen tener su excepción y todas las afirmaciones parecen distar cada vez más de ser absolutas; y el arbitraje en el derecho de marcas no constituye una excepción.

Por tratarse de un derecho de propiedad, el titular tiene el derecho de usar, gozar y disponer del mismo según su libre albedrío. Además, en todos los aspectos patrimoniales y transigibles, puede tener previsión del convenio arbitral, es decir, que la controversia se resuelva por el arbitraje. Por otro lado,

---

<sup>83</sup> Veáse: PIMENTEL, L. O.; DREYZIN DE KLOR, A. «O sistema de solução de controvérsias do MERCOSUL». In: DREYZIN DE KLOR, ADRIANA; PIMENTEL, LUIZ OTÁVIO; KEGEL, PATRICIA LUIZA; BARRAL WELBER. (Org.). *O sistema de solução de controvérsias na OMC, União Europeia e Mercosul*. Fundação Konrad Adenauer, Rio de Janeiro, 2004, p. 143.

siendo un derecho que otorga el Estado, la concesión de una marca, por ejemplo, depende de su jurisdicción debido a la imposición de la ley, conforme se expondrá a lo largo de la tesis; eso nos parece un error, pues no atiende a las nuevas necesidades del mercado y no proporciona la rápida solución requerida por los titulares de dichos derechos. Además, cabe subrayar que esas limitaciones a la libertad, impuestas a los titulares de los derechos de marcas, son fundamentales en el momento de determinar la arbitrabilidad objetiva, siendo ahora necesario trabajar los criterios de definición de la arbitrabilidad.

## **1.2.1 Criterios de definición de la arbitrabilidad**

### **1.2.1.1 Patrimonialidad y disponibilidad**

Los criterios generales de la arbitrabilidad se resumen en un trinomio: disponibilidad, patrimonialidad y la imperativa atribución de jurisdicción<sup>84</sup>. Esos criterios sirven para distinguir las controversias que pueden ser sometidas al arbitraje de aquellas que compiten exclusivamente a la jurisdicción estatal<sup>85</sup>. Consecuentemente, la noción de arbitrabilidad permite situar la frontera que separa la autonomía de la voluntad de las partes que acuerdan el sometimiento de sus controversias a arbitraje y la imperativa e irrenunciable jurisdicción del Estado<sup>86</sup>.

Más allá de su significado exacto, todos los criterios generales expresan la idea de que la libertad de las partes no es absoluta y de que, por lo tanto,

---

<sup>84</sup> GONZALO QUIROGA, M. *Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001.

<sup>85</sup> Según Cruz Miramontes, la arbitrabilidad del conflicto (o su no arbitrabilidad) tiene la ley como primera instancia limitadora y los tratados como segundo factor limitador. CRUZ MIRAMONTES, R. «El arbitraje y su función en la aplicación de los principios sobre los contratos comerciales internacionales», en *Revista Latinoamericana de Derecho*, Año III, n. 5, 2006. pp. 85-96.

<sup>86</sup> Evolución histórica de la arbitrabilidad: VASQUEZ PALMA, M. F. «La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencias en derecho comparado y ubicación en el escenario legislativo chileno». *Revista Ius et Praxis, versión On-line*, n. 12 (1), 2006



quedan sujetos a ciertas limitaciones. Sin embargo, la imprecisión con que se formulan estos términos (libre disposición, derechos susceptibles de transacción, derecho patrimonial disponible, etc.) conlleva al riesgo de que se puedan confundir con los límites de la autonomía de la voluntad en el ámbito contractual y/o procesal. Este aspecto confuso deriva de las consideraciones que atribuyen a la institución del arbitraje una naturaleza híbrida (mixta), en vez de considerarla como categoría autónoma y distinta<sup>87</sup>.

Como institución de origen contractual, a menudo la asimilan a la transacción, de tal forma que solamente tendría espacio en la disciplina de los contratos y en el ámbito de la autonomía otorgada a estos. Desde esa perspectiva, no pueden ser objeto del arbitraje el estado civil de las personas, las cuestiones matrimoniales que no sean eminentemente patrimoniales, así como, en el caso del derecho de marcas, su propiedad o la discusión acerca de su caducidad<sup>88</sup>.

Por otro lado, como institución dotada de efectos procesales, su ámbito de aplicación se define en función de las normas que rigen el proceso civil ordinario, de tal forma que los particulares no pueden someter al arbitraje cuestiones exclusivas de los tribunales judiciales.

---

<sup>87</sup> BOUZA VIDAL, N. «La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional y de la competencia arbitral», en *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. LII, n. 2, 2000, p. 372.

<sup>88</sup> Con respecto a las materias susceptibles de someterse a arbitraje, en los mismos moldes de la Ley Modelo de la CNUDMI (Uncitral), Paraguay y Venezuela definieron la noción de convenio arbitral de forma amplia, permitiendo que las contiendas sometidas al arbitraje puedan ser de naturaleza contractual o no contractual. De hecho, en Latinoamérica, la gran mayoría de las leyes de los países (Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela) definieron el acuerdo arbitral de forma amplia. En cambio, Brasil dispone que se pueden arbitrar los conflictos surgidos de un contrato en el cual conste cláusula de arbitraje. En este país, no existe ninguna previsión legal que admita el arbitraje de contiendas oriundas de relaciones extracontractuales (en Colombia, por ejemplo, existe una previsión de ese tipo). No obstante, si no existe una previsión expresa en la legislación tampoco existe prohibición, y la interpretación de los tribunales brasileños es la de que tanto las relaciones contractuales como las extracontractuales pueden someterse a arbitraje. CONEJERO ROOS, *et. al.* (Coord.). *El arbitraje comercial internacional en Iberoamérica: Marco legal y jurisprudencial*. 1ª edición. Legis, Colombia, 2009, p. 74.

Los enfoques basados en la naturaleza de la institución son insatisfactorios, conforme expone Nuria Vidal, por dos fundamentos. Por un lado, el arbitraje aparece demarcado por exigencias derivadas de otros sectores del ordenamiento y, por el otro, la práctica evolucionó en el sentido contrario al de los resultados restrictivos a los que conduce ese cuestionamiento, ampliándose considerablemente las materias susceptibles de arbitraje, a pesar de continuar existiendo límites<sup>89</sup>.

En los moldes del Derecho francés, algunos países del Mercosur (Argentina, Uruguay y Venezuela) establecen que son susceptibles de arbitraje las «materias de libre disposición». En el Derecho español, por ejemplo, el criterio utilizado para identificar las materias susceptibles de arbitraje es la «libre disposición conforme a derecho» (artículo 2º, Ley nº 60/2003), criterio compartido por otros ordenamientos jurídicos que, incluso, identifican nociones afines: «derechos susceptibles de transacción», «materias patrimoniales» y «materias ajenas al orden público»<sup>90</sup>. La transacción, aunque esté vinculada a la disponibilidad de los derechos, se utiliza como criterio para determinar la arbitrabilidad de las controversias<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> BOUZA VIDAL, N. «La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional y de la competencia arbitral». *Op. cit.*, 2000, p. 373.

<sup>90</sup> En los principales textos internacionales en materia de arbitraje no se encuentra el concepto de arbitrabilidad. De hecho, sus autores remiten al Estado contratante afirmando que este debe reconocer el arbitraje «concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje» (artículo II.1 del Convenio de Nueva York) o a los que «puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual» (artículo 7.1 de la Ley Modelo UNCITRAL).

<sup>91</sup> Como ejemplo tenemos las legislaciones de Argentina y de Uruguay, que determinan que «no podrán comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no puedan ser objeto de transacción» artículo 737 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - CPCCN de Argentina y que «no pueden someterse a proceso arbitral las cuestiones respecto a las cuales está prohibida la transacción» (artículo 476 del Código General del Proceso, de Uruguay). En el caso de Venezuela, el artículo 3º de la Ley de Arbitraje Comercial de 1998, además de enumerar una serie de controversias que están expresamente excluidas del arbitraje, determina que «podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir» (VENEZUELA. *Ley Arbitraje Comercial del 07 de abril de 1998*). De acuerdo con el Código Civil venezolano, son transigibles las materias de

No obstante, entre todos ellos, el criterio de determinación de la arbitrabilidad más restrictivo, debatido y controvertido es aquel fundamentado en el interés del orden público, que supone prohibir el arbitraje en todas aquellas materias relativas al orden público. Además, conforme aclara Gonzalo Quiroga, «el criterio de la disponibilidad no aparece solo, sino que se encuentra acompañado del criterio de la patrimonialidad y del orden público como límite final»<sup>92</sup>.

Para el derecho español (art. 2º de la Ley nº 60/2003), la tendencia mayoritaria de la doctrina considera que la libre disposición se refiere a la patrimonialidad de la materia. Por lo tanto, los asuntos patrimoniales pueden ser objeto de arbitraje, pero no los relativos a la personas, siempre y cuando se trate de aspectos renunciables, de tal modo que la controversia afecte el régimen económico patrimonial<sup>93</sup>.

Por la Ley de Arbitraje Voluntario de Portugal (art. 1º, 1 y 2, Ley nº 63/2011 - LAV), cualquier litigio de naturaleza patrimonial y no patrimonial puede ser sometido a arbitraje, exigiéndose para el segundo tipo que las partes puedan celebrar transacciones sobre el derecho controvertido.

Por ende, la ley de Portugal conjuga el criterio de patrimonialidad de los intereses al de transigibilidad del derecho discutido, como criterio

libre disposición. En ese sentido, la doctrina venezolana interpreta que resultan susceptibles de arbitraje las materias de libre disposición por las partes. Paraguay, en la Ley nº 1.879/2002, de arbitraje y mediación, incluye los dos términos, o sea, toda cuestión transigible y de contenido patrimonial puede ser sometida al arbitraje (PARAGUAY: *Ley nº 1.879/2002*).

<sup>92</sup> GONZALO QUIROGA, M. *Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional*. *Op. cit.*, 2001, p. 199.

<sup>93</sup> Véase: PERALES VISCASILLAS, Mª DEL PILAR. «Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia». *Op. cit.*, 2005, p. 11; VASQUEZ PALMA, M. F. «La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencias en derecho comparado y ubicación en el escenario legislativo chileno». *Op. cit.*, 2006.; BOUZA VIDAL, N. «La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional y de la competencia arbitral», en *Revista Española de Derecho Internacional*. *Op. cit.*, 2000. pp. 371 e ss.; GANDÍA SELLENS, MARÍA ARÁNZA. *El arbitraje frente a los litigios internacionales en material de propiedad intelectual*. *Op. cit.*, 2014, p. 55-56; BONACHERA VILLEGAS, RAQUEL. *Los arbitrajes especiales*. Civitas, Madrid, 2010, p. 40 y ss.

alternativo. Los derechos patrimoniales suelen ser los que se pueden evaluar económicamente, mientras los no susceptibles de transacción son los derechos que sus titulares no pueden disponer, así como las cuestiones relativas a los negocios ilícitos (art. 1.249 del Código Civil). A diferencia de la anterior previsión de la Ley de Arbitraje Voluntario de Portugal, que se refería a la disponibilidad de los derechos, el nuevo texto amplió la arbitrabilidad al extenderla a los derechos indisponibles, pero de índole exclusivamente patrimonial, como es el caso del derecho de secuencia, previsto en el art. 54 del Código de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Al discurrir sobre ese cambio, los autores de la obra «Lei de Arbitragem Voluntária Anotada»<sup>94</sup> señalan que, al hacer esa modificación, de acuerdo a lo señalado hace tiempo en la doctrina portuguesa, se tuvo en cuenta que no existe ningún tipo de relación necesaria entre la disponibilidad de un derecho subjetivo y su admisibilidad de sujeción al arbitraje puesto que, al firmar el convenio, las partes no renuncian ni enajenan el derecho en cuestión.

Por otro lado, la ley brasileña en el artículo 1º de la Ley nº 9.307/1996, establece que solo pueden ser objeto de arbitraje los «derechos patrimoniales disponibles». De este modo, la ley impone dos pruebas para comprobar la arbitrabilidad objetiva: el derecho debe ser patrimonial y también debe ser de libre disposición<sup>95</sup>.

---

<sup>94</sup> VICENTE, DÁRIO MOURA (Coord.). *Lei de Arbitragem Voluntária Anotada*. 2 ed. Almedina, Coimbra, 2015, p. 1.

<sup>95</sup> Siguiendo la línea de redacción de Portugal, pero usando términos distintos, la reciente edición de la Ley de Mediación de Brasil (donde no existía hasta ahora una ley que reglamentase la mediación), la Ley nº 13.140/2015, dispuso que «pueden ser objeto de mediación los conflictos que versen acerca de los derechos de libre disposición o acerca de los derechos irrenunciables que admitan transacción» (art. 3º). Ocurre que, conforme el Código Civil Brasileño, la transacción solo se permite para los derechos patrimoniales de carácter privado (art. 841). Entonces, queda resulta evidente la contradicción, ya que, de acuerdo al CCB, solo se admite para los derechos patrimoniales, es decir, para los renunciables (que, en general, son patrimoniales).

Los derechos «disponibles» «son aquellos para los cuales el ordenamiento jurídico asegura el ejercicio libre por parte de sus titulares. Son derechos cuyos titulares pueden enajenar (alienar), transigir o renunciar, o sea, libremente disponer»<sup>96</sup>. Así, mientras la legislación española habla de «libre disposición conforme a derecho», la ley brasileña habla de «derechos patrimoniales disponibles».

En el caso brasileño el criterio de la patrimonialidad por sí solo no alcanza para determinar la arbitrabilidad de los derechos de marcas, incluso porque la legislación brasileña asimila ambos criterios, es decir, alterna la disponibilidad y patrimonialidad de los derechos como si se tratara de un único aspecto. Para fines de un arbitraje con la presencia del órgano público esto constituye un problema porque, aún tratándose de derechos patrimoniales, la cuestión que se plantea es hasta qué punto son de libre disposición para la Administración Pública.

Es necesario observar que, si la libre disposición significa que el titular del derecho puede renunciar al mismo, hacerlo objeto de transacción del derecho y la naturaleza patrimonial implica un interés pecuniario (susceptible de calcularse económicamente), pudiendo sostener que la titularidad de los derechos de las marcas es plenamente arbitrable.

Sin embargo, aún siendo de libre disposición y conteniendo un carácter patrimonial, los derechos involucrados en las marcas no son arbitrales por imposición legal; es decir, la ley determina, en principio, que la competencia de juzgar los conflictos en esa materia son del Estado (o del órgano competente). En ese contexto existen materias patrimoniales que no son de libre disposición o que están bajo una atribución imperativa de jurisdicción, razón por la cual cumple añadir algunas consideraciones en el título siguiente.

---

<sup>96</sup> STERSI DOS SANTOS, R. S. *Noções gerais da arbitragem*. Op. cit., 2004, p. 59.

### 1.2.1.2 Atribución imperativa de jurisdicción

Por medio de la pretensión, que es el objeto del arbitraje, los particulares buscan una consecuencia jurídica y es justamente la naturaleza de esa pretensión la que determinará si pueden alcanzarla sin necesidad de recurrir al órgano judicial. Surgida la controversia, se pone en duda la titularidad del bien, es decir, la consecuencia jurídica prevista en la norma. Ahora bien, los particulares pueden, por medios ajenos al proceso y a los órganos jurisdiccionales, obtener esa consecuencia jurídica. Por lo tanto, como la mayoría de las controversias están comprendidas en el campo de la oportunidad, cuando los particulares pueden obtener la consecuencia jurídica directamente, nada puede impedirles que acudan a otros medios posibles para llegar a ella («fungibilidad»)<sup>97</sup>.

Véase, por ejemplo, el artículo 28.2 de la Ley nº 17/2001 española, que determina que el arbitraje puede versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b, 7.1.b, 8 y 9 de la misma ley. Esto significa que los conflictos entre una nueva solicitud y la anterior son arbitrables. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en la Ley nº 60/2003, de aplicación supletoria, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución (artículo 28.6 de la Ley nº 17/2001).

Se observa entonces que en la legislación española son arbitrable las prohibiciones relativas y los conflictos que se plantean antes de la resolución firme del órgano competente. Eso significa que, en los demás casos, la ley no admite el arbitraje. De esa forma, la consecuencia jurídica solo puede ser

---

<sup>97</sup> Para Bouza Vidal, «el test de la arbitrabilidad no es de su compatibilidad con las normas de competencia internacional, sino el de la ‘fungibilidad’ o intercambialidad del arbitraje con el proceso civil declarativo ordinario.» BOUZA VIDAL, N. «La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional y de la competencia arbitral», *Op. cit.*, p. 373.

decretada por un órgano empoderado para este fin o por el Poder Judicial, después de un proceso y por medio de una sentencia, como en el caso de nulidad de una marca. En resumen, los supuestos de atribución imperativa de jurisdicción equivalen a la inarbitrabilidad automática de la materia.

A su vez, el nuevo Código de Propiedad Industrial de Portugal, aprobado en 2003, prevé el arbitraje en su artículo 48 y siguientes como medio de resolución de controversias en cuestión de propiedad industrial. Al establecer la posibilidad de recurso arbitral en los casos dónde se pueda interponer el recurso judicial (art. 48, Decreto-Ley nº 36/2003), salvo para los casos de nulidad y caducidad, se pudo avanzar aún más, al insertar la posibilidad de arbitraje en relación a las marcas para las cuestiones relativas a las prohibiciones absolutas, donde el INPI-PT es parte del proceso arbitral. Esto sin duda alguna está motivado por su modelo de organización jurídica, y cuenta con un amplio respaldo Constitucional (art. 209.2 de la Constitución de la República Portuguesa), y está amparado por el Código de Procedimiento en los Tribunales Administrativos (CPTA- Ley nº 15/2002, del 22 de febrero).

En este respecto y conforme mencionado anteriormente, Brasil no cuenta con ninguna disposición respecto a la aceptación de los arbitrajes denominados especiales, y los derechos involucrados en las marcas siguen siendo alejados del arbitraje por imposición legal. El principal fundamento de esta diferencia es el hecho de que la propiedad industrial ha sido o sigue siendo una materia sensible en muchas jurisdicciones que los Estados, como explica Gandía Sellens, «han querido preservar en su jurisdicción exclusiva, arguyendo como fundamento razones de orden público»<sup>98</sup>.

La noción de orden público se convierte así en una limitación del arbitraje y, más que eso, limita la autonomía de las partes, principalmente en

---

<sup>98</sup> GANDÍA SELLENS, MARÍA ARÁNZAZU. *El arbitraje frente a los litigios internacionales en material de propiedad intelectual. Op. cit.*, 2014 p. 74.

temas como el relativo al derecho de marcas. El orden público intervendrá, aunque sea en última instancia en el arbitraje si se comprueban los aspectos antes referidos y, por ende, la arbitrabilidad. Otrosí, cabe aclarar como lo señala Gonzalo Quiroga, que existen materias inarbitrables a causa del orden público y otras que, sin interesar al orden público, también resultan inarbitrables. Este es el caso de los arbitrajes en tema de marcas, ya que gran parte de los conflictos que suelen resultar de esta materia son temas que no interesan al orden público pero que resultan inarbitrables por imposición de la ley, lo que resulta demasiado radical cuando se compara el ordenamiento jurídico de Brasil a los de España y Portugal.

### **1.3 El orden público**

El arbitraje y, en especial, los arbitrajes en ciertas materias generan dos discusiones que han probado ser tan interesantes como problemáticas: orden público y arbitrabilidad. Interesantes porque están rodeadas de sensibilidades locales, y problemáticas en la medida en que admiten interpretaciones distintas y en algunos casos, contradictorias<sup>99</sup>.

Con respecto al tema del orden público, a pesar de múltiples intentos de definición de parte de la práctica judicial y de la doctrina y de un desarrollo bastante razonable hacia una doctrina muy similar a la práctica internacional

---

<sup>99</sup> La gran mayoría de las leyes de arbitraje, siguiendo la Ley Modelo, establecen que el laudo puede ser anulado cuando fuere contrario al orden público. Por la Ley Española de Arbitraje, artículo 41.f, el laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que el laudo es contrario al orden público, mientras que la Ley brasileña, en su artículo 39 II, establece que será denegada la homologación para el reconocimiento o la ejecución de la sentencia arbitral extranjera si el tribunal constata que la decisión ofende el orden público nacional; y, de conformidad con la Ley de Arbitraje Voluntaria de Portugal, la sentencia arbitral solo puede ser anulada por un tribunal estadual si se verifica que el contenido de la decisión ofende el orden público internacional del Estado portugués (art. 46, 3.b, ii de la Ley nº 63/2011).



durante los últimos años, el concepto de orden público continúa siendo un obstáculo para la aplicación del arbitraje debido a lo fluctuante y complejo de la noción<sup>100</sup>.

El orden público<sup>101</sup>, según Maria Helena Diniz, es «el reflejo del orden jurídico vigente en un dado momento, en una determinada sociedad. El orden público interesa a la vida, a la integridad de la prosperidad de la comunidad, a la organización de la vida social». La autora lo toma como sinónimo del orden social. Mientras el orden público abarca todas las manifestaciones sociales relevantes, incluso la soberanía nacional y las buenas costumbres, el orden social es relativo al interés general de la sociedad y está regido por normas jurídicas, tradiciones, concepciones morales y religiosas, ideologías políticas y económicas. Por consiguiente, es el patrimonio espiritual del pueblo, porque refleja sus hábitos, tradiciones, libertad, sus derechos fundamentales en un momento dado<sup>102</sup>.

Tal afirmación tiene sentido cuando se concibe el orden público como aquel conjunto de normas y principios establecidos a favor de la comunidad que los particulares no pueden cambiar, constituyendo un límite a la autonomía de la voluntad; es en ese principio que se inspira la institución arbitral. En ese ámbito,

---

<sup>100</sup> El Superior Tribunal de Justicia, al analizar los pedidos de homologación de sentencia extranjera aclara que, «aunque no esté permitido analizar la sustancia de las alegaciones, se debe prestar atención a la eventual ofensa al orden público, a las buenas costumbres y a la soberanía nacional.» (BRASIL. STJ, Sentença Estrangeira Contestada nº 4.213 - GB).

<sup>101</sup> Sobre orden público, véase: RAMALHO ALMEIDA, R. *Arbitragem comercial internacional e ordem pública*. Renovar, Rio de Janeiro, 2005, p. 3. Para este autor, tres son las consideraciones en las que influye el orden público: en la definición de la arbitrabilidad, en las reglas del derecho aplicable al fondo y en el control de la sentencia arbitral. En esta última, se plantean las cuestiones de anulación y de reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera.

<sup>102</sup> DINIZ, MARIA HELENA. *Lei de introdução ao Código Civil interpretada*. Saraiva, São Paulo, 2005, p. 408.

las partes no podrían someter al arbitraje las materias que involucran un interés superior o de la colectividad<sup>103</sup>.

El concepto de orden público, o de orden social, como lo prefiere Amílcar de Castro<sup>104</sup> o lo usa Maria Helena Diniz (como sinónimo de «orden público»), está sujeto a constantes transformaciones y, lo que ayer no estaba permitido, hoy lo está y mañana podrá sufrir restricciones, o sea, no permanece inmutable. Las construcciones jurisprudenciales, reflejo del pensamiento de los Tribunales y, por corolario, del sentimiento de una nación, tampoco son estáticas. Un texto legal otrora considerado ofensivo al orden público, aunque no haya sufrido ninguna modificación, podrá ser cabalmente aceptado en el presente<sup>105</sup>. Por esa razón, la inestabilidad, la relatividad y la contemporaneidad son características del orden público<sup>106</sup>. Se trata, entonces, de un instituto escurridizo, con distintas acepciones, que no puede comportar ningún recipiente concreto y presentado como fórmula definitiva e incuestionable<sup>107</sup>.

---

<sup>103</sup> VASQUEZ PALMA, M. F. «La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencias en derecho comparado y ubicación en el escenario legislativo chileno». *Op. cit.*, 2006.

<sup>104</sup> CASTRO, AMILCAR DE. *Direito internacional privado*. 5. ed. rev. e atual. Forense, Rio de Janeiro, 1999.

<sup>105</sup> Inversamente, también se tiene en cuenta la contemporaneidad en el ejemplo dado por Niboyet y citado por Dolinger, en el que el acto realizado en el exterior, admisible en Francia en la época de su ejecución, se vuelve más tarde ofensivo al orden público francés, por lo cual no es homologado por el Poder Judicial francés. DOLINGER, JACOB. *Direito internacional privado*. 5.ª ed. Renovar, São Paulo, 2000.

<sup>106</sup> Jacob Dolinger corrobora esa concepción cuando afirma que dicho principio en la actualidad se manifiesta de la misma forma en los pedidos de homologación y ejecución de sentencias extranjeras. Así siendo, una sentencia dictada en el exterior y contraria a nuestro orden público al momento de dictarse, si se somete a juicio homologatorio, posteriormente, cuando ya impere entre nosotros otra mentalidad que admita su eficacia en nuestro medio, será perfectamente homologable. (DOLINGER, JACOB. *A evolução da ordem pública no direito internacional brasileiro*. UERJ, Rio de Janeiro, 1979, p. 40.) Por lo tanto, nada más lógico que observar la conformidad de la ley extranjera (actos y sentencias) al orden público del foro en la época en que se deba cumplir, sin entrar en consideración su legalidad en el momento en que se produjo el acto.

<sup>107</sup> DOLINGER, JACOB. *Direito internacional privado*. *Op. cit.*, 2000.

Así siendo, el orden público se identifica con el interés general de la sociedad. Conforme Gonzalo Quiroga, «el concepto de orden público se entiende, en términos globales, como un límite impuesto por el interés general a la libertad individual manifestada a través de la autonomía de la voluntad de los sujetos en sus relaciones contractuales [...]». El concepto de interés general se encuentra, por ende íntimamente vinculado, si no identificado, con el del orden público<sup>108</sup>. La estimación de cuáles son esos intereses públicos que se consideran de interés general queda a criterio de cada Estado. De forma general, se consideran materias de interés general aquellas referidas a la protección de los destinatarios de los servicios, a la protección de la propiedad intelectual, a la protección de los trabajadores, etc<sup>109</sup>.

Ese abordaje es sumamente puntual, puesto que prácticamente no existe una legislación o convención, ya sea de derecho interno o internacional, que no prevea la excepción concerniente al orden público en la aplicación del derecho,<sup>110</sup> incluso aquellas que se refieren a los derechos de propiedad industrial<sup>111</sup>.

---

<sup>108</sup> GONZALO QUIROGA, M. *Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional*. *Op. cit.*, 2001, p. 53.

<sup>109</sup> Según aclara Gonzalo Quiroga «existen ciertas reglamentaciones típicas del Derecho común de los contratos que son normas de policía y no protegen a la colectividad en general sino a la parte contratante más débil económicamente, tal y como ocurre en los contratos de consumo, seguros y en los de trabajadores». GONZALO QUIROGA, M. *Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional*. *Op. cit.*, 2001, p. 57.

<sup>110</sup> Apenas para hallar ejemplos de menciones sobre el orden público en el contexto, véase el artículo 6-B del Convenio de París, la Convención de Nueva York de 1958, artículo V, 2b, entre tantos otros. Según aclara Gonzalo Quiroga, «todas las esferas del Derecho tienen un apartado específico reservado para el orden público pero su concepto no es privativo de ningún sector del ordenamiento jurídico» y de ahí devienen las distintas acepciones del término. GONZALO QUIROGA, M. *Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional* *Op. cit.*, 2001, p. 50.

<sup>111</sup> En la doctrina existe una corriente que distingue entre orden público interno y orden público internacional, siendo el primero más amplio que el segundo. Mientras que el orden público interno versa sobre las nociones más básicas de moralidad y de justicia de una jurisdicción determinada, el orden público internacional es aquel aceptado como tal por la comunidad internacional. Eso ha motivado que ciertas jurisdicciones prefieran una definición del orden público «transnacional» o «universal». de orden público. Sin embargo, esa postura no es

A pesar de esas consideraciones cabe resaltar que el orden público no se confunde con ley de orden público, pues el primero es un fenómeno exógeno a la norma, el principio basal que da origen a la segunda. En cambio las leyes de orden público (imperativas o prohibitivas) serían aquellas de las cuales las partes no pueden apartarse por voluntad propia<sup>112</sup>.

En ese sentido, partiendo de la idea de que las leyes imperativas son inderogables por la voluntad de las partes, en su caso no hay necesidad de recurrir al principio del orden público, incluso porque este es más amplio y no se restringe a las leyes imperativas.

En el contexto del arbitraje de los derechos de marcas, hay leyes de derecho privado con algunos dispositivos que son, en principio, inderogables por las partes y otras que, *a priori*, podrían encuadrarse en el concepto de orden público. Este último caso se relacionaría más estrechamente a la noción de orden social y se desprendería del discurso de protección del interés general o del

---

unánime. Hay quienes consideran que la utilización del derecho internacional como fuente para dar contenido a la noción de orden público es problemática y esa discusión no es solo académica: diferentes jurisdicciones la repiten en ocasiones aceptando o rechazando la distinción. La idea o noción de orden público internacional no es muy utilizada, especialmente en la codificación del derecho de los tratados; ni en la jurisprudencia o la doctrina. Por tratarse de una noción de derecho interno o de DIPr y predominantemente estatal, se entiende que su aplicación en derecho internacional daría lugar a confusiones, como lo explica Raigón. Raigón aclara que, en la CVDT, algunos Estados (Líbano y Suiza) manifestaron su predilección por la expresión «orden público internacional» en detrimento de «*jus cogens*». Ciertamente, la analogía del orden público internacional con el *jus cogens* internacional es inmensa, sobre todo desde el punto de vista teleológico formal; sin embargo, este último posee diferencias significativas con respecto a aquel. En efecto, el orden público aparece relacionado al derecho positivo y una regla que hoy puede considerarse ofensiva a un determinado ordenamiento jurídico mañana, en virtud de algunos cambios, puede dejar de serlo. Aunque extraño, esto no sucede en el ordenamiento jurídico internacional, lo que no quiere decir que el *jus cogens* sea una noción pronta. RAIGÓN, RAFAEL CASADO. *Notas sobre el ius cogens internacional*. Universidad de Córdoba, Córdoba, 1999, p. 60.

<sup>112</sup> Gonzalo Quiroga afirma que las normas imperativas son una subdivisión del orden público. Para esta autora, todas las normas de «orden público son imperativas pero no todas las normas imperativas lo son de orden público, por lo que la identificación del primero con las segundas no resulta apropiada.» GONZALO QUIROGA, M. *Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional*. *Op. cit.*, 2001, p. 48 y ss.

consumidor, que estaría segundo ciertamente equivocado, ya que esta no es la función de los derechos de marcas<sup>113</sup>.

Para el supramencionado punto que nos interesa, importa destacar que las marcas son un instrumento de diferenciación en el mercado de competencia, pero que no se debe confundir protección del consumidor con la eventual calidad y confiabilidad intrínseca de los productos o servicios marcados. La protección de los consumidores se refiere, única y exclusivamente, al carácter distintivo que la marca, como señal, debe tener y no a la calidad del producto y eso en razón de la independencia de la marca con respecto a los productos que identifica. Tanto es así que no existe sanción, en el ámbito de la propiedad intelectual, si el titular de la marca comienza a ofrecer el producto identificado por aquella marca con una calidad inferior a la que el consumidor estaba acostumbrado. Es por ese motivo que la calidad del producto o servicio puede aumentar o disminuir sin que esto tenga reflejos jurídicos, sino solo mercadológicos.

Después de esta aclaración, planteamos que en el campo de la propiedad industrial, la marca es materia esencialmente de interés privado. Además, más allá del interés privado esos derechos son de cuño eminentemente patrimonial. Las marcas antes obligatorias en las corporaciones de oficio funcionaban como garantía de calidad. Se abandonaron a favor de las marcas formales y este nuevo sistema de marcas no funciona con una dinámica consumerista, porque las marcas son una construcción formal, no sustantiva y, sobre todo, un recurso voluntario ofrecido al inversor para asegurar el retorno de su inversión.

---

<sup>113</sup> BARBOSA, DENIS BORGES: «Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marcas», en *Ensaio e estudos de Propriedade Intelectual*, 2014-2015. Volume I.

Continuando nuestro análisis y considerando que gran parte de la doctrina ha considerado que la arbitrabilidad está asociada al orden público, resulta útil, tras breves aclaraciones del concepto de orden público, oponerlo a la arbitrabilidad<sup>114</sup>.

## **1.4 Arbitrabilidad objetiva y orden público en materia de marcas**

La interrelación entre la arbitrabilidad y control del laudo por motivos de orden público es uno de los aspectos de mayor interés en el arbitraje, ya que cuanto más se extiende la materia objeto de arbitraje, más se incrementa el control sobre el contenido del laudo<sup>115</sup>.

Hay quienes asimilan la arbitrabilidad al orden público debido a la proximidad de ambos conceptos, pero existen temas de orden público que son arbitrables, materias que no son arbitrables por ser de orden público y materias que son tanto de orden público como inarbitrables. El hecho de que existan diversas variables necesariamente implica que no son lo mismo. Ello no solo es

---

<sup>114</sup> Según afirma Vasquez Palma: «Mención aparte merece la relación existente entre estos dos temas, toda vez que la arbitrabilidad liga con la noción de orden público en el sentido de que resulta inarbitrable todo aquello que contraviene dicho principio. Tanto es así, que recurrentemente se posibilita la anulación del laudo cuando éste contraría el orden público». VASQUEZ PALMA, M. F. «La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencias en derecho comparado y ubicación en el escenario legislativo chileno». *Op. cit.*, 2006. Sobre este tema véase: PERALES VISCASILLAS, M<sup>a</sup> DEL PILAR. «Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia». *Op. cit.*, 2005, p. 24; ALBUQUERQUE PEREIRA, I. «A ordem pública nas arbitragens comerciais internacionais», en: TIBURCIO, C. TIBURCIO; L.R. BARROSO (Org.). *O direito internacional contemporâneo*. Renovar, Rio de Janeiro, 2006, p. 525.; GONZALO QUIROGA, M. *Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional*. *Op. cit.*, 2001, p. 196.

<sup>115</sup> Ver los artículos 34 y 36 de la Ley Modelo UNCITRAL. Ley Modelo de 1985. Disponible en: <<http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/A1S.pdf>>. Accedido el: 10 ene. 2006.

lógico, sino que negarlo violaría una regla de hermenéutica jurídica, pues dejaría sin contenido una de las causales.

Según se ha dicho, la terminología «orden público» está reflejada en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, a ejemplo del Artículo 6° *quinquies*, que dispone que las marcas de fábrica o de comercio no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos de ser contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el mero hecho de no cumplir con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición se refiera al orden público<sup>116</sup>. Alineado a esta posición, se observa que el uso del orden público aparece en las leyes cotejadas como causal del rechazo de una marca<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> El TRIPS menciona el término «orden público» solamente al referirse a las patentes o, más precisamente, a lo que se puede patentar, disponiendo en el artículo 27°.2 que: «Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la explotación esté prohibida por su legislación.» Véase el texto del TRIPS en: [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/trips\\_s.htm#issues](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm#issues). Accedido el: 15 ago. 2015.

<sup>117</sup> El artículo 24.1 e) del Código de Propiedad Industrial de Portugal dispone sobre los fundamentos generales de recurso y prevé la violación de reglas de orden público como una de las causas de nulidad (art. 33°1. c). El orden público aparece también como un factor limitador con respecto a las patentes (art. 53 1), a los modelos de utilidad (art. 119 a), a los diseños industriales (art. 175) y a los fundamentos de rechazo de marca (art. 239 j), estipulando la ley que el registro de marcas se rechazará si contiene expresiones o figuras contrarias a la moral o a las buenas costumbres, o que impliquen ofensa a la legislación nacional o comunitaria, o al orden público. El orden público aparece, asimismo, en el art. 308 f, cuando se hace referencia al registro de las denominaciones de origen o a las indicaciones geográficas. La legislación española, por su parte, se refiere al orden público como principio limitador del registro de marcas, en su artículo 5° a, f), y dispone que no podrán registrarse como marca los signos que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. Además, el orden público aparece en el artículo 18°.1, cuando se establece que, una vez recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*, salvo si dicha solicitud es contraria al orden público o a las buenas costumbres. El orden público aparece mencionado también en los casos de marcas colectivas y en los de garantía, en los artículos 64.1 y 70.1, respectivamente, en los que se refiere que la

Recordemos que el simple hecho de que una señal no puede atentar contra el orden público no significa que la materia no pueda ser sometida al arbitraje, inclusive porque existen temas de orden público que son arbitrables, materias que no son arbitrables por ser de orden público, y materias que son tanto de orden público como inarbitrables. El recurso al orden público condiciona únicamente el registro de una determinada señal por ser contraria a la Ley o a las buenas costumbres.

Por lo tanto no es el orden público el que impide la sumisión del derecho de marcas al arbitraje en el curso de un procedimiento administrativo sino la atribución imperativa de competencia dirigida al órgano de registro, ya que, aunque se analice la materia bajo el manto del arbitraje, los árbitros tendrían que respetar estos dispositivos y no admitir, bajo hipótesis alguna, el registro de señales que atenten contra los valores supremos de una determinada sociedad, aquella para la cual se busca la protección.

Eso significa que un término (señal) utilizado en Brasil susceptible de registro en este país, puede fácilmente infringir la dignidad y el honor de un pueblo en otro país. Por lo tanto, el análisis siempre deberá ser hecho, independiente si en sede arbitral o no, de acuerdo a la *lex loci protectionis*<sup>118</sup>.

---

solicitud de registro de una marca colectiva o la de garantía será denegada en la forma cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. La ley brasileña, a su vez, no menciona expresamente el orden público en los dispositivos de la Ley n° 9.279/1996 como fundamento para la negativa de registro de los bienes inmateriales. Ni siquiera lo menciona en el Proyecto de Ley n° 824/1991, que dio origen a esa norma. Eso, que traduce un claro intento del legislador de evitar los tortuosos caminos que se abren con la utilización de dicho principio, no quiere decir que no cele por los valores de la sociedad al prohibir registros de señales que atentan contra la moral y las buenas costumbres, como se ha señalado anteriormente.

<sup>118</sup> Aurelio Lopez-Tarruella Martínez, en el artículo que trata de las infracciones internacionales de derechos de autor señala que [...] Como se ha dicho, en ambos casos, se establece la *lex loci protectionis*. Esta norma de conflicto está basada en el principio de territorialidad, criterio rector de la regulación de los derechos de autor y del resto de derechos de propiedad intelectual. De acuerdo con este principio estos derechos constituyen una concesión realizada por el Estado para recompensar la aportación intelectual o inventiva de los creadores o inventores. Por ellos: a) estos derechos tienen el contenido y el régimen jurídico establecido por el Estado que los concede; b) su eficacia está limitada al territorio de ese Estado. Este principio



La cuestión reside, por lo tanto, en decidir lo que es arbitrable o no está íntimamente vinculado a la cuestión de competencia exclusiva del órgano, ya que, por ejemplo, la Ley nº 17/2001 fue restrictiva en la ampliación de la arbitrabilidad, disponiendo que el arbitraje cabe solamente en los casos de prohibiciones relativas y cuando dichas prohibiciones respeten un derecho anterior conflictante. Constituyéndose, por lo tanto, en un arbitraje entre las partes privadas y sin la participación del ente estatal. El Código de Propiedad Industrial de Portugal sin embargo, estableció la posibilidad de arbitraje en todos los casos en que se pueda recurrir a un recurso judicial, porque en ese país el órgano de registro puede ser parte. Por lo tanto, la arbitrabilidad en materia de marcas no está limitada, *a priori*, por el principio de orden público, sino por imposición legal.

Como lo señala Perales Viscasillas, la cuestión no reside tanto en reconocer el orden público, sino el papel que desempeñará como criterio configurador de la arbitrabilidad, dado que el orden público no opera en todas las situaciones como fundamento de inarbitrabilidad de las materias que pueden someterse a arbitraje, sino como un límite del poder de decisión de los árbitros para que se conviertan en auténticos guardianes del orden público<sup>119</sup>.

La doctrina trata de distinguir cinco argumentos contra la arbitrabilidad de los derechos de propiedad intelectual en razón del orden público, como

---

de territorialidad conlleva a que, cuando se afirma que una creación intelectual está protegida por derechos de autor, realmente se quiere decir que en Francia está protegida por el Derecho de autor francés, en Argentina por el Derecho de autor argentino, en España por el Derecho de autor español y así sucesivamente. El régimen de protección en cada uno de esos países puede ser diferente. Consecuentemente, cuando se reclama la protección en Francia, es lógico que se aplique el Derecho francés, es decir, que se aplique la ley del lugar donde se reclama la protección o *lex loci protectionis*.» LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO. «Infracciones internacionales de derechos de autor», en *Publicación conmemorativa XV Aniversario AAAML*. Disponible en: <[http://www.uaipit.com/files/publicaciones/1276858838\\_1273224021\\_AurelioLopezTarruellaInfraccionesDDAA.pdf](http://www.uaipit.com/files/publicaciones/1276858838_1273224021_AurelioLopezTarruellaInfraccionesDDAA.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>119</sup> PERALES VISCASILLAS, M<sup>a</sup> DEL PILAR. «Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia». *Op. cit.*, 2005, p. 24.

destaca Gandía Sellens, cuyas contribuciones son muy interesantes para fines de nuestra investigación<sup>120</sup>.

El primero argumento es que (i) la soberanía estatal, en la medida que es el Estado quien confiere los derechos de propiedad intelectual (escasez artificial), es el único que tendría que pronunciarse sobre la validez de estos derechos. Además, como expone Gandía Sellens, «tratándose de actos propios de los Estados, los individuos no pueden disponer de los mismos.» Conforme subraya esta autora, se trata de una concepción soberanista de la garantía de los derechos, y al tener su origen en un acto que emana de la Administración Pública, ellos no serían arbitrables<sup>121</sup>.

Este argumento ha sido muy criticado, ya que el control ejercido por el Estado «es bastante liviano»<sup>122</sup>, pues se conceden tras un proceso de comprobación de ciertos requisitos, por veces muy superfluo, así como ocurre cuando no hay un examen de fondo en la concesión de las marcas. Además, se añade que no existe un consenso internacional en considerar como actos de soberanía, tanto que en países como Suiza y Bélgica los laudos arbitrables pueden invalidar los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, conforme subraya Gandía Sellens, «esta visión soberanista tiene su base en el orden público propio de cada Estado»<sup>123</sup>.

Al primero argumento contra la arbitrabilidad se añade el segundo, es decir, (ii) la garantía estatal de la exclusividad. Así, según expone, los «derechos de propiedad intelectual llevan aparejados derechos de exclusividad y, el hecho de que los derechos de propiedad intelectual se pueden someter a arbitraje, conlleva que el Estado no pueda garantizar esa exclusividad o monopolio.» En

---

<sup>120</sup> GANDÍA SELLENS, MARÍA ARÁNZAZU. *El arbitraje frente a los litigios internacionales en material de propiedad intelectual*. Op. cit., 2014, p. 81.

<sup>121</sup> *Ibidem*, p. 81.

<sup>122</sup> *Ibidem*, p. 84.

<sup>123</sup> *Ibidem*, p. 84.

verdad, este argumento resulta de la estrecha relación de estos derechos con el Derecho de Competencia, que suelen ser de orden público<sup>124</sup>.

Este argumento ha sufrido críticas, colocándose en relieve la libre disposición que los titulares tienen sobre los derechos de propiedad intelectual, destacando también que el arbitraje no merma la garantía de la exclusividad, en cuanto característica inherente a la constitución del derecho. Por lo tanto, siempre y cuando una institución tenga su fundamento en la libre voluntad de las partes no estará vulnerando al orden público <sup>125</sup>.

El tercero argumento contrario a la arbitrabilidad es (iii) el interés general de la exclusividad que se interrelaciona al segundo, de tal forma que la garantía de los derechos de exclusividad sirve a un interés general, o sea, fomentar la innovación de los creadores, según explica Gandía Sellens. Este objetivo de promover la creatividad corre peligro si el arbitraje coloca en cauce la invalidación de los derechos de propiedad intelectual<sup>126</sup>.

Los contraargumentos críticos de este fundamento de inarbitrabilidad destacan la inalterabilidad del interés general, pues el arbitraje no vulnera el interés perseguido por los derechos de propiedad intelectual, es decir, el fomento de la innovación y del progreso. Se añade a esto la libre voluntad de las partes en elegir las ventajas de someterse a un arbitraje <sup>127</sup>.

En el cuarto, (iv) se incardina el argumento de los entes estatales con jurisdicción exclusiva sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual, de tal forma que, en cuanto estos entes mantienen una jurisdicción exclusiva, los Estados aseguran que las cuestiones relativas a la validez de los derechos no se sometan a arbitraje<sup>128</sup>.

---

<sup>124</sup> *Ibidem*, p. 81-82.

<sup>125</sup> *Ibidem*, p. 85.

<sup>126</sup> *Ibidem*, p. 82.

<sup>127</sup> *Ibidem*, p. 82.

<sup>128</sup> *Ibidem*, p. 82.

Existen críticas a este argumento porque la exclusividad de los entes estatales se mantiene y el arbitraje no restringe su eficacia. Además, en regla general, los efectos de los laudos son *inter partes*, lo que significa que los órganos arbitrales no se sobreponen, y los órganos judiciales mantienen el poder de dictar resoluciones *erga omnes*<sup>129</sup>.

Como último argumento contra la arbitrabilidad de la materia, podemos decir que (v) expone las limitaciones de los poderes de los árbitros, que «al tener un efecto *inter partes* y no *erga omnes* o universal, impiden que las pretensiones que versan sobre propiedad intelectual puedan ser arbitrables»<sup>130</sup>.

Según Gandía Sellens, este argumento es criticado, pues el efecto *inter partes* puede configurarse como un criterio que sustenta la arbitrabilidad, ya que resguarda los efectos de los particulares involucrados en el arbitraje, sin dar lugar a la violación relativas del orden público<sup>131</sup>.

Consecuentemente, el instrumento de control *a posteriori* se transforma en una revisión *ex ante* correspondiente a la esencia del principio del orden público. Esencialmente, esta aclaración trata de evitar que la inarbitrabilidad de una controversia se deduzca de la existencia de las normas imperativas, derivando de ello la nulidad del acuerdo de arbitraje. Esta secuencia atenta gravemente contra el funcionamiento armónico del arbitraje internacional.

Volvemos al caso emblemático *Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.*<sup>132</sup>. Si bien no se trata de un fallo reciente, sus fundamentos tienen un alto valor argumentativo en el momento de trazar distinciones entre que son normas imperativas y que es orden público. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la arbitrabilidad de las

---

<sup>129</sup> *Ibidem*, p. 86.

<sup>130</sup> *Ibidem*, p. 82.

<sup>131</sup> *Ibidem*, p. 86.

<sup>132</sup> GONZALO QUIROGA, M. *Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional*. *Op. cit.*, 2001, p. 71 y ss.

demandas basadas en la violación del derecho de libre competencia. Al conocer el asunto, la Corte Suprema de Estados Unidos, en primer lugar, resaltó la política legislativa y judicial tendiente al cumplimiento estricto de los acuerdos de arbitraje libremente pactados<sup>133</sup>.

En esta instancia, la Corte señaló que lo que se cuestionaba en aquel momento eran los efectos del acuerdo de arbitraje y no la ejecución de un laudo. Los tribunales de Estados Unidos tendrían la oportunidad de garantizar la observancia del derecho de protección a la libre competencia en la etapa de ejecución del laudo arbitral. Como se puede observar, el hecho que el derecho de libre competencia perteneciera a las normas de orden público no implicaría la inarbitrabilidad de la controversia. Muy por el contrario, se estableció una obligación implícita del tribunal arbitral de aplicar las normas del ordenamiento jurídico afectado, revisando su cumplimiento en la etapa de ejecución del laudo. Dentro de esa misma línea de pensamiento se sitúa la jurisprudencia europea, consagrada por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso *Eco Swiss China Time Ltd. v. Benetton International NV*.

Se sabe que los árbitros, a diferencia de los jueces estatales, no tienen *lex fori* y, por ende, no están vinculados al Estado en el que se lleva a cabo el arbitraje. Por consiguiente, no están obligados a asegurar el orden público de ninguno de los Estados en particular. Sin embargo, es evidente que, para garantizar la efectividad del laudo arbitral, el árbitro debe conjugar el orden público del foro, el orden público del país en el que se pretende ejecutar el laudo y las normas imperativas.

En síntesis, se puede resaltar que la aplicabilidad de las normas de orden público no torna inarbitrable una materia. Además, existe una obligación

---

<sup>133</sup> U.S. SUPREME COURT. *Mitsubishi v. Soler Chrysler-Plymouth*, 473 U.S. 614 (1985). Disponible en: <<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/473/614/case.html>>. Accedido el: 15 mayo 2015.

implícita de los tribunales arbitrales de aplicar las leyes imperativas de protección de la libre competencia bajo pena de resultar en la nulidad del laudo. Lo mismo se verifica en materia de marcas, ya que a pesar de contener leyes imperativas, su contenido, de forma general, puede ser arbitrable, pero eso no implica una violación al orden público del Estado. Pero, hablando de un arbitraje en el marco del procedimiento de registro de marcas la cuestión es más sencilla, ya que el laudo, en la práctica, substituí la decisión (acto administrativo) de la Oficina y, tendrá, después de su publicación, efectos *erga omnes*.

Superados estos apuntes y continuando la apreciación analítica que pretende responder al final si fuere posible hacerlo (o cómo sería posible) aplicar el arbitraje en el procedimiento administrativo de registro de marcas en Brasil, a partir del análisis de la previsión contenida en la legislación española y portuguesa, no existe la posibilidad de desviarnos del análisis elaborado en el próximo título sobre el concepto y función económica de las marcas, la naturaleza jurídica de estos derechos y de la previsión de su protección en la CRFB/1988.

## **2 EL DERECHO DE MARCAS: CUESTIONES GENERALES**

Revisadas las cuestiones generales del arbitraje ordinario, a continuación desarrollamos el concepto y naturaleza de los derechos de marcas y el derecho de propiedad de las marcas en la CRFB/1988. Debemos aclarar que se trata de un análisis esquemático que busca meramente sentar las bases sobre las cuestiones que se plantean en el arbitraje especial objeto de la investigación.

## 2.1 Concepto y función económica de las marcas

El establecimiento de un régimen jurídico de protección de la propiedad industrial no es un hecho reciente en la historia de Brasil, y surgió aún antes de la adhesión de Brasil al CUP. Previamente a la independencia vigoraba en Brasil la Licencia (*Alvará*) del 28 de abril de 1809<sup>134</sup>, consecuencia indirecta de la Licencia (*Alvará*) del 1º de abril de 1808<sup>135</sup>, que determinó el libre comercio y la apertura de los puertos brasileros cerrados, hasta ese entonces a los buques otras naciones<sup>136</sup>.

Sin embargo, no existían disposiciones sobre la protección de las marcas, y la primera ley brasilera de marcas se remonta a 1875 - Decreto nº 2.682, del 23 de octubre -, cuarenta y cinco años tras la primera ley sobre privilegios de invención que surgió a partir de un caso de competencia desleal, que generó un enorme conflicto<sup>137</sup>.

En Portugal, la propiedad industrial en su conjunto fue reglamentada por primera vez por la Ley del 21 de mayo de 1896 (Decreto nº 119, del 28 de

---

<sup>134</sup> BRASIL. *Alvará del 28 de abril de 1809*. Disponible en: <<http://www.camara.gov.br>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

<sup>135</sup> BRASIL. *Alvará del 1 de abril de 1808*. Disponible en: <<http://www.camara.gov.br>>. Accedido el: 10 feb. 2015.

<sup>136</sup> El *Alvará* de 1809 regulaba la concesión de privilegios a los inventores y nada disponía sobre la protección de las marcas, aunque en el ítem II se haya referido a la indicación de fábrica de los productos manufacturados. BRASIL. *Alvará del 28 de abril de 1809*.

<sup>137</sup> Esta acción se inició en 1874 contra Moreira & Cia., fabricante de un producto similar con la marca *Arêa Parda*. El Tribunal de primera instancia falló en el sentido de proteger la señal utilizada por el autor para diferenciar los productos, mientras que el Tribunal de segunda instancia (Tribunal de Relación de Bahía), en una breve acordada fechada el 28 de julio de 1874, alegó que no había cómo condenar al reo por falta de base legal que protegiera el derecho de las marcas. Afirmó el Relator, juez Luis Antonio Barbosa de Almeida, que «ni el Código Criminal, ni ninguna otra ley calificó de delito el hecho en que se asentó». BARBOSA, RUI. «Crime contra a propriedade industrial: ação penal, autores Meuron e Cia. y la Justiça Pública, réus Moreira e Cia.», en *Trabalhos jurídicos*, Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, 1984. v. 2, t. 1, p. 23-121. BRASIL. *Decreto nº 2.682, del 23 de octubre de 1875*. Disponible en: <[www.planalto.gov.br](http://www.planalto.gov.br)>. Accedido el: 15 feb. 2015.

mayo de 1896) que dictaba disposiciones sobre marcas en sus arts. 58 a 103<sup>138</sup>. En España, a pesar que la ley de patentes sea mas antigua (data de 1826, Real Decreto del 27 de marzo, con antecedentes que se remontan a 1811), fue realmente la Ley del 16 de mayo de 1902 la que introdujo algunos cambios y mejoras técnicas al texto de la ley de 1878, y fue la primera ley que reguló sistemáticamente el derecho de marcas<sup>139</sup>.

A causa de las falsificaciones y apropiaciones indebidas que causaban perjuicios a los comerciantes, surgen los registros nacionales y, concomitantemente, los tratados internacionales como el CUP y el Acuerdo de Madrid, el Tratado de Lisboa y, en años más recientes, el TRIPS.

Actualmente, la esencia de la marca reside en su función de diferenciación, o sea, en su carácter distintivo, puesto que su función es distinguir productos y servicios de otros, semejantes o afines. Es por esta razón que esta función actualmente está insertada en el concepto legal de este instituto – art. 122 de la Ley nº 9.279/1996, art. 4.1 de la Ley nº 17/2001 y art. 222.1 del Decreto-Ley nº 36/2003).

Las marcas se refieren a «cualquier señal o combinación de señales (palabras, incluso nombres propios, letras, numerales, elementos figurativos y combinación de colores, así como cualquier combinación de esas señales), capaz de distinguir bienes y servicios de un emprendimiento de aquellos de otro emprendimiento, podrá constituir una marca», de acuerdo con el artículo 15.1 del TRIPS. En conformidad con este artículo, «[...] Los Miembros podrán exigir,

---

<sup>138</sup> CAMPINOS, ANTÓNIO; COUTO GONÇALVES LUÍS (Coord.). *Código da Propriedade Industrial – Anotado*. Almedina, Portugal, 2015, p. 49.

<sup>139</sup> ORTIZ-VILAJOS, JOSÉ MARÍA. *Tecnología y desarrollo económico en la historia contemporánea: estudio de las patentes registradas en España entre 1882 y 1935*. Ministerio de Industria y Energía, Madrid, 1999, pp. 50-60.



como condición para registro, que las señales sean visualmente perceptibles»<sup>140</sup>, tal como lo ordenó la legislación brasileña – art. 122 de la Ley n° 9.279/1996.

Mientras que la legislación brasileña únicamente admite el registro de señales que puedan visualizarse *a priori*,<sup>141</sup> la legislación de otros países admite el registro de señales que puedan representarse gráficamente, entre ellas las marcas olfativas y sonoras, como lo hacen España (art. 4.1, de la Ley n° 17/2001) y Portugal (art. 222.1 del Decreto-Ley n° 36/2003), signatarios del CUP y miembros de la Unión Europea<sup>142</sup>.

De lo antedicho queda bien claro que el objetivo de la protección de las marcas es el de resguardar el derecho del titular, evitando su perjuicio con la apropiación o uso indebido de la señal que le pertenece.

---

<sup>140</sup> El acuerdo TRIPS, que incorpora el Convenio de la Unión de París, faculta, por lo tanto, que los países establezcan como requisito para el registro de la marca que las señales sean visualmente perceptibles, como ocurre en Brasil. Esa facultad también la otorga el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. El objetivo del Protocolo no es el de llegar a una armonización total, sino el de establecer un mínimo de protección en los temas de mayor incidencia en el ámbito del Mercosur, dejando a discreción de los Estados Partes la concesión de una protección más amplia siempre que esta no sea incompatible con las normas y principios del Convenio de la Unión de París y del TRIPS. Véase: COPETTI, MICHELE. *Afinidade entre marcas: uma questão de Direito*. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010.

<sup>141</sup> Para Correa, esta categoría de señales puede ser protegida por la competencia desleal. CORREA, CARLOS. *Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual*. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, p. 87 y ss.

<sup>142</sup> La Ley Española n° 17/2001 establece que la señal debe ser «susceptible de representación gráfica», requisito que deriva del Reglamento de Marca Comunitaria (RMC), artículo 4°; según el artículo L711-1 del Código de la Propiedad Intelectual Francés, «la marca de fábrica, de comercio o de servicio es un signo susceptible de representación gráfica [...]».(FRANÇA. *Código da Propriedade Intelectual*. Disponible en: <<http://www.legifrance.gouv.fr>>. Accedido el: 15 feb. 2015.) De conformidad con el RMC, se puede citar como ejemplo de marca olfativa el pedido n° 000428870 referente a la marca *The smell of fresh cut grass*, y, como ejemplo de marca comunitaria sonora, el pedido n° 005170113, *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.* y el pedido n° 005868261, *Microsoft Corporation* (OAMI. *Oficina de Armonización del Mercado Interior*. Disponible en: <[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)>. Accedido el: 15 feb. 2015). En la Comunidad Andina, la marca podrá constituirse por cualquier signo, entre otros, de sonidos y olores, desde que sea apto a distinguir productos y servicios; podrán registrarse los signos susceptibles de representación gráfica (artículo 134 y CAN. *Decisión n° 486, del 14 de septiembre de 2000*). La Ley uruguaya, a su vez, condiciona el registro de las señales no visuales a la disponibilidad de medios técnicos adecuados, cabiendo al Poder Ejecutivo su reglamentación (artículo 3 de la Ley n° 17.011/1998).

Las marcas, por lo tanto, son señales destinadas a identificar y distinguir los productos o servicios de otros de procedencia diversa. Para que la señal sea una marca, es imprescindible que estén presentes los requisitos de la distintividad (aunque relativa), de la novedad y de la licitud.

En resumen, la marca es todo lo que tiene la calidad de señalar y distinguir los productos y/o servicios. Puede entenderse como «una señal gráfica escrita o simbolizada, que sirve para distinguir un producto o servicio de otro igual o semejante»<sup>143</sup>.

Las marcas son una modalidad de propiedad intelectual diferente de las patentes y de los derechos de autor. En algunos aspectos, el derecho de marcas se asemeja más al derecho de daños que al derecho de propiedad lo que, desde el punto de vista técnico, forma parte de la rama del derecho de daños conocida como competencia desleal, si bien coinciden en algunos aspectos y los fundamentos económicos de la propiedad juegan un papel relevante. Se sitúan, por ende, en una «zona gris» de la normativa, en la medida en que son normas de derecho privado por su objeto y suelen ser normas de derecho público por su objetivo, principalmente cuando se habla de la protección de los consumidores, posicionamiento que no compartimos, pues no es por este motivo que el arbitraje se limita a ciertas situaciones en el derecho de marcas, sino porque es el Estado quien le confiere ese derecho.

Por otro lado, el derecho de marcas es sumamente receptivo al análisis económico del derecho, y la protección jurídica de las marcas se justifica mucho más por razones de eficiencia que la protección de invenciones u obras expresivas, según argumentan Landes y Posner<sup>144</sup>.

---

<sup>143</sup> GOYANES, M. *Tópicos em Propriedade Intelectual: marcas, direitos autorais, designs e pirataria*. Rio de Janeiro, Editora Renovar, 2007, p. 12. Veáse aun: SOARES, JOSÉ CARLOS TINOCO. *Marcas vs. nome comercial: conflitos*. Jurídica Brasileira, São Paulo, 2000, p. 14.

<sup>144</sup> LANDES, WILLIAM. POSNER, RICHARD. *A estrutura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial*. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, p. 219.

Luego, además de identificar los productos o de indicar su origen, como explica Carvalho Mendonça, las marcas «[...] asumen valiosa función económica, garantizando el trabajo y el esfuerzo humano, lo que representa el factor de mercado, convirtiéndose en elemento de éxito y seguridad a las transacciones»<sup>145</sup>. Ese autor también subraya que «[...] la ley no objetiva proteger la simple combinación de emblemas o de palabras, sino proteger el derecho, resultado del trabajo, la capacidad, la inteligencia y la probidad del industrial o del comerciante»<sup>146</sup>. Las marcas constituyen una pieza fundamental para que se logre un adecuado funcionamiento del mercado competitivo donde existe la libre competencia<sup>147</sup>.

La función económica de las marcas puede resumirse en dos aspectos. Primero, atenúa el esfuerzo del productor/comerciante en la búsqueda del consumidor; segundo, incentiva el mantenimiento de la calidad del producto<sup>148</sup>. Ambas funciones económicas – reducir los costes de búsqueda de los consumidores y señalar un nivel de calidad coherente a los consumidores – requieren una protección legal de naturaleza exclusiva, es decir, únicamente el propietario de la marca puede explotar o autorizar la explotación de la marca. Si cualquiera pudiese usar el signo, la marca perdería su capacidad de reducir los costes de búsqueda, así como su función de señalar calidad, y los productores perderían los incentivos para invertir para actualizar y promover la marca.

No se contesta el carácter mixto de las leyes de las marcas, nítidamente inspirado en el interés público y privado. Gama Cerqueira, al hablar sobre las funciones duales y la protección de los consumidores, afirma que «[...] no se

---

<sup>145</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, JOSÉ XAVIER. *Tratado de direito commercial brasileiro*. 2. ed. Vol. V, Livro III. Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1934, p. 216.

<sup>146</sup> *Ibidem*, p. 216.

<sup>147</sup> FÉRNANDEZ MASIÁ, ENRIQUE; HARGAIN, DANIEL. «Protección internacional de la propiedad industrial e intelectual», en MOTA, ESPLUGUES; HARGAIN, DANIEL. *Derecho del comercio internacional*. Euros, Buenos Aires, 2005, p. 171.

<sup>148</sup> BRASIL. TRF2. *Apelação Cível nº 98.02.05185-3*. 2ª Turma Especializada. Disponible en: <<http://www.trf2.gov.br>>. Accedido el: 15 mar. 2015.

desprecia, pues, pero tampoco se coloque el interés del consumidor por sobre los intereses del comercio y la industria, porque la ley es hecha para la garantía de éstos»<sup>149</sup>.

Por lo tanto, existe una independencia de la marca respecto al producto o servicio por ella designado. O sea, la marca no apunta hacia un bien de cierta y específica definición cualitativa. Aunque por cuestiones de mercado eso ocurre, lo hace solamente porque el titular optó por señalar con la marca elegida el producto cuyas características mantienen el compromiso de calidad deseable.

Debe hacerse hincapié que, desde el punto de vista económico esa función denominada secundaria que ejerce la marca no implica en momento alguno, bajo la óptica de los derechos de propiedad industrial, una sanción impuesta al titular que deje de hacerlo. Ciertamente, se consideraría económicamente poco estratégico. Y, por ende, no es motivo para apartar el arbitraje.

## 2.2 Naturaleza jurídica de los derechos de marca

Aunque el objetivo de este trabajo no es agotar la cuestión de la naturaleza jurídica del derecho de marcas —derecho real, personal, obligacional o, aun, *sui generis*—, incluso porque escapa a nuestro objeto central, es importante puntualizarla pues la aplicación de la ley dependerá de la naturaleza jurídica que se le atribuya y, por ende, el régimen jurídico que se le aplicará diferirá de acuerdo a este criterio.

Se constituye en un punto pacífico defender que los derechos exclusivos o privativos son, ante todo, derechos subjetivos, pues tienen por

---

<sup>149</sup> CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2 ed. Vol. II. Revista dos Tribunais, Rio de Janeiro, 1982, p. 759.

objeto realidades inmateriales, consistentes en exteriorizaciones del espíritu humano, ya se trate de patentes o marcas.

La Ley nº 9.219/1996 denomina derecho de propiedad a la relación jurídica sobre la marca y la CRFB/1988 la protege como tal. Sin embargo, por divergencia de fundamento doctrinario, muchos autores procuran clasificar lo que consideran ser el conjunto de las principales teorías al respecto<sup>150/ 151</sup>.

Estudiando si las marcas poseen una función social, Ledesma señaló la necesidad de establecer si se constituyen en una propiedad para sus titulares, y,

---

<sup>150</sup> Maria Helena Diniz, al ponderar el problema, enumera algunas tentativas de doctrina en ese sentido: «Nuestro legislador, otrora, muchas censuras recibió por haber incluido en el derecho de las cosas la propiedad literaria, científica y artística, porque, tradicionalmente, la propiedad siempre tuvo por objeto bienes corpóreos, entendiéndose que su ubicación perfecta sería en el ámbito de la teoría de las personas, en la parte alusiva a los derechos de la personalidad. Se trata de veras de un tema controvertido. Numerosos juristas han intentado definir la naturaleza jurídica de ese instituto. Hay hasta directrices doctrinarias que llegan a negar la propia naturaleza jurídica del derecho de autor ante el carácter social de las ideas. De esa idea participa Manzini cuando afirma que ‘el pensamiento manifestado pertenece a todos: es una propiedad social. La inspiración del alma humana no puede ser objeto de monopolio’; y también Deboor, al escribir que ‘las obras del espíritu no son propiedades de los autores (...)’. Otros aseveran que la obra artística o científica es mero producto del medio en que surgió. (...) Esa institución no sería un derecho, sostienen Gerber, Colin y Capitant, Medeiros y Albuquerque, sino un simple privilegio o monopolio de explotación otorgado a los autores para incrementar las artes, las ciencias y las letras. En contraposición, están los que admiten la naturaleza jurídica de ese derecho. Unos lo entienden como un derecho de la personalidad (Bertand, Dahn, Bluntschli, Heymann, Tobias Barreto y Glerke), pues el derecho de autor constituye un elemento de personalidad cuyo objeto es la obra intelectual, considerada parte integrante de la esfera de la propia personalidad. Otros, como Kohler, Escarra y Dabin, Ahrens, Ilhering, Dernburg, lo consideran una modalidad especial de la propiedad, cual sea, la propiedad incorpórea, inmaterial o intelectual. DINIZ, MARIA HELENA. *Curso de direito civil brasileiro*, volume 4: Direito das coisas. 24ª ed. Saraiva, São Paulo, 2009, p. 343.

<sup>151</sup> Costa Netto las divide en: a) la teoría de la propiedad (concepción clásica de los derechos reales), según la cual la obra sería un bien mueble y su autor sería titular de un derecho real sobre aquella; b) la teoría de la personalidad, que plantea que la obra es una extensión de la persona del autor, cuya personalidad no puede ser disociada del producto de su inteligencia; c) la teoría de los bienes jurídicos inmateriales (Kohler), que reconoce al autor un derecho absoluto *sui generis* sobre su obra, de naturaleza real, existiendo —paralelamente— el derecho de personalidad, independiente, que consiste en la relación jurídica de naturaleza personal entre el autor y la obra; d) la teoría de los derechos sobre bienes intelectuales (Picard), que corresponde al derecho de las cosas incorpóreas (obras literarias, artísticas y científicas, patentes de invención y marcas de comercio); y, por último, e) la teoría dualista, que, según Jessen, habría, de cierta forma, conciliado las tesis anteriores. COSTA NETTO, JOSÉ CARLOS. *Direito autoral no Brasil*. FTD, São Paulo, 1998.

según su criterio, lo son. A partir de esa afirmación, analizó las distintas teorías sobre la naturaleza jurídica de las marcas: así como la de los derechos de la personalidad, de los derechos intelectuales, del monopolio o privilegio y de la propiedad<sup>152</sup>.

Por otro lado, José Roberto d’Affonseca Gusmão, al estudiar las diversas teorías, identificó el método de investigación subyacente a cada una y las clasificó en tres grupos metodológicos: a) teorías que buscan determinar la naturaleza del derecho en función de su objeto, que engloban la teoría de la personalidad del derecho, la de los derechos intelectuales y la de los bienes inmateriales; b) teorías que se determinan en razón de la función del derecho, que engloban la teoría de los derechos de clientela y la de los derechos de monopolio; y c) teorías que buscan determinar la naturaleza jurídica en función de su contenido, englobando la teoría de la propiedad, incluso la de su reglamentación *sui generis*<sup>153</sup>.

Tras hacer un estudio de las teorías, José Roberto d’Affonseca Gusmão, fue más allá de la teoría de Julio Ledesma al resaltar que es justamente la inmaterialidad del objeto la que demanda la aplicación de la teoría de la propiedad con salvedades, cabiendo, en ese sentido, asumir la naturaleza del derecho a la marca como derecho de propiedad con una adaptación *sui generis*<sup>154</sup>, pues dicha naturaleza se adapta mejor a las restricciones legales

---

<sup>152</sup> LEDESMA, JULIO. *Función social de las marcas de fábrica y de comercio*. Librería Jurídica, Buenos Aires, 1953.

<sup>153</sup> GUSMÃO, JOSÉ ROBERTO D’AFFONSECA. *L’Acquisition Du Droit Sur La Marque Au Brésil*. Malheiros, São Paulo, 1998.

<sup>154</sup> Geraldo Honório Oliveira Neto resume esa interpretación señalando que: «La inmaterialidad del objeto de derecho de propiedad es causa de su conformación *sui generis*: un derecho de propiedad, definido y delineado como tal por el legislador, con estructura idéntica a la relación jurídica sobre bienes materiales, pero un derecho de propiedad con soportes fácticos de constitución, protección y extinción no previstos en el régimen jurídico de la propiedad de cosas corpóreas.» OLIVEIRA NETO, GERALDO HONÓRIO DE. *Manual de direito das marcas: aquisição propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra fraude e a concorrência desleal*. Pillares, 2007, São Paulo, p. 62.

impuestas por el legislador, al mismo tiempo en que supera algunas imperfecciones de la teoría de la propiedad pura y simple, defendida por Gama Cerqueira<sup>155</sup>.

En realidad, la adopción de la denominación «propiedad», sobre todo para aludir a la propiedad industrial en la cual se encuadran las marcas, remite más a una permanencia histórica del nombre que efectivamente a la naturaleza jurídica de dichos derechos, ignorados por el Derecho Romano. Como lo señala Denis Borges Barbosa, la «raíz histórica y los fundamentos constitucionales de la propiedad intelectual son mucho menos naturales y mucho más complejos que los de la propiedad romanística»<sup>156</sup>.

Por no ser una propiedad derivada de un derecho natural, sino una especie de ficción o de concesión del Estado (escasez artificial, para los economistas), la propiedad intelectual no es fácilmente asimilada por la sociedad. La propiedad en cuestión no recae sobre el medio físico en el que ocurrió la exteriorización de la actividad intelectual, sino sobre la propia creación, como bien intangible. En razón de lo cual, el derecho a la propiedad intelectual no pretende, en principio, proteger el soporte físico en el cual se hizo perceptible la creación, sino proteger el bien inmaterial fruto del acto creativo.

A diferencia de la propiedad literaria, científica y artística, la propiedad industrial presenta una naturaleza jurídica patrimonial, de derecho real por cuestiones normativas y, asimismo, por cuestiones culturales, sobre todo porque una buena parte de los bienes intelectuales pensados para la industria son desarrollados por un equipo y no una única persona, lo que genera un bajo grado de identidad entre el creador y el producto, en franca comparación con lo que ocurre con el derecho moral previsto por la ley autoral. Por esa razón, al

---

<sup>155</sup> GUSMÃO, JOSÉ ROBERTO D’AFFONSECA. *L’Acquisition Du Droit Sur La Marque Au Brésil. Op. cit.*, 1998.

<sup>156</sup> BARBOSA, DENIS BORGES. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2008, p. 8.

considerar los derechos industriales, se comprende mucho mejor su clasificación como derechos de propiedad.

La propiedad industrial, por ende, se refiere a aquellas creaciones de la mente humana con aplicación industrial y concreción económica como marcas. La marca, derecho de propiedad, se considera un bien mueble, a efectos legales, como lo establece el art. 5º de la Ley nº 9.279/1996. El registro, y solo él, concede al titular derecho de propiedad sobre la marca, mientras el depósito implica la expectativa de derecho<sup>157</sup>.

Salta a la vista, por lo tanto, el carácter imprescindible del registro de marcas<sup>158</sup> al no concebirse, en el derecho brasileño, un derecho de propiedad natural resultante de la ocupación de la marca<sup>159</sup>. Lo que sí existe es un derecho constitucional (ni natural ni humano), según Denis Borges Barbosa, resultante de la creación o de la ocupación de un signo con relación a una actividad

---

<sup>157</sup> Denis Barbosa señala que, a partir del depósito, «habría una expectativa de derecho, susceptible, según lo entienden algunos, incluso de protección posesoria». BARBOSA, DENIS BORGES. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Op. cit., 2008, p. 8.

<sup>158</sup> Para Barcellos, «el derecho de precedencia no es una flexibilización o excepción del régimen atributivo, sino una excepción al derecho de quien depositó anteriormente (*first to file*).» Por el *first to file*, el derecho corresponde al primer depositante que haya cumplido los requisitos para la registrabilidad. Criticando tal afirmación de Fabri Moro, explica Barcellos que «a pesar del posicionamiento de la respetada autora, se entiende que la mezcla de sistemas existentes ocurre entre el sistema del *first to file* y el del *first to use* y no entre los sistemas atributivo y declarativo, considerándose que el derecho de precedencia al registro flexibiliza el sistema *first to file* en beneficio del *first to use*, pero eso no implica una flexibilización en la atributividad del sistema brasileño. O sea, la propiedad de la marca solo se adquiere mediante el registro válidamente expedido por el INPI, dejando claro que solo el poseedor del registro estará legitimado a ejercer los derechos sobre la marca contra eventuales violaciones a la propiedad de la misma marca». BARCELLOS, MILTON LUCÍDIO LEÃO. *As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação*. Trabajo de Maestría. Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2006, p. 120.

<sup>159</sup> Acerca del tema veáse: JUNIOR, DIDIMO AGAPITO. *Marcas de Fábrica*. B. L. Garnier Livreiro Editor, Rio de Janeiro, 1887, p. 2-3. Veáse aún: en CELSO, AFFONSO. *Marcas industriais e nome commercial*. Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1888, p. 28, nota 1.



económica específica, derecho, por ende, de postular el registro (derecho formativo generador)<sup>160</sup>.

No obstante lo expuesto, el derecho sobre los bienes inmateriales es una creación del legislador como, de hecho, lo son todos los derechos, y el legislador lo calificó como derecho de propiedad, creando para él un régimen *sui generis*.

El concepto tradicional de propiedad, así como de los atributos que ella otorga, recae sobre el dominio de la cosa, o sea, es el derecho que tiene la persona física o jurídica dentro de los límites normativos de usar, gozar y disponer de un bien, corpóreo o incorpóreo, así como de reivindicarlo de quien lo tenga en su poder injustamente<sup>161</sup>. Ese concepto comporta los derechos sobre el bien o la cosa (se trata del derecho exclusivo del titular sobre esa cosa), identificando, así, la faceta patrimonial de los derechos intelectuales, pero no satisface la necesidad del ejercicio de los derechos morales sobre la obra intelectual, y no es suficiente para explicar su naturaleza jurídica. De allí adviene su clasificación como derecho de propiedad *sui generis*<sup>162</sup>.

---

<sup>160</sup> BARBOSA, DENIS BORGES. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Op. cit., 2008, p. 8.

<sup>161</sup> Entre los derechos previstos en la Ley n° 9.279/1996, además de los aplicables con relación al género propiedad, están aquellos que conceden al titular del registro o al titular del depósito ceder u obtener licencia por la marca (artículo 130, incisos I y II de la Ley de Propiedad Industrial - LPI); velar por la integridad material o reputación de su marca (artículo 130, inciso III de la Ley n° 9.279/1996); utilizarla para productos o servicios y en documentos referentes a su actividad (artículo 131, de la Ley n° 9.279/1996); cohibir actos de falsificación, por medio de medidas cautelares de inhibición, búsqueda o aprehensión, para los casos de marca registrada (artículos 207 a 210 de la Ley n° 9.279/1996) o cohibir actos de competencia desleal para los casos de marca depositada (artículo 195, de la Ley n° 9.279/1996), y presentar oposición a la concesión de registros que produzcan conflicto o reivindicar la prioridad de registro (artículo 124, inciso XIX, y 129, § 1° de la Ley n° 9.279/1996).

<sup>162</sup> Aunque no usen esta terminología, Enrique García-Chamón Cervera, Luis Antonio Soler Pascual y Rafael Fuentes Devesa lo clasifican como un derecho de categoría intermedia, que mucho se asemeja a los derechos reales, ya que atribuyen acciones *erga omnes*. CERVERA, ENRIQUE GARCÍA-CHAMÓN; SOLER PASCUAL, LUIS ANTONIO; FUENTES DEVESEA, RAFAEL. *Tratado práctico de propiedad industrial*. El Derecho, 2010. Disponible en: <Google Books>. Accedido el: 15 jul. 2015.

Además, la necesidad de resaltar la inmaterialidad del objeto demanda la aplicación de la teoría de la propiedad con salvedades, incluyendo, de forma acumulada, la faceta de la exclusividad con respecto a la competencia, porque la posición exclusiva se construye en un contexto de competencia, atrayendo la naturaleza exclusiva del monopolio jurídico<sup>163</sup>. Eso equivale a decir que el titular, además de la obligación de usar dicha propiedad teniendo en cuenta la función social, él debe atentar para que el uso sea en una competencia socialmente adecuada<sup>164</sup>.

Eso significa que la legislación del derecho de marcas transforma el bien intelectual de naturaleza pública (*res nullius* – cosa de nadie) en un bien

---

<sup>163</sup> Denis Borges Barbosa, al elaborar notas sobre las nociones de exclusividad y monopolio en Propiedad Intelectual, asevera: «Aquí, el énfasis no recae sobre la privación de la libertad, sino sobre el ejercicio (como nota Posner, ineficiente) de un poder económico expresado en una capacidad de elevar precios. La misma expresión, ‘monopolio’, apunta, por lo menos, a dos fenómenos distintos. Según una observación de Foyer y Vivant, en los derechos de exclusividad sobre creaciones intelectuales hay monopolio jurídico, pero no monopolio económico. Pero, al mismo tiempo en que se empleaba la noción jurídica de monopolio, en el contexto de la Propiedad Intelectual, para enfatizar la responsabilidad social que recae sobre el titular de los respectivos derechos, sin llegar realmente a identificarlos con un monopolio económico, la polisemia —el significado múltiple de la palabra ‘monopolio’— llevó, en ciertos contextos, a tratarlos con más rigor y animosidad que a otros objetos de la tutela de la competencia. [...] Intuitivamente, ese monopolio de lo nuevo no es igual al monopolio de lo viejo. No se retiran libertades del dominio común para reservar a alguien. Al contrario, se trae de la nada, de lo no existente, del caos anterior a la Génesis, algo que jamás integró la libertad de nadie. Hay una donación de valor a la economía y no una sustracción de libertad. Pero exclusividad pasa a haber, si el Derecho lo quiso en general y reconoció en el creador los presupuestos de adquisición del beneficio. Aun así, hay un *monopolio* en un cierto sentido. Pero es necesario entender que, en los derechos de Propiedad Intelectual —en la patente, por ejemplo—, el monopolio es instrumental: la exclusividad recae sobre un medio de explotar el mercado, sin evitar que, por otras soluciones técnicas diversas, terceros exploten la misma oportunidad de mercado. [...] Así, con diferentes nomenclaturas, se encuentra en un número relevante de sistemas jurídicos la comprensión de que los derechos exclusivos sobre creaciones intelectuales deben tener una función más allá de la simple protección de la inversión que las generó. Ni tal convicción es permanente en el tiempo, ni es monolítica en las instituciones de los varios Estados nacionales, pero existe y puede ser señalada. Esta es, para la convicción del autor, la conclusión sustantiva inicial que nos permite proseguir con este estudio». BARBOSA, DENIS BORGES. «*Notas sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual*». Disponible en: <<http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>164</sup> Ver también: BARBOSA, DENIS BORGES. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Op. cit.*, 2008, pp. 222-223.

exclusivo (*res allii*). A través de esa construcción y la creación de una situación artificial de exclusividad se superan las dificultades oriundas de la inmaterialidad. Es fundamental que se comprenda esto para entender que el legislador creó la situación artificial de exclusividad de un bien naturalmente público para garantizar el provecho económico al titular de la marca. Debe subrayarse entonces que la exclusividad de la explotación tiene una naturaleza patrimonial, o sea, se destina a fines económicos y su naturaleza, sin duda, es *sui generis*.

## **2.3 El derecho de propiedad de las marcas en la Constitución Brasileña**

En el escenario constitucional brasileño el derecho de propiedad esta encartado en el título que trata de los derechos y garantías fundamentales, contrariamente a lo que ocurre en España y Portugal. En España, el art. 33.1 de la Constitución Española reconoce como derechos la propiedad privada y proclama su función social (art. 33.2), recogiendo su garantía en el Capítulo Segundo del Título Primero, referente a los derechos y libertades. Por lo tanto, no se integra en los derechos fundamentales, sino que se sitúa entre los derechos y deberes de los ciudadanos. Además, no hay un dispositivo específico del derecho de marcas<sup>165</sup>. En Portugal, a su vez, no incluyó la propiedad entre los derechos individuales, sino que lo hizo entre los derechos económicos y sociales, como en el caso de la Constitución Portuguesa, que garantiza el

---

<sup>165</sup> Los derechos de propiedad industrial son garantizados por el artículo que trata del derecho de propiedad, en las mismas condiciones y términos que los derechos de propiedad sobre bienes materiales.

derecho de propiedad privada en los términos de la CRP, conforme art. 62.1, sin hacer mención a los derechos de marcas<sup>166</sup>.

Ante esta diferencia, aunque se puede interpretar restricta o ampliamente los derechos fundamentales, es importante revisar los fundamentos que incluyen el referido derecho en el rol de los derechos fundamentales en Brasil, con la finalidad no solo de comprender sino también de dimensionar su eventual repercusión sobre nuestra investigación, porque el derecho de propiedad sobre las marcas, subespecie del derecho de propiedad, también consta en el art. 5º de la CRFB/1988, en el título que trata de los derechos y garantías fundamentales.

En este sentido es importante comprender la concepción de propiedad como derecho fundamental. Si, por su contenido patrimonial, los derechos pueden ser de libre disposición, ellos pueden también someterse a arbitraje.

Lo importante, a efectos de este trabajo, es que cuando se habla de propiedad no solo respecto de las cosas sino también en materia de propiedad industrial, entendiendo que este concepto abarca todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado o que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos públicos o privados), sujeto a que su titular disponga de una acción contra cualesquiera que intente interrumpir su goce.

El proceso de «constitucionalización» de la propiedad intelectual es un fenómeno antiguo, consolidado en diversos países. En Brasil, por ejemplo, en el artículo 179, inciso 26 de la Constitución del Imperio (1824) se establece, entre

---

<sup>166</sup> En la CRP, se recoge, en el art. 42, la libertad de creación cultural, disponiéndose que es libre la creación intelectual, artística y científica (42.1) y que esa libertad comprende el derecho a la invención, producción y divulgación de obra científica, literaria o artística, incluyendo la protección de los derechos de autor.

otras garantías, el derecho de protección a los inventores<sup>167</sup>. A pesar que esta Constitución solo garantizó la propiedad de los inventos, es importante observar que también trató de resguardar ese derecho, otorgándole el título de propiedad, incluso antes del CUP.

Otrosí, aunque la referida mención haya representado un avance ya que garantizó constitucionalmente el derecho a la propiedad sobre los inventos, no se menciona la protección de las marcas y de los derechos de autor. En efecto, esa protección no fue objeto de esta Constitución. Fue recién a partir de 1891 que se otorgó, constitucionalmente, protección a las marcas, lo que continúa en vigor hasta el día de hoy (art. 5º, inciso XXIX, CRFB/1988)<sup>168</sup>.

Teniendo como base el artículo 5º, inciso XXIX, de la CRFB, se extrae un precepto destinado al legislador que determina que la «ley asegurará»; luego, esa garantía cabrá a la ley ordinaria, visto que los derechos de propiedad intelectual no derivan directamente del texto constitucional. Pero la ley debe velar también por el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país<sup>169</sup>.

---

<sup>167</sup> En los términos del artículo 179, inciso XXVI, «Los inventores tendrán la propiedad de sus descubrimientos, o de sus producciones. La Ley les asegurará un privilegio exclusivo temporal, o los remunerará en resarcimiento de la pérdida que hubieren de sufrir por la vulgarización». BRASIL. *Constitución Política del Imperio de Brasil del 25 de marzo de 1824*. Disponible en: <[www.planalto.gov.br](http://www.planalto.gov.br)>. Accedido el: 15 mar. 2010.

<sup>168</sup> Constitución de 1891: «Artículo 72, § 27 - La ley asegurará también la propiedad de las marcas de fábrica». Constitución de 1934: «Artículo 113, inciso 19 - Se asegura la propiedad de las marcas de industria y comercio y la exclusividad del uso del nombre comercial». Constitución de 1937: «Artículo 16, inciso XXI - [...] los privilegios de invento, así como la protección de los modelos marcas y otras designaciones de mercaderías». Constitución de 1946: «Artículo 141, § 18 - Se asegura la propiedad de las marcas de industria y comercio, así como la exclusividad del uso del nombre comercial». Constitución de 1967: «Artículo 150, § 24 - La ley garantizará a los autores de inventos industriales privilegio temporal para su utilización y asegurará la propiedad de las marcas de industria y comercio, así como la exclusividad del nombre comercial». Constitución de 1988: «Artículo 5º, inciso XXIX -[...] La ley asegurará [el derecho ...] a la propiedad de las marcas, a los nombres de empresas y a otros signos distintivos, considerando el bien social y el desarrollo tecnológico y económico del País. » Para acceder los textos véanse: <http://www12.senado.leg.br/hpsenado>.

<sup>169</sup> Al disertar sobre la categoría constitucional de la propiedad de las marcas, Denis Borges Barbosa señala: «Como se ve, el precepto constitucional se dirige al legislador,

Constitucionalmente asegurado, ese derecho a la propiedad también se sujeta al parámetro general de la función social de la propiedad. Luego, el conflicto entre principios garantizados, sobre todo en los derechos fundamentales, se ha de dirimir por medio de la ponderación. Por otro lado, es necesario notar que el derecho otorgado es subjetivo, o sea, el derecho constitucional de pedir protección y el uso exclusivo de la señal dependerá del registro, pero el derecho de pedirlo surge con la creación u ocupación de la señal como marca. Las normas referidas se concretarán por medio de su aplicación al caso concreto, no se interpretarán de forma abstracta y su sentido se desarrollará a partir del hecho. El referido acto de creación no se debe confundir con la creación de los derechos de autor, pues, en el caso de las marcas, la concepción de la señal está vinculada a un producto o servicio y lo que se protege no es la creación abstracta, sino su aplicación *in concreto*.

Con ese nuevo derecho constitucional, netamente preocupado con las relaciones, sobre todo en lo que atañe a la efectividad de los derechos fundamentales, surge un nuevo proceso interpretativo para las normas integrantes del llamado nuevo derecho civil. Por consiguiente, toda norma infraconstitucional debe analizarse a la luz de la Constitución. En consecuencia, cualquier estudio acerca de los derechos de marcas debe establecer previamente el sentido y el alcance de su fundamentación constitucional ya que, conforme el art. 5º, inciso XXIX, la ley asegurará el derecho a la propiedad de las marcas, a

---

determinando a este tanto el contenido de la Propiedad Industrial («la ley asegurará...») como la finalidad del mecanismo jurídico que se creará («considerando...»). La cláusula final, novedad del texto actual, deja claro que los derechos relativos a la Propiedad Industrial no derivan directamente de la Constitución, sino de la ley ordinaria; y esa ley solo será constitucional en la proporción en que atienda a los siguientes objetivos: a) mirar por el interés social del país; b) favorecer el desarrollo tecnológico del país; c) favorecer el desarrollo económico del país. Así, en el contexto constitucional, los derechos intelectuales de contenido esencialmente industrial (patentes, marcas, nombres empresariales, etc.) son objeto de tutela propia». BARBOSA, DENIS BORGES. «Nota sobre a categoria constitucional da “propriedade das marcas”». Disponible en: <<http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

los nombres de las empresas y a otros signos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país.

La propiedad industrial, como subespecie de la propiedad, sigue las mismas directrices que se aplican al derecho de propiedad. El carácter fundamental de ese derecho resulta de la opción expresa del legislador. Ocurre que la propiedad como género, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de Estados Americanos (OEA) como derecho humano, debe estar protegida de forma ordinaria por la ley, que corresponde a la voluntad de la sociedad; esta es la posición adoptada por muchos autores de la doctrina<sup>170</sup>.

Sin embargo, la inclusión de la propiedad industrial entre los derechos individuales es un equívoco, pues, evidentemente, no tiene la naturaleza de un derecho fundamental del hombre, sino que entra en la categoría de normas de orden económico. Su enunciado y contenido así lo denotan, al disponer que la eficacia de la norma dependerá de legislación ulterior («la ley asegurará»). Eso significa que el derecho allí reconocido resultará de la ley, a la que la constitución delegó su garantía.

Queda manifiesto entonces que esta materia no debe tratarse en el plano de los derechos fundamentales del hombre. La propiedad, en los moldes establecidos, no abarca solo el dominio, pues comprende todos los bienes de valor patrimonial entre los cuales, indudablemente, se incluyen las marcas<sup>171</sup>.

---

<sup>170</sup> Para Comparato, «El reconocimiento constitucional de la propiedad como derecho humano se vincula, así, esencialmente a su función de protección personal. De allí resulta, en estricta lógica, la conclusión —casi nunca subrayada en la doctrina— de que no toda propiedad privada se deberá considerar derecho fundamental y, como tal, protegerse [...]. Cuando la propiedad no se presenta, concretamente, como una garantía de la libertad humana, sino, por el contrario, sirve de instrumento al ejercicio de poder sobre otros, sería un disparate que se le reconociera el estatuto de derecho humano, con todas las garantías inherentes a esa condición». COMPARATO, F. K. «Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade», *Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, n. 7, 1988.

<sup>171</sup> BARBOSA, DENIS BORGES. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.

El derecho de propiedad referido en el *caput* del art. 5º de la CRFB/1988 es, indiscutiblemente, uno de los derechos fundamentales del hombre, pero lo mismo no ocurre con relación al inciso XXIX, pues se configura como un comando constitucional dirigido al legislador ordinario. Eso significa que cabe a la legislación ordinaria asegurar determinado derecho, y otorgarle estatus distinto sería garantizar su aplicación inmediata<sup>172</sup>.

El derecho de propiedad industrial, en razón de sus especificidades y, sobre todo, por el plazo de protección como derecho exclusivo que le otorga el Estado, presenta un carácter relativo. En efecto, su carácter temporal, que lo distingue del derecho general de propiedad (que es permanente), y el privilegio ante el principio de la igualdad ante la ley, parecen resultar de la conexión existente entre la propiedad industrial y las actividades económicas, razón por la cual reafirmamos la equivocada asignación de ese derecho como fundamental, a pesar de que la protección condiga con la construcción del orden internacional, conforme la Declaración Universal de los Derechos Humanos<sup>173</sup>.

Para Denis Borges Barbosa, «parece consolidado que las patentes de invención, de cultivares y de software, así como la materia estrictamente patrimonial de los derechos de autor, no se identifiquen con normas de derechos humanos en el tenor del art. 5º § 2º de la Carta de 1988»<sup>174</sup>.

---

<sup>172</sup> FURTADO, L. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes, Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*. 1. ed. Livraria y Editora Brasília Jurídica, Brasília, 1996.

<sup>173</sup> Artículo XXVII: 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora (Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 1948).  
 Disponible en:  
[http://www.cnrha.msssi.gob.es/bioetica/pdf/declaracion\\_Univ\\_Derechos\\_Humanos.pdf](http://www.cnrha.msssi.gob.es/bioetica/pdf/declaracion_Univ_Derechos_Humanos.pdf).  
 Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>174</sup> BARBOSA, DENIS BORGES. «*A Propriedade Intelectual como um direito de cunho internacional*».  
 Disponible en:



Aún para aquellos que entienden<sup>175</sup> que la inclusión de la propiedad industrial como un derecho fundamental se da en función de la importancia que ha asumido la tecnología en el mundo actual, o por el hecho de que no se puede pensar en el derecho como si fuese un instrumento aislado de protección de la propiedad industrial, sin tener en cuenta que dicha protección está inserta en una compleja red de relaciones económicas, sociales y morales que reflejan otros derechos, como el derecho a la información, a la función social de la propiedad, el derecho a la vida, al desarrollo económico y tecnológico del país, y consideran que, aun así, ese entendimiento no se aplicaría a las marcas. Eso porque las marcas, como se ha señalado, ejercen una función esencialmente económica; su objetivo no es el de proteger al consumidor ni tampoco el de garantizar la calidad de los productos o servicios que identifica, sino el de proteger al titular de ese derecho.

Por otro lado, se debe pensar que la garantía constitucional de los derechos fundamentales impide que una autoridad estatal los desconsidere, lo que correspondería al efecto vertical de los derechos fundamentales que se manifiesta en las relaciones entre el inferior (individuo) y el superior (Estado) y, en consecuencia, dificultaría la aceptación del arbitraje pactado en el marco del procedimiento de registro<sup>176</sup>.

Una vez realizadas estas aclaraciones y aunque se atribuya a las marcas el estatus de derecho fundamental, punto con el cual discordamos, aun así, esos derechos son patrimoniales y de libre disposición, pues lo que se pone en jaque al hablar de un arbitraje no es el derecho constitucional de pedir la protección,

---

<<http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html#signos>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

<sup>175</sup> FLORES, N. C. «Antagonismos da propriedade intelectual diante dos direitos humanos», en LEVENNHUSEN, R. B. *Temas sobre direitos humanos – estudos em homenagem a Vicente Barreto*. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009.

<sup>176</sup> DIMOULIS, DIMITRI. Elementos e problemas da dogmática dos direitos fundamentais, en SARLET, INGO WOLFGANG (Coord.). «*Jurisdição e direitos fundamentais*». Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2006, pp. 71-98.

sino el ejercicio de este derecho al hacer el registro y los conflictos derivados del ejercicio del derecho formativo generador.

Así que, tratándose de derechos patrimoniales y de libre disposición el carácter irrenunciable de los derechos fundamentales no pueden aplicarse a las marcas, aún más cuando se considera la doble dimensión de los derechos fundamentales en el sentido de que, además de derechos subjetivos, también son elementos de un orden objetivo, desde una perspectiva formal<sup>177</sup>.

La consideración de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales no supone la conclusión sobre la imposibilidad de renunciar a ellos, ya que a pesar de su carácter objetivo, los derechos fundamentales siguen siendo derechos subjetivos y, por lo tanto, cuando el particular renuncia a un derecho, por ejemplo, lo hace solo con relación a su concreta conformación como garantía subjetiva, no perjudicando el ámbito objetivo del derecho fundamental.

La imposibilidad de que el titular renuncie a los derechos fundamentales es defendida por Ferrajoli y reforzada por la división dogmática, de sumo interés para nosotros, que realiza el autor entre derechos patrimoniales y derechos fundamentales. Para Ferrajoli, esos derechos poseen contrastes tan radicales que jamás podrían acogerse dentro de una misma clasificación. Según el autor, mientras los derechos fundamentales son derechos universales, pues son reconocidos para todas las personas de forma igualitaria, los derechos patrimoniales son derechos singulares, en el sentido de que pertenecen a cada uno de forma diversa.

Además, afirma, los derechos fundamentales son inalienables, indisponibles, inviolables y personalísimos, mientras que los derechos

---

<sup>177</sup> Los autores de doctrina tratan la dimensión objetiva de los derechos fundamentales de las más diversas formas, haciendo referencia a garantías institucionales, eficacia horizontal, deber de protección del Estado contra terceros, entre otros. Sobre el carácter objetivo de los derechos fundamentales, ver: SMEND, RUDOLF. *Constitución y derecho constitucional*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985; ANDRADE, JOSÉ CARLOS VIEIRA DE. *Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976*. Almedina, Coimbra, 2001, p. 109.

patrimoniales, como el derecho a la propiedad y el derecho al crédito, por su naturaleza, son de libre disposición:

Que los derechos son indisponibles quiere decir que están sustraídos tanto de las decisiones de la política como de las del mercado. En virtud de su indisponibilidad activa, no son alienables por el sujeto que es su titular; no puedo vender mi libertad personal ni mi derecho al sufragio y, menos aún, mi propia autonomía contractual<sup>178</sup>.

Ferrajoli entiende que la imposibilidad de disponer de enajenación es lo que determina el carácter de fundamental de un derecho, lo que no ocurre con el derecho de marcas. De modo que, para él, lo que caracteriza a los derechos fundamentales es justamente su indisponibilidad:

La vida, la libertad personal, el derecho al voto son fundamentales no tanto porque corresponden a valores o intereses vitales, sino porque son universales e indisponibles. Es algo tan serio que allí donde se permitiera su disposición —por ejemplo, admitiendo la esclavitud o cualquier tipo de enajenación de las libertades, de la vida, del voto— ellos serían rebajados a derechos patrimoniales<sup>179</sup>.

Como bien lo demuestra Reinhold Zippelius, en lo que dice respecto a la aplicación de los derechos fundamentales a las relaciones privadas, es esencial que la protección propiciada por esos derechos no elimine la autonomía privada de los individuos, bajo riesgo de que el Estado asuma el papel paternalista de proteger a los individuos contra ellos mismos<sup>180</sup>. En las relaciones privadas no se renuncia al derecho sino que esto corresponde al no ejercicio fáctico del mismo. Esto se aplica sin restricciones a las marcas y por ende, se puede decir que no ocurre la violación constitucional de la previsión del arbitraje en esta materia, aunque su resultado pueda ser la renuncia del derecho sobre el registro (o la solicitud) de la marca.

---

<sup>178</sup> FERRAJOLI, LUIGI. *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 32

<sup>179</sup> FERRAJOLI, LUIGI. *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. *Op. cit.*, 2001, p. 32

<sup>180</sup> ZIPPELIUS, REINHOLD. *Teoria geral do Estado*. Trad. Karin Praefke-Aires Coutinho. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997.

Por lo tanto, ese entendimiento aclara la incorrecta ubicación de los derechos de marcas entre los derechos fundamentales ya que, de hecho, deberían encuadrarse en las normas de orden económico. Sin embargo, a pesar de la actual ubicación, se puede afirmar que cuando el particular renuncia al derecho, lo hace solo con relación a su concreta conformación como garantía subjetiva, sin perjudicar el ámbito objetivo del derecho fundamental y, desde esta óptica, es un derecho patrimonial de libre disposición, perfectamente susceptible de ser sometido al arbitraje.

Como hemos señalado antes, el arbitraje está previsto en la Ley n° 17/2001 y el Decreto-Ley n° 36/2003, razón por la cual consideramos importante comparar las legislaciones cotejadas en relación a la registrabilidad de la señal, objetivando demostrar que las diferencias entre ellas son muy puntuales y por lo tanto, no justifican desde este punto de vista que se mantenga una postura demasiado contraria al arbitraje en marcas en Brasil.

### **3 EL DERECHO SUBSTANTIVO: PUNTO DE PARTIDA PARA LA DELIMITACIÓN DE LA ARBITRABILIDAD**

#### **3.1 Registrabilidad de las señales como marca**

Para poder establecer si existe un interés público *per se* dentro del contenido de los derechos de marcas, o si, por el contrario, son jurídicamente incompatibles en toda su extensión al punto de alejar el arbitraje de esta materia, se hace necesario especificar qué elementos constituyen ese contenido de los

derechos de marcas. Aun así, resulta indispensable no olvidar su importancia así como su función dentro del sistema constitucional.

Existe concordancia entre el derecho de propiedad de las marcas con los demás preceptos, incluso los constitucionales porque afirma que la propiedad debe atender su función social al reconoce el derecho de los titulares a percibir el fruto material de su actividad creadora estableciendo, además, un límite a tal protección (plazo, uso) y, en tal medida, reitera la potestad del Estado para regularla y alcanzar también los propósitos constitucionales que la sociedad pretende derivar.

A pesar de existir, efectivamente, un interés público real que motiva una determinada acción del Estado, la máxima que indica que este interés prevalece sobre el particular no es absoluta, ni susceptible a su aplicación inmediata. Debe entenderse que queda condicionada a que la invocación de tal interés, realmente pretenda alcanzar los objetivos constitucionales y, a la vez, este mediatizada por los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en aras de conciliarla con los intereses particulares, principalmente, los derechos fundamentales.

En Brasil, la Ley nº 9.279/1996, de forma distinta a la Ley nº 17/2001 y al Decreto-Ley nº 36/2003, no tiene un artículo que disponga prohibiciones absolutas y otro de relativas. En Brasil, solo hay un artículo de la Ley nº 9.279/1996 que trata de las prohibiciones absolutas y relativas, lo que conlleva a algunos problemas. El artículo 124º y sus 23 apartados disponen acerca de los signos que pueden o no registrarse. En Portugal, por su vez, el artículo 223º del Código de Propiedad Industrial trata de presentar las prohibiciones absolutas y el artículo 239º las prohibiciones relativas.

También hay que aclarar que algunos de artículos de la ley brasileña apuntan prohibiciones tanto absolutas como relativas concomitantemente, por

disponer al final de los apartados «salvo cuando». Estas prohibiciones serán presentadas en el trabajo como absolutas por entender que es la regla general.

Además, en el ordenamiento brasileño, la enumeración del artículo 124° todavía no es exhaustiva, pues el artículo 122° de la Ley n° 9.279/1996 dispone que las señales<sup>181</sup> comprendidas en las prohibiciones legales no pueden registrarse, lo que significa que la señal contraria a la prohibición legal, aún cuando no se encuentre contenida en el artículo 124°, tampoco podrá serlo. Las imposibilidades dispuestas en el mencionado artículo 124° se originan de distintas razones, ora por la ausencia de distintividad, ora en razón de la ofensa a la moral y a las buenas costumbres, según se expondrá.

Por otro lado, el ordenamiento español tiene un régimen jurídico para las prohibiciones de registro y causas de nulidad tasado (artículo 3°.4 da la Ley), es decir, quedan fuera de las causales de nulidad de la marca aquellas no previstas específicamente en la ley<sup>182</sup>.

Teniendo en cuenta las innumerables disposiciones acerca de las prohibiciones, para facilitar su comprensión, elaboraremos un repaso general de ambas, que permita examinar y establecer la arbitrabilidad a partir de las prohibiciones absolutas y relativas y llegar al objetivo de la investigación. Esto

---

<sup>181</sup> Se verifica una diferencia terminológica entre «signo» y «señal» en las leyes cotejadas. La Ley n° 9.279/1996 y el Decreto-Ley n° 36/2003 se utilizan del término «señal», mientras la Ley n° 17/2001 utiliza el término «signo». Al hacer una aclaración acerca del caso brasileño, Denis Barbosa explica que «la expresión ‘señales distintivas’ es tradición en nuestra ley. Dídimo da Veiga la utilizó en el primer tratado de Brasil, de 1887, y sigue siendo la nomenclatura. [...]. En nuestro ordenamiento, la tradición toma como equivalente ‘signo’ y ‘señal’, sin de modo alguno argumentar la distinción [...]» que sí se hace en semiótica. Como esa distinción no es relevante para el objeto de nuestra investigación, los términos son utilizados como equivalentes. BARBOSA, DENIS. *Yahoo grupos: propriedade intelectual*. [mensaje personal]. Mensaje recibido por e-mail <michelecopetti@hotmail.com> el 26 feb. 2008. Por un análisis más detallado del tema, ver: BARBOSA, DENIS BORGES. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. *Op. cit.*, 2008. Otras aclaraciones en: COPETTI, MICHELE. *O direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade*. Trabajo de maestría, Curso de Posgrado en Derecho /UFSC, Florianópolis, 2008.

<sup>182</sup> LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas*. Civitas, Madrid, 2002, pp. 207 y ss.

se hace necesario porque, al hablar de arbitraje en el texto de la Ley Española, el legislador utiliza como «delimitador» de la arbitrabilidad el artículo 28°.2, que apunta hacia las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6°.1.b), 7°.1.b), 8° y 9°, es decir, excluye del arbitraje las prohibiciones absolutas de registro, mientras que el legislador portugués, al hacerlo en el Decreto-Ley nº 36/2003, dispone que el arbitraje es posible en todos los puntos dónde se pueda usar el recurso judicial (prohibiciones absolutas y relativas), salvo en situaciones de nulidad y caducidad.

Por lo tanto, con el objetivo de aclarar la comprensión de la materia, incluimos este epígrafe para proporcionar una visión completa de la materia objeto de la investigación, delimitando la problemática de la arbitrabilidad a partir de las prohibiciones absolutas y relativas, donde se encuentran involucrados los conflictos derivados.

### 3.1.1 El marco de las prohibiciones absolutas

Las prohibiciones absolutas del registro y los motivos de nulidad de las marcas son indisolubles, de tal modo que uno es consecuencia del otro. Según Lobato, la nulidad alude a un vicio sustancial e intrínseco al signo distintivo, eso significa que el signo nació contraviniendo el dictamen legal, de tal modo que la nulidad se opone a la caducidad, donde el vicio de ineficacia es sobrevenido<sup>183</sup>.

Las prohibiciones mencionadas como absolutas evitan el registro y, consecuentemente, la exclusividad sobre alguna cosa, cuando toda la comunidad tiene derecho a usarlo (*res communis omnium*). Las *res communis omnium* son las señales genéricas, las necesarias, o las de uso común<sup>184</sup>.

---

<sup>183</sup> LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas. Op. cit.*, 2002, p. 206.

<sup>184</sup> BORGES BARBOSA, D. *Signos distintivos*. Disponible en: <[www.denisbarbosa.addr.con/](http://www.denisbarbosa.addr.con/)>. Accedido el: 15 feb. 2015.

Los artículos que tratan de las prohibiciones absolutas pueden agruparse (Véase los artículos de las leyes en el Anexo I - Prohibiciones Absolutas) en:

- a) Signos no susceptibles de representación gráfica;
- b) Signos que carezcan de carácter distintivo, meramente descriptivos y técnicos;
- c) Forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por aquella que no pueda ser disociada de efecto técnico;
- d) Contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres;<sup>185</sup>
- e) Signos que inducen al público a interpretar mal sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicios e<sup>186</sup>
- f) Los que reproduzcan signos oficiales<sup>187</sup>.

---

<sup>185</sup> Por el Artículo 6quinquies del CUP:

«B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:[...]

iii) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.[...] En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10bis.» OMPI. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Véase el texto del CUP en: [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=288515](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515). Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>186</sup> En el CUP, por su Artículo 6quinquies, B:

«Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

[...]

ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;□» OMPI. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*. Véase el texto del CUP en: [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=288515](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515). Accedido el: 15 feb. 2015.

<sup>187</sup> El artículo 6º del Convenio de la Unión de París contiene las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales. OMPI: Convención de la Unión de París. Disponible en: [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=288515](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515). Accedido el: 15 jul. 2015. En España y Portugal, la única diferencia es la inclusión de otros emblemas de esos países, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que tengan la debida autorización. En



En este grupo, se percibe un gran semejanza entre los artículos de las leyes brasileña, española y portuguesa como, por ejemplo el hecho que estos países hayan ratificado el CUP y el TRIPS. Aunque la forma de presentar los apartados sea distinta, la gran mayoría implica la misma conclusión, pues todas las señales que contienen conformidad con ellos no son registrables.

Como diferencias, lo que llama atención es que mientras la legislación brasileña solo admite el registro de signos que sean susceptibles, *a priori*, de visualización (art. 122 de la Ley nº 9.279/1996), la legislación de otros países admite el registro de señales que sean susceptibles de representación gráfica, permitiendo el registro de marcas táctiles, gustativas, olfativas y sonoras, como son los casos de España (art. 4.1 de la Ley nº 17/2001) y Portugal (art. 222.1 del Decreto-Ley nº 36/2003). Por lo tanto, nos encontramos frente a una prohibición imperativa de la ley brasileña.

Además, aquel grupo de artículos que disponen acerca de la prohibición porque carezcan de carácter distintivo, meramente descriptivos y/o técnicos está íntimamente ligado al concepto de marca, pues si el objetivo de la marca es diferenciar un producto o servicio de otros, es esencial que sea distintiva. Cuando una marca no pueda cumplir su función innata, estaremos ante una marca carente de distintividad.

Hay que señalar que en estos casos existe un interés público que debe protegerse, a la vez que existe el interés de la colectividad en utilizar el mismo signo, y que cabe al Estado evitar la exclusividad de una persona imponiendo restricciones a la comunidad, así como le compete controlar que no exista un signo igual para los mismos servicios de forma a inducir al consumidor al error.

---

la Ley nº 17/2001 y el Decreto-Ley nº 36/2003, no existen todas las prohibiciones contempladas en la ley brasileña, pero su aplicación en general es la misma, y el objetivo final es prohibir el registro de signos oficiales, se encuentren ellos expresamente o no contemplados en el artículo. Luego, en Brasil, al contrario de lo que ocurre en España y Portugal, no existe la posibilidad de otorgar una autorización para su registro, puesto que las prohibiciones son expresamente absolutas.

Por lo tanto, ante el interés colectivo, porque toda la comunidad tiene derechos sobre ellos, se prohíbe el *arbitraje privado* (no un arbitraje administrativo – véase el caso INPI-PT) en estos supuestos, es decir, porque existe una prohibición absoluta de registrarlos.

Es evidente, a partir del análisis de los apartados, que el objetivo es impedir el registro de una señal de carácter genérico y que por sí sola no sirve para ser una marca evitando, como resultado, descaracterizar el concepto de marca.

En lo que atañe a la distintividad, se extrae otra diferencia de las leyes analizadas, es decir, la aceptación expresa de la posibilidad de registrar las señales que hayan adquirido su distintividad a partir de su uso – *secondary meaning*<sup>188</sup>. En cuanto España y Portugal tienen expresa previsión al respecto, en Brasil, la legislación no tiene un artículo sobre el tema, sino que debe interpretarse el artículo 6°, *quinquies* del CUP. No obstante, debido a la ausencia de una previsión se plantean algunas dificultades en el ámbito de competencia del INPI<sup>189</sup>.

En origen de aquel grupo de artículos que prohíben el registro de señales contrarias a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres está en el artículo 6, *quinquies* B del CUP. Sin embargo, este artículo dispone que «se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se

---

<sup>188</sup> La teoría se utiliza también cuando las marcas se confunde con los productos que representan. En Brasil, no existe en la legislación previsión expresa para la casación de las marcas que se han degenerado. Si la marca no desempeña más el papel de diferenciar y si el propio competidor comienza a llamar el producto que fabrica por el nombre de la marca de la competencia, deja de tener sentido que esa marca exista como tal.

<sup>189</sup> Para leer acerca, véase: BARBOSA, DENIS BORGES. «*Revistando o tema da significação secundária*». Disponible en: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao\\_secundaria.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.

refiera al orden público.» La finalidad es evitar que los Estados Partes del Convenio apliquen sistemáticamente el orden público para evitar la entrada de marcas o productos extranjeros <sup>190/191</sup>.

Lo que ocurre en todos los casos de prohibiciones absolutas es que la concesión del registro crearía un espacio de exclusión, razón por la cual no se puede otorgar la propiedad, es decir, la exclusividad, pues se produciría una apropiación singular de un bien (señal) que pertenezca al dominio común. Por lo tanto, se puede aseverar que existe un interés público que debe salvaguardarse.

### 3.1.2 El marco de las prohibiciones relativas

El signo adoptado como marca debe estar disponible para que pueda ser apropiado y, además, merece subrayarse que no puede incurrir en ninguna prohibición absoluta. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento, solicitados o registrados anteriormente, cuando dicho signo se solicite para productos, servicios o actividades idénticas o semejantes a las protegidas por estos signos anteriores y exista el riesgo de confundir al público consumidor

---

<sup>190</sup> El signo debe ser de *per se* contrario a la ley y, en ese sentido, Lobato estima que la ley comprende exclusivamente normas de *jus cogens*. LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas*. *Op. cit.*, 2002, pp. 249 y ss. La idea de *jus cogens* viene del derecho internacional y se incorporó por primera vez en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT). La aplicación del *jus cogens* al derecho privado no se considera muy acertada; en su lugar debe usarse el término «orden público». Véase: DRNAS DE CLÉMENT, Z. «*Las normas imperativas de derecho internacional general (jus cogens). Dimensión sustancial*». Disponible en: <<http://www.acader.unc.edu.ar/m9internacionalpublico.htm>>. Accedido el: 1° de ago. de 2015.; FIORATI, J.J. *Jus cogens: as normas imperativas de direito internacional público como modalidade extintiva dos tratados internacionais*. UNESP, São Paulo, 2002.; FRIEDRICH, T.S. *As normas imperativas de direito internacional público: jus cogens*. Fórum, São Paulo, 2004.

<sup>191</sup> En estos apartados, se verifica una preocupación en enumerar otras prohibiciones, como la relativa a los nombres, premios o símbolos de eventos deportivo, artístico, cultural, social, etc., dispuesta, incluso, en el artículo 124, XIII de la Ley n° 9.279/1996. Esa enumeración del apartado, así como otras ya señaladas, apuntan a una prohibición que es absoluta apenas en tesis, ya que la autoridad competente puede, de hecho, permitir el registro correspondiente.

En este contexto, al mismo tiempo que se puede abogar a favor de la arbitrabilidad del derecho de marca en Brasil, es importante que se consoliden las bases y conceptos en la medida en que la arbitrabilidad está estrechamente vinculada a las prohibiciones del registro. Otrosí, en este grupo están los artículos que establecen prohibiciones (ANEXO II – Prohibiciones Relativas), pero que son relativas, es decir que restringen el registro de señales. Entre ellas:

- a) Derechos de personalidad, derechos intelectuales y derechos industriales de terceros;
- b) Marcas (depósito) anteriores de terceros y
- c) Protección de los nombres comerciales de terceros.

Para el primero grupo (a), las prohibiciones son relativas, en la medida en que admiten el registro de marcas con el consentimiento del titular y que no sean susceptibles de confusión o asociación para los consumidores. El objetivo de prohibir el registro de nombres civiles, por ejemplo, es evitar que terceros utilicen la buena fama de nombres conocidos para obtener ventajas personales a través de este uso.

El objetivo de esas prohibiciones es, sin duda alguna, evitar que terceros se aprovechen, por medio del registro de marcas, de títulos protegidos por el derecho de autor<sup>192</sup> u otro derecho industrial<sup>193</sup>. La legislación brasileña

---

<sup>192</sup> Cabe destacar que, en las obras protegidas por los derechos de autor, están los programas de ordenador. En la protección conferida al registro de programas de ordenador, se destaca la protección para el título de este, estando condicionada a que éste sea «original e inconfundible con la obra, del mismo género, divulgada anteriormente por otro autor», en los términos del artículo 10°, § único, Ley nº 9.610, del 19 de febrero de 1998. La protección al título comercial de un programa del ordenador se obtiene concomitantemente con la providencia relativa al registro, siendo suficiente que se lo informe como título del programa en el acto de la presentación del pedido. Ésta es otra característica positiva del registro, de forma que con el registro quedan protegidos tanto el programa como su nombre comercial, desde que el título del programa no sea descriptivo ni evocativo de la función ejecutada. Aunque exista la prerrogativa de protección concomitante del producto y del título comercial, ésta no excluye la protección del título también como marca. De hecho, muchos programas de ordenador conocidos como, por ejemplo, el *CorelDraw* (registro nº 822306018, INPI), poseen registro de marca para la clase 09

utiliza el término «títulos protegidos por el derecho de autor», mientras que la legislación española prohíbe registrar «creaciones protegidas por un derecho de autor». De hecho, la interpretación es la misma porque la acepción del título comprende la obra, la designa, es decir, el acto de proteger las creaciones del derecho de autor consiste en proteger la obra y su título (artículo 10°.2, del Real Decreto Legislativo nº 1/1996)<sup>194</sup>.

En este grupo de prohibiciones relativas se percibe una diferencia entre las legislaciones analizadas, en lo que atañe a la protección de los signos de propaganda<sup>195</sup>. En la Ley nº 9.279/1996, esta prohibición es absoluta y el registro de la expresión de propaganda se concede en los términos de la Ley nº 9.610, del 19 de febrero de 1998 (LDA), que dispone sobre los derechos de autor. En Portugal, por el artículo 222°.2 «La marca puede, igualmente, ser constituida por frases publicitarias para los productos o servicios que respeten, desde que posean carácter distintivo, independientemente de la protección que le sea reconocida por los derechos de autor» (Decreto-Ley nº 36/2003).

La Ley española, por su parte, permanece en silencio sobre la admisión de una marca *slogan*. Sin embargo, en la práctica la admite, siempre y cuando

(NCL (08) 09). BRASIL. INPI. «Base datos». Disponible en: <<http://www.inpi.gov.br/>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>193</sup> El artículo 9.1. c) de la Ley nº 17/2001 dispone que el registro de los signos que reproduzcan, imiten o transformen otro derecho de propiedad industrial que no sea marca, solo se puede hacer con la autorización del legítimo titular. De conformidad con el artículo 239°.1.c del Decreto-Ley nº 36/2003, se prohíbe el registro que constituya infracción de otros derechos de propiedad industrial.

<sup>194</sup> Artículo 10° – «Obras y títulos originales. 2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella».

<sup>195</sup> En otros países, se admite el registro de *slogans* (frases publicitarias) como marcas. En Argentina, son registrables como marcas las «frases publicitarias» (Artículo 1° de la Ley nº 22.362/1981). En Uruguay, las frases publicitarias pueden ser registradas, siempre y cuando reúnan las condiciones establecidas por la Ley nº 17.011/1998. En la normativa de la Comunidad Andina, se encuentra la expresa reglamentación en esa materia (Decisión nº 486, del 14 de septiembre de 2000, artículos 175° a 179°). ARGENTINA. Ley nº 22.362/1981. CAN. Decisión nº 486, del 14 de septiembre de 2000.

cumpla los requisitos. En España, la marca lema o *slogan* constituye un subtipo de marca denominativa, según explica Lobato<sup>196</sup>.

Además de esta diferencia, también está la distinción sobre la prohibición de los derechos industriales de terceros. El legislador brasileño se preocupó en disponer sobre la prohibición de conflictos entre dibujos y marcas, lo que presenta un problema más grande al compararlo a las patentes<sup>197</sup>. Luego, el legislador brasileño, al establecer la prohibición lo hizo únicamente en relación a los dibujos, sin incluir otros derechos industriales, mientras que en España y Portugal se los trata en conjunto<sup>198</sup>.

En el segundo grupo (b), las prohibiciones son relativas y son las que generan más oposiciones y, por lo tanto, conflictos en las oficinas de registro .

---

<sup>196</sup> Por constituir un supuesto nacido de la práctica, no siempre es fácil apreciar su carácter distintivo. Según Lobato, existe «[...] la posibilidad indiscriminada de registrar marcas *slogan* que no han adquirido *secondary meaning* (art. 5°.2 LM) o que carecen del apoyo de una marca de base parece criticable, ya que puede atentar contra la prohibición de registros desprovistos de carácter distintivo (art. 4.1 LM)». En ese sentido, se manifestó el Tribunal Supremo de España (*STS n° 2988/2006*), al establecer que las «[...] marcas *slogan* no se someten a ningún requisito específico diferente de cualquier otra marca y pueden ser denegadas cuando carezcan de capacidad diferenciadora y cuando concurren las prohibiciones legales, pues sin duda son aplicables también a estas marcas las prohibiciones contenidas en la legislación sobre marcas [...]». (ESPAÑA. *STS n° 2988/2006*. Véase también: ESPAÑA. *STS n° 378/1996*). Como ejemplo de marca *slogan* en España, se puede mencionar Ariel lava más blanco o Ya es primavera en El Corte Inglés, etc. LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas*. *Op. cit.*, 2002, pp. 171 y ss.

<sup>197</sup> El problema mayor se plantea con relación a los dibujos industriales y marcas, principalmente los tridimensionales, porque, cuando el objeto cumple los requisitos de uno u otro instituto, el titular podrá optar por una u otra protección. Cabe recordar que la protección de las marcas tiene una vigencia de diez años, renovables por igual periodo, y que la protección del dibujo puede llegar a 25 años.

<sup>198</sup> De conformidad con la Ley n° 9.279/1996, el dibujo industrial es «[...] la forma plástica ornamental de un objeto o el conjunto ornamental de líneas y colores que pueda ser aplicado a un producto, proporcionando resultado visual nuevo y original en su configuración externa y que pueda servir de tipo de fabricación industrial»; y, según el artículo 1°.2 de la Ley 20/2003, «[...] la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación; todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos; un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto».

Queda claro que, en este punto, los conceptos de reproducción o imitación, e identidad o semejanza entre las leyes española, brasileña y portuguesa, son distintos, aunque en general resguarden una interpretación similar. Esto ocurre ya que, por más que el artículo de la Ley brasileña y el de la Ley portuguesa hablen en «reproducción o imitación», y no de signos idénticos o semejantes, siguen la misma idea plasmada en la Ley española, en la medida en que prohíbe el registro de signos que sean idénticos o semejantes con una marca anterior. La reproducción nada más es que la copia servil, es decir, la identidad de la señal, mientras que la imitación es la reproducción disimulada, o sea, el signo es semejante, pues no se reproduce la marca, sino la idea que transmite, los elementos con que tienen el mismo significado, términos con pronunciación que se asemeja, todo tiene el objetivo de trazar una semejanza con la marca anterior, aunque de forma disimulada y con mala fe.

Además de éstos, la interpretación de la confusión y asociación en las leyes brasileña, portuguesa y española, es distinta: mientras que en la española el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior, en las legislaciones brasileña y portuguesa se prohíbe el registro cuando el signo es susceptible de causar confusión o asociación con marca ajena, o sea que tiene una interpretación más amplia

El riesgo de crear confusión es una de las cuestiones céntricas del derecho de competencia y el derecho de marcas. El riesgo de confusión de una marca con otro signo distintivo constituye un mecanismo que opera en diversos sectores, motivo por el cual existen prohibiciones que restringen el registro de una marca con base precisamente en la existencia de ese riesgo, incluso en las leyes cotejadas. Además, la protección de las marcas garantiza exclusividad a su titular, compitiendo a él su defensa. No es por otra razón que quedan fuera del

análisis de la OEPM las prohibiciones relativas y que, además, ellas pueden ser sometidas al arbitraje<sup>199</sup>.

Se hace necesario garantizar mecanismos de protección de los signos distintivos a sus titulares, alejando del mercado a los que quieren aprovecharse ilícitamente de la marca, apartando a terceros mal intencionados, considerando siempre el riesgo de confusión o asociación para el consumidor<sup>200</sup>.

Al establecer el posible riesgo de crear confusión entre dos marcas, debe tomarse en cuenta el consumidor, denominado «consumidor mediano», o sea, el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, que suponemos debe tener un nivel de conocimiento y capacidad de percepción corrientes<sup>201</sup>.

Es de vital importancia que el público actúe con confianza al adquirir un producto o servicio. En la medida en que el consumidor es inducido a error, o a perder mucho tiempo con la adquisición del producto al analizar los objetos ofertados y sus señales, el tráfico comercial se ve afectado. En distintos

---

<sup>199</sup> FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 274.

<sup>200</sup> Para Casado Cerviño, «[...] cuanto mayor sea la protección que un sistema legal prevea contra el registro y utilización de signos confundibles, mayor será el alcance del derecho exclusivo que se otorga la marca». CASADO CERVIÑO, A. «Riesgo de confusión y riesgo de asociación entre las marcas en la jurisprudencia del TJCE y en las resoluciones de la OAMI», en R. GIMENO-BAYÓN COBOS (coord.). *Derecho de marcas: estudios sobre a nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*. Bosch, Barcelona, 2003, p. 113 e ss. y CASADO CERVIÑO, A. Y BORREGO CABEZAS, C. «El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria», en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo XIX. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons, Madrid, 1998, p.170.

<sup>201</sup> En Brasil, el Código de Defensa del Consumidor (CDC), Ley nº 8.078, del 11 de septiembre de 1990, en su artículo 4º, inciso VI, establece los derechos de propiedad industrial como uno de los preceptos fundamentales de la política nacional de las relaciones de consumo. Versa dicho artículo: «La Política Nacional de las Relaciones de Consumo tiene por objetivo la atención de las necesidades de los consumidores, el respeto a su dignidad, salud y seguridad, la protección de sus intereses económicos, la mejoría de su calidad de vida, así como la transparencia y armonía de las relaciones de consumo, atendidos los siguientes principios: [...] VI – cohibición y represión eficientes de todos los abusos practicados en el mercado de consumo, inclusive la competencia desleal y utilización indebida de inventos y creaciones industriales de las marcas y nombres comerciales y signos distintivos, que puedan causar perjuicios a los consumidores». BRASIL. *Ley nº 8.078/1990*.



ordenamientos jurídicos<sup>202</sup>, está prohibido el registro de aquellos signos que incitan la confusión en el mercado, e inducen al consumidor a error, o crean dudas en la identificación de los productos y servicios<sup>203</sup>.

En lo que se refiere al ordenamiento brasileño, la previsión en el artículo 124, XIX, de la Ley n° 9.279/1996 dispone que no pueden registrarse la «[...] reproducción o imitación, en el todo o en parte, aunque añadido, de marca ajena registrada, para distinguir o certificar un producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con una marca ajena»<sup>204</sup>.

Las nociones de confusión y asociación están se vinculan claramente al fenómeno de la identidad o similitud de la marca, inclusive de la identidad o similitud entre los productos o servicios que designados por dichas marcas. Sin embargo, antes de la promulgación de la Ley n° 9.279/1996 y tantas otras, las leyes silenciaban el riesgo de asociación, disponiendo sobre el error, duda o confusión. Este cambio legislativo observado en muchas leyes de marcas se

---

<sup>202</sup> La Ley paraguaya n° 1.294/1998, en su artículo 2°, prohíbe registros de marcas posteriores que se puedan llegar a confundir o asociar con la marca anterior. PARAGUAY. *Ley n° 1.294 del 6 de agosto de 1998*. Disponible en: <<http://www.ftaa-alca.org/intprop/natleg/Paraguay/L1294in.asp>>. Accedido el: 10 feb. 2015.

<sup>203</sup> La Ley argentina n° 22.362/1981 (artículo 3°, a y b) silencia que en cuanto al criterio de confusión como fundamento de denegación del registro. Jurisprudencial y doctrinariamente, en cambio, la confusión, como causa de la desestimación y/o nulidad de la marca, es pacífica, según Otamendi. Para ese autor, aunque la Ley argentina «[...] no utilice en su texto las palabras confusión o confundibilidad, está diseñada para que ella sea evitada». La confusión posee dos variantes, la confusión directa y la indirecta. La confusión directa se configura cuando el comprador adquiere cierto producto en razón de confundirlo con el primero, o sea, compra el segundo pensando que es el primero. La confusión indirecta, de la misma forma, engaña al consumidor, sin embargo dice respecto al origen y no a las marcas en sí; o sea, el consumidor adquiere un producto pensando que pertenece a otro fabricante. Soucasse Medrano confirma que el «[...] análisis marcario gira en torno a la idea de confundibilidad, entendida como la posibilidad de que un consumidor adquiriera productos de una marca pensando que pertenecen a otra (confusión directa)». OTAMENDI, J. *Derecho de marcas*. 3. ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 86. y SOUCASSE MEDRANO, M. *Derecho de marcas*. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000.

<sup>204</sup> BRASIL. *Ley n° 9.279/1996*.

origina en parte del Tribunal de Justicia del Benelux<sup>205</sup>, según destaca Chijane Dapkevicius<sup>206</sup>. La asociación, por lo tanto, es una figura jurídica originada en el Derecho de Benelux que se incorporó al derecho comunitario, tanto en la Directiva como en el Reglamento, y en diversas normativas iberoamericanas, como son los casos de Brasil, España, Portugal, Paraguay, entre otras. La prohibición de crear una reproducción o imitación de marcas ajenas para identificar productos idénticos, semejantes o afines también está prevista en dichas legislaciones.

En el ámbito de la Unión Europea, el riesgo de crear confusión o asociación tiene como gran marco la Directiva nº 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988<sup>207</sup>, relativo a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas y, con el Reglamento (CE) nº 40/94

---

<sup>205</sup> El Benelux es la unión de tres países: Bélgica, Holanda y Luxemburgo y fue instituida el 3 de febrero de 1958 teniendo por base los acuerdos económicos firmados durante la guerra (1943-1944). Funciona como una unión aduanera y económica y como instrumento de cooperación entre los Estados signatarios. Recientemente, el aspecto formal del Derecho de Benelux fue modificado por la Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual (CBPI), firmada el 25 de febrero de 2005, que entró en vigor el 1º de septiembre de 2006. La CBPI está disponible en la web de la OMPI: Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual, 2015.

<sup>206</sup> CHIJANE DAPKEVICIUS, D. *Derecho de marcas*. Editorial Reus, Madrid, 2007.

<sup>207</sup> Véase: CHIJANE DAPKEVICIUS, D. *Derecho de marcas*. *Op. cit.*, 2007, p. 339; CASADO CERVIÑO, A. Y BORREGO CABEZAS, C. «El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria», en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*. *Op. cit.*, 1998, p.171. La Directiva nº 89/104 del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, dispone sobre las causas de rechazo o nulidad de la marca en su artículo 4ª a y b, mientras el Reglamento (CEE) nº 40/94 del Consejo, del 20 de diciembre de 1993 dispone sobre la materia, en su artículo 8º.1 a y b. A juicio de Casado Cerviño y Borrego Cabezas, «[...] en el ámbito de los derechos conferidos por la marca comunitaria, prevé igualmente la figura del riesgo de confusión. Y, como no podía ser de otra manera, utiliza los mismos términos de la Directiva». OAMI. «*El riesgo de confusión y el riesgo de asociación del derecho de marcas del Benelux y el comunitario: nociones, interpretaciones y evolución*». Disponible en: <<http://oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Blondeel.pdf>>. Accedido el: 15 feb. 2015. Directiva nº 89/104/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988 y Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, del 20 de diciembre de 1993. CASADO CERVIÑO, A. Y BORREGO CABEZAS, C. «El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria», *op. cit.*, 1998, p.171.

del Consejo, del 20 de diciembre de 1993 (RMC) que creó las marcas comunitarias<sup>208</sup>.

A partir de esos documentos, el concepto de marcas similares que pueden inducir al consumidor a la confusión o asociación se convirtió en un concepto de Derecho Comunitario, exigiendo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una interpretación del riesgo de confusión y de asociación, marcada por los casos *Sabel c. Puma*, *Canon c. Metro-Goldwyn Mayer Inc.* y *Lloyd c. Klijsen*. En esos casos, el Tribunal estableció distinguidas pautas para analizar la existencia del riesgo de confusión o asociación, adoptando y consagrando un conjunto de criterios para el cotejo de la posibilidad de que se pudiese crear confusión entre las marcas, adoptados desde entonces<sup>209</sup>.

Salvo los casos de identidad de la señal y de los productos y servicios<sup>210</sup>, en las demás situaciones debe existir para el público el riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Para Casado Cerviño, parece evidente que, cuando existe la identidad de señales y de productos y servicios, no surgen grandes cuestionamientos<sup>211</sup>.

---

<sup>208</sup> Directiva nº 89/104/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988 y Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993. Para consultar los textos: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l26023>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>209</sup> CASADO CERVIÑO, A. *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*. Tecnos, Madrid, 2000. y CASADO CERVIÑO, A. Y BORREGO CABEZAS, C. «El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria», *op. cit.*, 1998, p. 113 e ss.

<sup>210</sup> Resumidamente, el RMC prohíbe la convivencia de marcas cuando exista: a) identidad de la señal con la marca anterior e identidad de los productos y servicios; b) identidad de la señal con la marca anterior y semejanza de los productos y servicios; c) semejanza entre la señal y la marca anterior e identidad de los productos y servicios; d) semejanza entre la señal y la marca anterior y semejanza de los productos y servicios.

<sup>211</sup> CASADO CERVIÑO, A. «Riesgo de confusión y riesgo de asociación entre las marcas en la jurisprudencia del TJCE y en las resoluciones de la OAMI», *op. cit.*, 2003, p. 115. Y CASADO CERVIÑO, A. «Algunas reflexiones sobre El riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el derecho español y comunitario», *op. cit.*, 2002, p. 27 e ss.

La identidad de señales y de los productos y servicios otorga al titular de la marca anterior un *ius prohibendi* absoluto, sin que para ello tenga que probar el riesgo de confusión. Por el contrario, para los casos en que no exista la plena identidad, se establece que el riesgo de confusión debe ser evidenciado. En ese sentido, existe la disposición del TRIPS de que, «[...] en el caso de utilización de una señal idéntica para bienes y servicios idénticos, se presume una posibilidad de confusión [...]» (artículo 16°.1)<sup>212</sup>.

Brasil, Portugal y España forman parte del TRIPS y, por lo tanto, debe igualmente entenderse la concesión del *ius prohibendi* absoluto, sin que para ello haya que probar el riesgo de confusión. Ese *ius prohibendi* absoluto se otorga únicamente para los casos de identidad de señal y productos, a diferencia de lo que ocurre cuando existe una afinidad entre los productos<sup>213</sup>.

Para los casos de afinidad, deben establecerse criterios de apreciación objetivos de los signos y de los productos y servicios. La determinación del riesgo de confusión entre las marcas cotejadas constituye «[...] una tarea jurídica sumamente compleja y sutil». La comparación deberá considerar la identidad y semejanza entre los productos o servicios de forma a valorar,

---

<sup>212</sup> Véase el texto del TRIPS en: [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/trips\\_s.htm#issues](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm#issues). Accedido el: 15 ago. 2015.

<sup>213</sup> El Tribunal Supremo Español fue llamado a manifestarse en el caso *Asociación de Fabricantes de Longaniza de Grados v. Embutidos Villa de Grados S.A.* Dispuso este Tribunal que: «El riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra la que es función esencial de la marca, en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial de los productos o servicios para los que se concede». Los primeros eran titulares de una marca colectiva mixta, compuesta por las palabras Longaniza de Grados y por el dibujo de un ejemplar de este producto alimenticio. La marca fue concedida en 1995 para identificar no solo la longaniza, sino toda clase de embutidos. La empresa violadora fue constituida con posterioridad y con el objetivo de dedicarse a la fabricación y elaboración de productos de carne y alimenticios en general. Esta decisión sigue la línea de la jurisprudencia comunitaria sobre la materia, al afirmar que el riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino necesita el alcance de éste. La sentencia considera que, para la existencia del riesgo de confusión, se debe apreciar de modo global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que resulten pertinentes. ESPAÑA. *STS n° 335/2004*.

globalmente, las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales de las marcas cotejadas<sup>214</sup>.

Es innegable que la posibilidad de inducir al consumidor a error debe alejarse completamente. Sin embargo, la disposición de que «[...] sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación» no aparece en la Ley nº 9.279/1996, al mismo tiempo en que habla de riesgo de confusión o asociación. De esa forma, el derecho brasileño se inclina a favor del mismo sentido expresado por la Ley de Benelux<sup>215</sup>. En resumen, mientras que el Reglamento de Marca Comunitaria y la Ley Española prohíben el registro de marcas que presenten riesgo de confusión por parte del público y que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior, los ordenamientos jurídicos brasileño y portugués son más amplios.

Así siendo, el análisis de confusión o asociación debe considerar si realmente existe competencia, efectiva o potencial, entre los productos o servicios señalados por la marca. Cabe aclarar que, en estos casos, el árbitro o el experto nombrado tendrá que analizar los puntos presentados para alejar el nuevo depósito frente al riesgo.

---

<sup>214</sup> CASADO CERVIÑO, A. Y BORREGO CABEZAS, C. «El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria», en *Actas de derecho industrial y derecho de autor. Op. cit.*, 1998, p.171. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en algunas de sus decisiones, implícitamente reconoce que el contenido del riesgo de asociación se configura por el riesgo de confusión, siendo, por ende, indirecto, y por el riesgo de confusión en sentido amplio. Considerando que el riesgo de confusión está vinculado a la cuestión de las marcas similares y de los productos similares, la cuestión es cómo apreciarlo. Después de la sentencia en el caso Puma/Sabel, del 11/11/1997, estableció la interpretación de la noción de «riesgo de confusión como aquel que comprende el riesgo de asociación», interpretando la letra b) del apartado 1 del artículo 5º de la Directiva nº 89/104/CEE. UE. Tribunal de Justicia. *Caso Puma/Sabel, de 11 de noviembre 1997, C-251/95*. Disponible en: <<http://curia.europa.eu>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

<sup>215</sup> En los EE.UU., se creó la figura de la *subliminal confusion* o *associational confusion*, distinguiéndose de la tradicional confusión. Esa nueva figura se aplica cuando el consumidor traslada las propiedades y reputación de un producto a otro de procedencia diversa. Véase: CHIJANE DAPKEVICIUS, D. *Derecho de marcas. Op. cit.*, 2007, p. 343 y ss. y BRASIL. STJ, REsp 949.514.

Además, en este punto también cabe añadir otra diferencia entre las leyes cotejadas. Esto sucede porque los signos que son idénticos o similares al punto de crear confusión con las marcas registradas, o que hayan sido anteriormente objeto de una solicitud de registro podrán aceptarse para su registro a condición de que el titular de la marca anterior así lo consienta, y esta posibilidad puede o no estar contemplada en la ley del país.

Por lo tanto, considerando el texto de ambas leyes –Ley nº 9.279/1996 y Decreto-Ley nº 36/2003–, se percibe que la prohibición de registro para el caso de marca que constituya «[...] reproducción o imitación, en el todo o en parte, de marca anteriormente registrada por otros para productos o servicios idénticos o afines, que pueda inducir a error o confusión el consumidor o que comprenda el riesgo de asociación con la marca registrada» (art, 239º, 1, a, Decreto-Ley nº 36/2003) posee idéntica redacción. Sin embargo, las oficinas interpretan los dispositivos de forma diversa, pues, mientras que Portugal admite el registro de marca susceptible de confusión, desde que sea con el consentimiento del titular anterior, Brasil, no lo acepta y lo coloca como mero subsidio (Proceso INPI-BR nº 52400.035599-2012-35 – Parecer Técnico INPI/CPAPD nº 001/2012)<sup>216</sup>.

En España, por su vez, se puede superar el obstáculo constituido con una oposición, por medio de un acuerdo que conduzca a la retirada de la oposición y a la adopción de medidas tendientes a evitar el riesgo de confusión, tales como la limitación de la solicitud a determinados productos o servicios y el compromiso de utilizar la marca solo para dichos productos o servicios. Luego, pueden coexistir registros de marcas idénticas o similares, pertenecientes a

---

<sup>216</sup> BRASIL. INPI. «Proceso INPI-BR nº 52400.035599-2012-35 – Parecer Técnico INPI/CPAPD nº 001/2012». Disponible en: <[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2099/Parecer\\_n\\_01-2012\(CPAPD\)convivencia.pdf](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2099/Parecer_n_01-2012(CPAPD)convivencia.pdf)>. Accedido el: 15 oct. 2015.

titulares diferentes, pero destinados a ámbitos mercantiles distintos, que excluyan el riesgo de error o confusión.

Por fin, en el tercer grupo (c), las prohibiciones son relativas y son las que tiene por objeto evitar que el consumidor sea inducido a confusión o asociación con los nombres de empresa o con los títulos de establecimientos. Después del registro de una marca, se impide el registro de nombres comerciales confrontantes cuando existe la similitud de actividad. En el cotejo entre la marca y el nombre empresarial, con el objeto de garantizar la protección jurídica, se eliminan aquellos nombres que puedan inducir al consumidor a confusión. Por lo tanto, el registro de los elementos que componen el nombre empresarial solo puede realizarse como marca por el legítimo titular o terceros debidamente autorizados.

Además, los conceptos trabajados en el apartado anterior (marcas) se aplican igualmente a los nombres comerciales, es decir, el concepto de idéntico, semejante, confusión o asociación y el concepto de consumidor mediano.

En el ámbito internacional, en el texto original del CUP de 1883 y en sus posteriores revisiones, incluyendo la de Estocolmo, el artículo 1º (2) dispuso que «[...] la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las [...] marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal»<sup>217</sup>. Además, determinó el CUP, en su artículo 8º, que «el nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión sin obligaciones de depósito o de registro, sea que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio»<sup>218</sup>.

Nótese que el artículo 2º (1) de este Convenio dispuso que los nacionales de los países miembros gozan de las mismas ventajas que los

---

<sup>217</sup> OMPI. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*.

<sup>218</sup> OMPI. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*.

nacionales de otros países igualmente miembros del CUP<sup>219</sup>. Además, este Convenio determinó, en su artículo 8º, que «[...] el nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión sin obligaciones de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio»<sup>220</sup>.

Frente a esto, se concluye que España ofrece la misma protección que el CUP, y la reglamentación de la protección ocurre bajo la Ley de marcas, distintamente de Brasil. Según Lobato, dada la supremacía «[...] de las normas internacionales (art. 96º CE), el legislador español de la Ley de Marcas de 1988 se consideró compelido a recoger el carácter potestativo del registro del nombre comercial»<sup>221</sup>.

En Portugal, existe la separación jurídica entre las actividades comerciales y no comerciales y se adoptó la terminología de firma y denominación para un nombre empresarial, evitando la adopción de un nombre comercial. Primero, porque la firma no es exclusiva de los comerciantes y, en segundo, en razón del art. 8 del CUP. Además, en Portugal existe la posibilidad de obtener un registro del *logotipo*, que son las señales que identifican en el mercado una entidad que presta servicios o venta de productos. En este sentido, el logotipo, al revés de la marca, solo puede ser registrado relativamente a una actividad económica y no a los productos y servicios. En las alteraciones hechas en el Decreto-Ley nº 36/2003, si revocaron los arts. 301 a 304, frente al establecimiento de un nuevo régimen para la modalidad que agrega los nombres, insignias y logotipos.

---

<sup>219</sup> Artículo 2º – «(1) – Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los otros países de la Unión [...] de las ventajas que las leyes respectivas conceden actualmente o vengán a conceder en el futuro a los nacionales, sin perjuicio de los derechos especialmente previstos en la presente Convención. En consecuencia, tendrán la misma protección que éstos y los mismos recursos legales contra cualquier atentado de sus derechos, desde que observadas las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales». OMPI. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*.

<sup>220</sup> OMPI. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*.

<sup>221</sup> LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas*. *Op. cit.*, 2002, pp. 127 y ss.



Por lo tanto, hay una distinción en relación a esta protección, pues en Brasil no hay un registro de nombres comerciales bajo la Ley nº 9.279/1996, y no hay un impedimento de que se los registre como marca. Lo que se pretende con el apartado del art. 124 es evitar el conflicto entre los nombres comerciales y una marca y cuando uno precede al otro.

En España, por lo tanto, cuando se recoge la posibilidad de un arbitraje, en el marco del art. 28 de la Ley nº 17/2001, se habilita incluso para los conflictos generados a partir de la identidad o semejanza a un nombre comercial anterior en relación a las actividades que designan a los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, existiendo un riesgo de confusión en el público. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior (art. 7.1, b). Quedan excluidos igualmente, los conflictos generados a partir de la identidad de un nombre comercial anterior para actividades idénticas a los productos o servicios para los cuales se solicita una marca (art, 7.1, a).

### **3.1.3 Consideraciones**

De la apreciación analítica realizada podemos concluir que los textos sobre las prohibiciones relativas y absolutas de todas las leyes analizadas –Ley nº 9.279/1996, Ley nº17/2011 y Decreto-Ley nº 36/2003– coinciden en gran parte en su contenido.

Las diferencias pueden resumirse como sigue: en España y Portugal hay la expresa previsión en la ley del *secondary meaning*, en cuanto en Brasil la interpretación debe hacerse desde el CUP. En Brasil solo se prohíbe registros de marcas cuando en conflicto con un registro de dibujo industrial y en España y Portugal se refieren a los derechos industriales en sentido *lato sensu*.

Brasil no cuenta con protección de los *slogans* en la Ley nº 9.279/1996 (protegidos como derechos de autor), mientras que España y Portugal pueden estar protegidos bajo sus leyes de propiedad industrial. Otrosí, mientras que España protege los nombres comerciales bajo la Ley nº 17/2011 al igual que el CUP, al cambiar de sistema Portugal suprimió las modalidades de nombres e insignias de establecimiento, disponiendo ahora la modalidad del logotipo que agrega a todos. Brasil no tiene un registro de nombres comerciales bajo la Ley nº 9.279/1996, sino que solo prohíbe el registro de marcas relativas a la reproducción o imitación de un nombre comercial de terceros, pero el titular puede hacer el registro del nombre comercial como marca.

Por otro lado, aun cuando la redacción de los apartados de las leyes sean muy semejantes, el tratamiento dado a la interpretación de las prohibiciones relativas es distinto, especialmente cuando se lo compara al artículo 124, XIX de la Ley nº 9.279/1996, los artículos 6.1 y 2 de la Ley nº 17/2001 y los artículos 239.1 y 245 del Decreto-Ley nº 36/2003. Incluso se da un trato distinto a la competencia de la Oficina.

Las competencias de estos órganos, todos ellos figuras de Derecho Público, tratan de asegurar la protección y promoción de la propiedad industrial, recibiendo, analizando y confiriendo el título de propiedad a los requirentes que satisfacen los requisitos legales.

Se percibe que España no analiza de oficio las prohibiciones relativas, mientras que Portugal y Brasil lo hacen. Portugal, sin embargo, señala la hipótesis con base en la práctica comparada de suprimir tal análisis. Ocurre que, aún cuando después de elaborar un análisis de fondo, Portugal admite acuerdos de coexistencia de marcas susceptibles de confusión al amparo de la ley.

Consecuentemente, en España se parte de la idea de que la defensa de la protección de un derecho exclusivo, basado en un depósito anterior o en el título de propiedad compete a su titular, y no a la Oficina. Portugal, por su parte,

aunque haga los análisis de fondo, tiene el entendimiento más amplio sobre la convivencia de marcas, aceptando la elección del titular anterior, ya que si en el ámbito de su autonomía optó por un acuerdo de coexistencia, no hay razones para refutarlo. Ambos países, por lo tanto, «[...] reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados», así como lo hizo el TRIPS, en su Preámbulo, dejan la defensa a criterio de los titulares.

El hecho que las prohibiciones relativas y absolutas están dispuestas en artículos separados, para facilitar, no es motivo que justifique interpretaciones diversas cuanto a la presencia de interés público, consubstanciado esencialmente en la protección del consumidor.

De ahí se concluye que en ambos países (España y Portugal) se prima por la función jurídica de la marca, insertada en el ámbito de la competencia del órgano, priorizando el análisis de las prohibiciones absolutas, y dejando las relativas a criterio de los titulares.

En Brasil, tal como señalado en el Proceso INPI-BR n° 52400.035599-2012-35<sup>222</sup>, queda claro que el INPI, al hacer una lectura del texto de la ley y, aún tratándose en el art. 124, XIX, de la Ley n° 9.279/1996 de una prohibición relativa, entiende que no puede eximirse de analizar la cuestión, primando sea por los derechos del consumidor, sea en favor de la libre competencia. Solo se admiten, entonces, los acuerdos de coexistencia como subsidio del análisis.

De cualquier forma, todo ese escenario revela una de las razones, en nuestro entendimiento, de la no utilización de la mediación instituida por el INPI-BR en el ámbito del CEDPI, incluso porque, de la forma en que fue diseñado significa que, en la práctica, los acuerdos firmados antes deben someterse al INPI-BR. Caso contrario, las partes quedarán sujetas al

---

<sup>222</sup> BRASIL. INPI. «Proceso INPI-BR n° 52400.035599-2012-35 – Parecer Técnico INPI/CPAPD n° 001/2012». Disponible en: <[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2099/Parecer\\_n\\_01-2012\(CPAPD\)convivencia.pdf](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2099/Parecer_n_01-2012(CPAPD)convivencia.pdf)>. Accedido el: 15 oct. 2015.

reconocimiento de su inviabilidad debido al hecho que, una vez alcanzada la solución entre las partes, el INPI-BR tendrá plena libertad para aprobar e implementar su contenido, sin quedar vinculado a ella. El acuerdo final representará un subsidio para el examen final del INPI-BR que, caso este órgano entienda que la solución mantiene el riesgo de confusión por parte de los consumidores, no aprobará el acuerdo y proseguirá con el análisis del proceso administrativo de marca. Ahora bien, ¿por qué las partes incurrirían en gastos con un proceso de mediación?

Emana de esto una cierta problemática al pensar en un arbitraje en Brasil, en la medida en que el órgano no deja de analizar las prohibiciones relativas y, aun habiendo acuerdo entre las partes para el caso de la mediación en su modelo actual, lo analiza, existiendo la posibilidad de no aceptación del mismo. Luego, existe la necesidad de implementar un cambio en ese sentido, para que las competencias del órgano sean las de examinar las prohibiciones absolutas, que de hecho conforman un verdadero interés público.

### **3.2 Notas sobre la previsión de arbitraje en la propiedad intelectual desde la perspectiva comparada**

En lo referente al arbitraje, a pesar de que los países del Mercosur no cuentan con disposiciones expresas en la legislación de marcas y el Protocolo de Armonización<sup>223</sup> a este respecto, y con base en las leyes de arbitraje nacionales, se extrae que los derechos patrimoniales disponibles, en el caso de Brasil, y los

---

<sup>223</sup> El objetivo del Protocolo no es alcanzar una armonización total, sino establecer un mínimo de protección en los temas de mayor incidencia en el ámbito del Mercosur, dejando abierta la posibilidad de que los Estados Partes concedan una protección más amplia siempre que no sea incompatible con las normas y principios de Convenio de la Unión de París y del acuerdo TRIPS.

derechos susceptibles de transacción, en el caso de los demás países, pueden ser objeto de arbitraje<sup>224</sup>. Aunque exista la posibilidad de someter al arbitraje cuestiones que involucran a los derechos patrimoniales disponibles o derechos susceptibles de transacción, en los términos de las leyes de arbitraje nacionales, no está expresa y clara la posibilidad de someter al arbitraje cuestiones que surjan cuando se realiza el procedimiento para registrar una marca, que involucren a los órganos administrativos responsables por la concesión del registro<sup>225</sup>. En este sentido, uno de los principales obstáculos para el uso del arbitraje por las partes en litigio en el marco del procedimiento de registro es el efecto *inter partes* de la decisión arbitral, que no vincula al órgano

---

<sup>224</sup> En Argentina, las marcas de productos y servicios son protegidas de conformidad con la Ley n° 22.362/1981. Esa ley no prevé expresamente el registro de las marcas colectivas, reguladas por la Ley n° 26.355/2008, que se utiliza, de forma suplementaria, para fines de registro de la Ley n° 22.362/1981. Las marcas de certificación, aunque no estén previstas en la ley, pueden ser utilizadas e, incluso, se les pueden imponer condiciones de uso. En Brasil, la Ley n° 9.279/1996 regula la protección de las marcas, clasificadas como marcas de productos y de servicios, marcas colectivas y marcas de certificación, entendidas como señales distintivas, visualmente perceptibles y no comprendidas en las prohibiciones legales. En Paraguay, la Ley n° 1.294 y el Decreto n° 22.365, ambos de 1998, tratan de la protección de las marcas de productos y de servicios, de las marcas colectivas y de las de certificación. En Uruguay, la Ley n° 17.011/1998 regula la protección de las marcas, se clasifican como marcas de productos y de servicios, marcas colectivas y marcas de certificación o de garantía (el art. 2° de la ley uruguaya estipula que el registro de las señales no visibles queda condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados. Las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas podrán ser objeto de protección, tal como ocurre en la Argentina, diferentemente de Brasil, que veda expresamente ese registro, pues está reglamentado por la Ley de los Derechos de Autor). En Venezuela, es la Ley de Propiedad Industrial, Ley n° 25.227/1956, la que versa sobre las marcas, clasificándolas como marcas comerciales, denominaciones comerciales y lemas comerciales. Asimismo, se registra que Venezuela protege las marcas colectivas, aunque no consten en la Ley n° 25.227/1956, al amparo del artículo 7° del Convenio de la Unión de París.

<sup>225</sup> Como lo expone Ingrid Jensen Schmidt: «En Argentina, por medio de la Ley 26.589 de 2011, reglamentada por el Decreto n° 1467 del mismo año, igualmente se estableció carácter obligatorio para la mediación previa en casi todos los procesos judiciales, con excepción de los que involucran derechos indisponibles. Esa mediación obligatoria afecta directamente el procedimiento administrativo de registro de marcas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) del país. El oponente tiene el plazo de un año para firmar un acuerdo con la parte adversaria o, si quiere recurrir a la Justicia, debe obligatoriamente haber pasado por la fase de mediación». SCHMIDT, INGRID JENSEN. *Mediação de conflitos de marcas na esfera administrativa*. Trabajo de Maestría. Curso de Posgrado e investigación, Instituto Nacional da Propiedad Industrial, Rio de Janeiro, 2014, p. 132.

administrativo (que continúa gozando de su potestad para realizar el examen – veáse el caso del INPI-BR).

Mientras los países del Mercosur permanecen en silencio acerca del arbitraje en el campo de la propiedad industrial, la verdad es que la opción legislativa de ciertos países refleja la tendencia contemporánea hacia una creciente apertura al arbitraje y a los demás medios de composición extrajudicial de los litigios en materia de propiedad intelectual.

Forma parte de esto igualmente la expresión, por ejemplo, que consta en el art. L615-17 del Código de la Propiedad Intelectual francés, en la redacción dada por la Ley 2011-525, del 17 de mayo de 2011<sup>226</sup>. Los Estados Unidos de Norteamérica, en lo que respecta al arbitraje en materia de patentes, por ejemplo, vincula sus efectos *inter partes*, como se encuentra establecido en la sección 294, letra a) del *Patent Act* estadounidense<sup>227</sup>. De acuerdo al sistema jurídico estadounidense, los tribunales arbitrales pueden, aunque más no sea que por efecto de una mera convención de las partes, conocer la validez de una

---

<sup>226</sup> Art. L615-17 – «*Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil [...].*» FRANCIA. Código de la Propiedad Intelectual Francés. Veáse: [http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/5/17/2011-525/jo/article\\_196](http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2011/5/17/2011-525/jo/article_196). Accedido el: 15 ago. 2015.

<sup>227</sup> Sección 294, letra a) – «*A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to the patent validity or infringement arising under the contract. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract.*» Además, la letra c) de la misma disposición agrega: «*An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other persons.*» USA. *United States Code Title 35*. Veáse: <https://www.law.cornell.edu/patent/35uscs294.html>. Accedido el: 15 ago. 2015.

patente. No obstante, la eficacia de la respectiva decisión, en este como en todos los demás aspectos, queda restringida a las partes en el proceso arbitral.

Suiza, por ejemplo, desde la década de 1970, autoriza que los litigios que involucran patentes se sometan al arbitraje. El *Federal Institute of Intellectual Property* (IPI) aceptó un laudo arbitral que declaró nula una patente y canceló su registro<sup>228</sup>. El arbitraje también aparece recogido en el art. 136 de la nueva Ley de Patentes de España nº 24/2015, del 24 de julio, disponiendo que «Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho»<sup>229</sup>.

En México, se incorpora la figura del arbitraje en la Ley Federal del Derecho de Autor de 24 de diciembre de 1996, la misma que entró en vigor el 24 de marzo de 1997. Luego, en el caso de no lograrse la avenencia<sup>230</sup>, el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) exhortará a las partes para que se acojan al arbitraje establecido en el art. 219 y siguientes de la Ley<sup>231</sup>. El Indautor está obligado a auxiliar al grupo arbitral, elegido por las partes de una lista formulada a cada año por la Oficina, publicada en enero en el Diario Oficial de la Federación (DOF), junto con el arancel que reglamenta durante ese período,

---

<sup>228</sup> Citado por: LEMES, SELMA. «*O papel do agente da propriedade industrial na América Latina e Caribe*». Disponible en: <[http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo\\_juri34.pdf](http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri34.pdf)>. Accedido el: 3 ago. 2015. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>229</sup> ESPAÑA. *Ley nº 24/2015, de 24 de julio*. Disponible en: [https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328). Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>230</sup> Los datos de acuerdos de avenencia por año están disponibles en: [http://www.indautor.gob.mx/documentos\\_oficial/Graficasavenencias.pdf](http://www.indautor.gob.mx/documentos_oficial/Graficasavenencias.pdf). Accedido el: 1º jun. 2015.

<sup>231</sup> Artículo 219. – «En el caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos por esta Ley, las partes podrán someterse a un procedimiento de arbitraje, el cual estará regulado conforme a lo establecido en este Capítulo, sus disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria, las del Código de Comercio.» MÉXICO. *Ley Federal del Derecho de Autor de 24 de diciembre de 1996*. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfda/LFDA\\_orig%2024dic96.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfda/LFDA_orig%2024dic96.pdf). Accedido el: 1º jun. 2015.

en la materia de notificaciones, control del procedimiento y cualquier asunto de simple trámite relacionado con el arbitraje.

Por otro lado, en México la Ley de Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, y sus respectivas reformas publicadas en 2012, recogió en su art. 227 la posibilidad del arbitraje, al disponer sobre los delitos en materia de propiedad industrial, las controversias mercantiles y civiles, y las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley, dispuso que, «[...] cuando dichas controversias afecten solo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje»<sup>232</sup>.

---

<sup>232</sup> MÉXICO. *Ley de Propiedad Industrial de 27 de junio de 1991*. Disponible en: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg\\_LPI.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LPI.pdf). Accedido el: 1° jun. 2015. Para los casos de infracción administrativa, está la declaración administrativa de infracción, que se puede solicitar ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), en la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, la cual actúa a través de su Subdirección Divisional de Prevención a la Competencia Desleal. Durante el procedimiento de declaración administrativa de infracción, se pueden hacer visitas de inspección; ordenar el retiro de circulación o impedir ésta, etc. Incluso, el IMPI puede conciliar los intereses de los involucrados. En la segunda sesión de 2003 de la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se discutió el tema de las facultades de conciliación de ese Instituto en el contexto de procedimientos de declaración administrativa: «Cabe destacar que el procedimiento de conciliación que se pretende regular, se concibe como un método mediante el cual, un intermediario neutral, concretamente este IMPI, a petición de una o ambas partes, en cualquier momento de una controversia procure proporcionar una vía alterna para la obtención de una solución mutuamente satisfactoria. El Instituto carecerá de autoridad para imponer una resolución, ya que se trata de un procedimiento voluntario sin naturaleza coercitiva; bajo este contexto, cualquiera de las partes podrá abandonar el procedimiento en cualquier etapa anterior a la firma de una solución formalmente convenida. Con objeto de proporcionar un adecuado nivel a este procedimiento, esta función de conciliación, en una etapa inicial estará limitada a la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial, sin embargo, de incrementarse de manera considerable el volumen de solicitudes, podrá delegarse en la Dirección de Protección a la Propiedad Intelectual. Las partes podrán acudir personalmente o por conducto de su representante legal, lo cual amplía por un lado la posibilidad de inmediatez en la solución del conflicto y genera una mayor transparencia hacia los usuarios del sistema de propiedad industrial. En base a lo anterior, por unanimidad se adoptó el siguiente acuerdo: 30/2003/2ª. Se aprueba el Manual del Procedimiento de Conciliación previsto en el artículo 199 bis 8 de la Ley de la Propiedad Industrial.» Véase en: [http://www.impi.gob.mx/proteccion/Paginas/proceso\\_de\\_conciliacion\\_2.aspx](http://www.impi.gob.mx/proteccion/Paginas/proceso_de_conciliacion_2.aspx). Accedido el: 1° jun. 2015.



Por la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador (Codificación 2006-013), que reglamenta la protección de invenciones, dibujos, topografías, marcas, entre otros, existe la posibilidad de arbitraje, recogida en el art. 374, disponiendo que:

Art. 374. Toda controversia en materia de propiedad intelectual podrá someterse a arbitraje o mediación, de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial N° 145 de 4 de septiembre de 1997. Para tal efecto, el IEPI está autorizado a suscribir el respectivo convenio arbitral sin necesidad de consultar al Procurador General del Estado. (Destacado nuestro)<sup>233</sup>

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender, a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.

Un punto que llama la atención en la Ley de Ecuador es que, para efectos de lo dispuesto en el artículo 374, el IEPI está autorizado a suscribir el respectivo convenio arbitral sin necesidad de consultar al Procurador General del Estado. En aras de aclarar la disposición del artículo, el IEPI consultó a la Procuraduría General del Estado (OF. PGE. n°: 13765, del 29 de abril de 2010) cuestionando si podría considerar al IEPI como una institución sin fin de lucro, en los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley de Arbitraje y Mediación y si el IEPI podría establecer y administrar un Centro de Arbitraje para la solución de conflictos que pudiesen surgir entre particulares en materia de propiedad intelectual.

Dicha consulta fue absuelta favorablemente en ambos casos por la Procuraduría General del Estado entidad que, en razón de la naturaleza de un

---

<sup>233</sup> ECUADOR. *Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador (Codificación 2006-013)*. Disponible en: <[http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file\\_id=195678](http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=195678)>. Accedido el: 15 jul. 2015.

centro de arbitraje requirió, antes de expedir su absolución a la consulta, la opinión del Consejo de la Judicatura, organismo que también consideró viable que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual estableciese un Centro de Arbitraje para la resolución de conflictos y divergencias sobre esa materia disponiendo, al final «los conflictos que surjan entre particulares en materia de propiedad intelectual» (destacado nuestro)<sup>234</sup>.

Si, por un lado, en general es cierto que se puede afirmar que las materias de la propiedad intelectual son susceptibles de ser sometidas al arbitraje bajo la lectura del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador, por el otro, queda condicionado por la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual y la posibilidad de transigir, o sea, por la misma ley que en su artículo 332 dispone «[...] la observancia y el cumplimiento de los derechos de Propiedad Intelectual son de Interés Público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia». Este es justamente el punto sobre el cual resulta necesario reflexionar para verificar en los casos concretos cuál es el alcance de este «interés público» en una situación particular y cuál es la dimensión del interés privado, lo que deben realizar todas las Oficinas de Propiedad Industrial<sup>235</sup>.

---

<sup>234</sup> La Procuraduría General del Estado se pronunció de esta forma: «Pronunciamientos: 1) De la redacción del citado artículo 39 de la mencionada Ley codificada, se desprende que esta disposición faculta a las «instituciones sin fines de lucro» para organizar centros de arbitraje, sin hacer distinción alguna entre entidades de derecho público o privado, ni especificar las actividades a las que deben sujetarse los centros de arbitraje que se organicen. 2) Con fundamento en lo expuesto y en atención a los términos de su consulta, se concluye que el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) puede establecer y administrar un Centro de Arbitraje para la solución de los conflictos que surjan entre particulares en materia de propiedad intelectual.» Disponible en: <http://www.pge.gob.ec/images/upload/consultas/abril2010.pdf>. Accedido el: 15 jun. 2015.

<sup>235</sup> VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ, SANTIAGO. «*El arbitraje y la propiedad intelectual*». Disponible en: <<http://www.santiagovelazquezabogados.com/descarga/2.pdf>>. Accedido el: 15 jun. 2015.

Esta tendencia de incorporar la posibilidad del arbitraje en estos conflictos corresponde, por otra parte, a una innegable necesidad social, dadas las dificultades experimentadas por los sistemas judiciales y las Administraciones en responder en tiempo hábil a las múltiples solicitudes de tutela que reciben corrientemente.

En el Derecho Comparado, primordialmente en lo que respecta al arbitraje en el marco del procedimiento administrativo de registro de marca, cumple destacar el caso de España, donde el arbitraje se encuentra expreso en la Ley nº 17/2001 que regula el régimen jurídico de las marcas, y el caso de Portugal, que dedicó los art. 48 y siguientes de su Código de la Propiedad Industrial para tratar sobre la constitución del Tribunal Arbitral, ambos objeto de nuestra investigación.

Un régimen semejante inherente al arbitraje de cuestiones que surgen en el marco del procedimiento de oposición al registro de diseños industriales, se estableció en el seno de la Ley nº 20/2003 sobre el diseño industrial (art. 42)<sup>236</sup> de España.

---

<sup>236</sup> Artículo 42. «Arbitraje. 1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento de oposición, de conformidad con lo establecido en este artículo. El arbitraje solo podrá referirse a los motivos mencionados en los párrafos b), c) o d) del apartado 2 del artículo 33 de esta ley. En ningún caso el arbitraje podrá suponer modificaciones del diseño que contravengan las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 35 de esta ley. 2. El convenio arbitral solo será válido si está suscrito además de por el titular del registro, por los titulares de los derechos anteriores que hubiesen formulado la oposición a que se refiera o, en su caso, interpuesto recurso contra el acto resolutorio de ésta. 3. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al procedimiento de oposición. Resuelto el recurso de alzada contra el acto resolutorio de la oposición planteada, quedará expedita la vía contencioso-administrativa, salvo que se haga valer ante la oficina la firma del convenio arbitral. 4. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose su inadmisibilidad, o teniéndose por desistido si se hubiere interpuesto con anterioridad. 5. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución. 6. Deberán comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una

El arbitraje, como hemos subrayado, reduce los costos de transacción, entendidos como la serie de gastos incurridos por los individuos o empresas en cualquier actividad comercial, ya que el arbitraje procura reducir los tiempos de sustanciación al mínimo, a diferencia obvia de los establecidos para los órganos judiciales y administrativos. Sin duda alguna, se observa un intento por parte de los países en implementar la posibilidad del arbitraje en las controversias surgidas en el ámbito de la propiedad intelectual, considerando incluso que se pueda convertir en una alternativa a la tutela administrativa.

Aún cuando no es objeto del estudio, cumple añadir que la mediación también está marcando su espacio, tanto es así, que ya esta prevista en el ámbito del INPI-BR y en la OAMI<sup>237</sup>.

La OAMI ofrece un servicio de mediación iniciado en 2011 relativo a procedimientos *inter partes*, en el marco del procedimiento de recurso (que se suspenderá cuando proceda), que permite que las partes alcancen un acuerdo amistoso. En la Decisión nº 2013-3 del Presidium de las Salas de Recurso del 5 de julio de 2013 relativa a la solución amistosa de litigios, señalo que en el que se considerase útil, las Salas de Recurso extenderán una invitación a las partes a alcanzar un acuerdo amistoso para resolver su litigio en cualquier procedimiento *inter partes*. En la decisión se recogen las particularidades del procedimiento de mediación en el ámbito de la OAMI, articulándose tal decisión en base a la Directiva nº 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo

---

vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los efectos previstos en el apartado anterior.» España. *Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial*. Disponible en: <http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13615>.

<sup>237</sup> La conciliación aparece en Cuba en el art. 56 del Reglamento del Decreto Ley nº 203/2000: Artículo 56 – «La Oficina evaluará el contenido del recurso conjuntamente con los documentos que obran en el expediente, practicará las pruebas que estime necesarias e invitará a las partes a una conciliación, si lo considerase útil.» Reglamento del Decreto Ley nº 203/2000, de marcas y otros signos distintivos. CUBA. *Reglamento del Decreto Ley nº 203/2000, de marcas y otros signos distintivos*. Disponible en: [http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file\\_id=178797](http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=178797)>. Accedido el: 15 jul. 2015.

de 2008, que tratan ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles<sup>238</sup>.

En la decisión se reconoce que la mediación debería facilitar la obtención de dicho acuerdo amistoso, «*sin perjuicio de otros mecanismos alternativos de resolución de litigios*».

La decisión se aplica en los procesos en que dos o más partes en un procedimiento ante la OAMI intenten alcanzar un acuerdo amistoso sobre su litigio, señalando que no se aplicará a los derechos y obligaciones sobre los cuales las partes no tengan libertad de decidir en virtud de la legislación aplicable, como son los casos de motivos de denegación absolutos de una solicitud de marca comunitaria o de un dibujo o modelo comunitario (Véase: Directiva nº 2008/52/CE, del 21 de Mayo de 2008 - Considerando nº 10). Consecuentemente, la mediación no se puede llevar a cabo en aquellos asuntos en que la propia OAMI es la otra parte de la decisión impugnada.

Este procedimiento es confidencial, gratuito<sup>239</sup> y establece que el mediador debe ser un miembro del personal de la Oficina, libremente elegible a partir de la lista ofrecida por la OAMI y que la petición de mediación, mediante declaración escrita, se produce después de presentado el recurso contra la resolución de la OAMI y, cuando está motivado por escrito, suspende el procedimiento de recurso<sup>240</sup>.

---

<sup>238</sup> OAMI. «*Decisión nº 2013-3 del Presidium de las Salas de Recurso de 5 de julio de 2013 relativa a la solución amistosa de litigios*». Disponible en: <[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/presidium\\_boards\\_appeal/presidium\\_decision\\_2013-3\\_es.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/presidium_boards_appeal/presidium_decision_2013-3_es.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>239</sup> De conformidad con el art. 1.3 de la *Decisión nº 2013-3 del Presidium de las Salas de Recurso de 5 de julio de 2013 relativa a la solución amistosa de litigios*.

<sup>240</sup> Artículo 2 – «Suspensión 1. El recurso ante las Salas de Recurso y la mediación constituyen dos procedimientos independientes. Cuando las partes hayan solicitado un procedimiento de mediación y se haya presentado el escrito motivado y, en su caso, se hayan abonado a la Oficina las cargas administrativas, la sala suspenderá el procedimiento de recurso en espera del resultado de un acuerdo amistoso. 2. En caso de que la mediación fracase, se reanudará el procedimiento de recurso.» OAMI. «*Decisión nº 2013-3 del Presidium de las Salas*

Es importante destacar que, a diferencia de Brasil, el contexto de la OAMI, es distinto si se toma en cuenta el tiempo de análisis de los recursos, que son reducidos. Las Salas de Recursos de la OAMI, reciben cerca de 2.500 asuntos y el promedio temporal para la resolución oscila entre un año y año y medio, y algunos pueden conducirse posteriormente al recurso lo que deriva en un proceso complejo, longevo y costoso. Un procedimiento de recurso dirigido a la OAMI comenzó el 16 de septiembre de 2008 por ejemplo, y después de pasar por la Sala de Recursos llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde fue juzgado el 18 de octubre de 2012, es decir, en cuatro años. En Brasil, este plazo puede transcurrir apenas entre la interposición del recurso dirigido al INPI-BR y su análisis<sup>241</sup>.

De todos modos, para la finalidad de nuestra investigación sobre los puntos de este procedimiento, es importante tener en cuenta, que: a) ocurre únicamente entre particulares (personas físicas o jurídicas), sin la participación de la OAMI y b) ocurre en la etapa del recurso y solo puede tratar de prohibiciones relativas.

---

*de Recurso del 5 de julio de 2013 relativa a la solución amistosa de litigios*». Disponible en: <[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/presidium\\_boards\\_appeal/presidium\\_decision\\_2013-3\\_es.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/presidium_boards_appeal/presidium_decision_2013-3_es.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>241</sup> Datos disponibles en: [http://www.oepm.es/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/62\\_2013\\_09\\_25\\_MediacionYMarcaComunitaria.pdf](http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/62_2013_09_25_MediacionYMarcaComunitaria.pdf). Accedido el: 15 jul. 2015.

## 4 LA CONSTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE MARCAS: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO EN BRASIL, ESPAÑA Y PORTUGAL

Desde el ámbito internacional, cumple subrayar que el Anexo 1C – TRIPS, en su preámbulo, reconoce la necesidad de contar con un marco multilateral de principios, normas y disciplinas y, más precisamente, que «[...] los derechos de propiedad intelectual son derechos privados». El objetivo es que «[...] la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones» (art. 7), objetivo este que coincide con las finalidades de las oficinas de registro <sup>242</sup>.

Por lo tanto y como ya fue mencionado muchas veces, el TRIPS establece niveles mínimos de protección y cubre las marcas en la Sesión 2, que establece en su artículo 2.1, en relación a las Partes II, III y IV, que los miembros cumplirán lo dispuesto en los artículos 1° al 12 y 19 del CUP revista en Estocolmo (1967) <sup>243</sup>. Es interesante recordar, tal como señalado anteriormente, que tanto las previsiones del TRIPS como las del CUP están

---

<sup>242</sup> BRASIL. *Decreto n° 75.572, del 8 de abril de 1975*. BRASIL. *Decreto n° 1.263, del 10 de octubre de 1994*. Este último corrobora la declaración de adhesión a los arts. 1° al 12° y al art. 28°, alínea 1, del texto de la revisión de Estocolmo del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

<sup>243</sup> BRASIL. *Decreto n° 1.355, del 30 de diciembre de 1994*. Disponible en: <<http://www.planalto.gov.br>>. Accedido el: 15 mar. 2015. Véase el texto del TRIPS en: [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/trips\\_s.htm#issues](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm#issues). Accedido el: 15 ago. 2015.

presentes en las leyes de Brasil, España y Portugal, salvo las excepciones previstas en los citados acuerdos.

Acerca de los procedimientos administrativos, el artículo 2°.3 del CUP señala que «[...] quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia [...]». Es decir que, según el TRIPS, como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual, los miembros podrán exigir que se respeten los procedimientos y trámites razonables (art. 62°.1), pero, si la adquisición se condiciona al otorgamiento o registro de tal derecho, «[...] los miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes [...] permitan su otorgamiento o registro dentro de un *período razonable*, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente» (art. 62°.2, TRIPS y destacado nuestro).

Por el artículo 62°.5 también se establece que las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos (adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación) quedarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial.

Es evidente que los Estados Miembros no tienen la obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del existente (art. 41.5, TRIPS), así como los miembros también deben garantizar, al disponer de un sistema de registro, que el sistema permita que el registro se otorgue dentro de un período razonable, una condición que el INPI-BR no atiende en la actualidad. Por lo tanto, se deduce de manera sensata que colocar a disposición medios alternativos de resolución de los conflictos en materia de marcas, aún en sede de procedimiento administrativo, es una medida de justicia, que objetiva garantizar todos los medios eficaces de



protección de sus derechos, lo que debe coincidir con las disposiciones de la normativa internacional.

La adquisición del derecho de propiedad en las leyes de Brasil, España y Portugal depende del registro, y el procedimiento se rige por las leyes de estos países. Eso significa que el titular no se convierte en dueño del signo meramente por realizar el depósito, sino que solo lo hará después que los órganos competentes concedan el registro una vez analizada la petición, cuando estará investido con todas las potestades de propietario.

Consecuentemente, este estudio se planteó con el propósito de colocar a disposición de los usuarios una alternativa para el actual sistema de registro, por considerar que los derechos de propiedad intelectual *lato sensu* son derechos privados, y que el otorgamiento del registro a los usuarios dentro de un período razonable debe estar garantizado. No obstante, es importante comprender primero todas las etapas del procedimiento administrativo de registro en Brasil, España y Portugal, en la medida en que este arbitraje especial está arraigado en el seno del procedimiento.

## **4.1 El procedimiento administrativo del registro**

Para adquirir la propiedad de la marca, el interesado debe depositarla en el respectivo órgano competente que, en el caso brasileño, es el INPI-BR, sito en Río de Janeiro, mientras que en el caso español es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), sita en Madrid, y, en el caso de Portugal, es el INPI-PT, sito en Lisboa.

La característica principal de esos órganos es que actúan con prerrogativas concedidas por el Estado, bajo las normas del derecho administrativo que reglamenta sus actuaciones.

Hay que aclarar que los órganos de concesión de los registros son órganos de administración del Estado y, en esa condición, los actos que conceden (o no) los registros de los signos son actos administrativos. Es esencial que esto quede bien claro al hablar de un arbitraje en derecho de marcas, pues, en realidad, se quiere decir que se trata de una modificación del acto administrativo (no firme) con el objetivo de obtener la propiedad sobre la marca y no propiamente de anulación de la marca, puesto que no es la marca que se modifica sino el acto administrativo<sup>244</sup>.

En el caso de los derechos de propiedad industrial, su ocurrencia es el hecho que genera el derecho potestativo o formativo al pedido de depósito dirigido a Oficina, cuyo ejercicio repercute en la esfera jurídica del propio titular, de naturaleza autoconstitutiva. Es importante recordar que el derecho formativo es, *de facto*, un derecho y no una simple facultad. Esto se debe al hecho que la ocupación de la señal es una facultad, y el poder que tiene el ocupante de la señal de formar su derecho real por medio del registro es un derecho formativo generador.

La actuación de la administración en la concesión de las marcas en el marco del derecho formativo que tiene el titular de solicitar el registro de la señal que cumple con los debidos requisitos legales, es un acto vinculado a ley. Se hace imperativo subrayar que el acto administrativo en este caso no es anterior al ejercicio del derecho formativo, sino posterior al mismo. El derecho formativo generador, aunque ejercido, requiere el acto administrativo subsecuente para que se alcancen todos sus fines. Luego, el depósito de la señal que cumple con los requisitos para alzar la posición de marca registrada necesita que exista este acto subsecuente.

---

<sup>244</sup> BANDEIRA DE MELLO, C.A. *Curso de direito administrativo*. 20 ed. Malheiros, São Paulo, 2006, p. 366-367; MEIRELLES, H. L. *Direito administrativo brasileiro*. 28 ed. Malheiros, São Paulo, 2006, p. 145; y CARVALHO FILHO, J. S. *Manual de direito administrativo*. 18 ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 92.

De esa forma, si se han observado todas las exigencias impuestas por la ley, el pedido crea únicamente para la Administración el deber jurídico de registrar la medida por escrito. No se puede decir que se ha constituido un derecho real antes de implementar esa medida. Ese panorama revela la naturaleza de la decisión de la Oficina, que no se muestra como simple acto ejecutivo, sino en su calidad de prestación que atiende a dos obligaciones del poder público: la del orden procesal de decidir sobre el pedido; y la de completar el ejercicio del derecho al registro, en el ámbito del derecho material.

El proceso administrativo (tutela administrativa), instaurado en la Oficina en virtud de un pedido solicitado por alguien que afirma tener derecho a la protección de una creación intelectual (derecho formativo generador), no es otra cosa que el proceso en el cual actúa el poder del Estado para examinar los requisitos exigidos por ley (tutela normativa) para la tutela de la propiedad intelectual. El registro constituye la expresión concreta del deber estatal de brindar una tutela administrativa al derecho de propiedad industrial, tal como delineado anteriormente.

Los actos administrativos, aun los realizados en el ámbito del derecho de la propiedad intelectual no escapan, naturalmente, a ese control, exigiéndose que ellos tengan los mismos presupuestos que los demás actos administrativos, así como las características que le son peculiares. En cuanto a la validez, los actos administrativos practicados dentro del derecho de la propiedad intelectual pueden analizarse desde una perspectiva general (sujeto, objeto, forma, motivo y finalidad), y desde una perspectiva específica, la obediencia a los dispositivos de las leyes cotejadas.

Las oficinas de registro, como órganos ejecutores de las normas de propiedad industrial, deben obedecer a principios impersonales, como el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país, mientras que interés del titular es de orden específico sobre el bien incorpóreo en cuestión. Por lo tanto,

el acto constitutivo del registro no le interesa a la Administración, sino al particular y su modificación se de interés de la Oficina de forma que difiere del interés privado del particular, pues el objeto no es un bien de la Administración, sino de particular.

El proceso administrativo se inicia con un acto al que el ordenamiento jurídico atribuye el efecto de poner en marcha el procedimiento, a saber, el depósito, que, a su vez, pone en marcha el procedimiento de registro. Ese acto de iniciación da lugar al nacimiento de una sucesión de trámites o fases tendientes a decidir tanto las cuestiones planteadas por el acto como cualesquier otras derivadas del objeto específico del procedimiento. En el derecho de las marcas, el procedimiento se inicia con el acto de particular (sea persona física o jurídica) que, en cualquier momento puede renunciar al depósito (o al registro) y, como se defiende, puede optar por un arbitraje en casos específicos.

Para comprender cabalmente el proceso, es esencial recorrer las etapas del proceso administrativo del registro, comparando las leyes brasileña, española y portuguesa.

#### **4.1.1 Solicitud y fecha del registro**

Para que se otorgue una fecha de presentación a la solicitud (día, hora, minuto), que es la se tomará en cuenta a efectos de la prioridad, es necesario que contenga la identificación del solicitante y la reproducción del signo para el que se pide la marca. El depósito debe referirse a una única<sup>245</sup> señal distintiva<sup>246</sup> (artículo 155, Ley nº 9.279/1996 y artículo 12 de la Ley nº 17/2001) y debe estar acompañado de la documentación pertinente (artículo 128, Ley nº 9.279/1996, artículo 12 de la Ley nº 17/2001 y art. 233 del Decreto-Ley nº 36/2003), datos

---

<sup>245</sup>Cabe aclarar que ese signo puede estar formado por distintos elementos, como en el caso de una marca mixta.

<sup>246</sup> En Brasil, a diferencia de España, hay que hacer un registro para cada clase, pues no se adopta el sistema multiclase.

del depositante, reivindicaciones pertinentes y pagos de las tasas. En este punto, lo importante es que la fecha de presentación de la marca es sumamente relevante porque esa será la fecha que se tomará en cuenta para cotejar la marca solicitada con los signos anteriores.

Por otro lado y de manera general, la fecha de presentación coincide con la de prioridad. Sin embargo, en la prioridad unionista y en la prioridad derivada de una exposición (artículo 11, CUP) la fecha considerada es la fecha reivindicada en prioridad (artículos 14 y 15, Ley n° 17/2001, artículo 127, Ley n° 9.279/1996, art. 233.1, g del Decreto-Ley n° 36/2003 y artículo 4 del CUP)<sup>247</sup>.

El efecto de prioridad consiste en aprovechar, en los 6 meses siguientes la oportunidad para solicitar la misma marca en los Estados miembros del CUP/TRIPS reivindicando la prioridad de la primera solicitud presentada. En resumen, para analizar las prohibiciones relativas frente a los derechos anteriores, no debe tomarse en cuenta la fecha de presentación, sino la fecha de prioridad unionista.

#### **4.1.2 Examen de los requisitos y publicación**

Recibida la solicitud de la marca, el órgano competente examina los requisitos formales, un examen de oficio realizado en todas las oficinas analizadas (BR/ES/PT). El órgano verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos y, al comprobar dicho cumplimiento se atribuye el derecho a determinar la fecha de presentación. Caso contrario, emite una comunicación al solicitante para que subsane las irregularidades (artículo 16, Ley n° 17/2001, artículo 157, Ley n° 9.279/1996 y art. 10.7 y 14 del Decreto-Ley n° 36/2003). Una vez subsanadas las irregularidades contenidas en la solicitud, la fecha de

---

<sup>247</sup> De conformidad con el artículo 4, se pueden beneficiar de la prioridad unionista los Estados miembros del CUP y también quienes hayan presentado la solicitud en algún Estado miembro de la OMC.

presentación otorgada indicará el día en que se cumplieron las exigencias (arts. 16.3, Ley nº 17/2001, artículos 156 y 157, Ley nº 9.279/1996 y art. 11.6 del Decreto-Ley nº 36/2003).

El órgano competente examina los requisitos formales de oficio y, si el solicitante no se manifiesta, se considera que ha desistido de su solicitud (puede hacerlo parcialmente, de conformidad con los artículos 9.2 y 16.5 de la Ley nº 17/2001). Realizados los correspondientes trámites y no habiendo ningún defecto de forma, ni nada que ofenda el orden público o las buenas costumbres, el órgano publica la solicitud.

En Brasil, los procedimientos administrativos se publican en la Revista de la Propiedad Industrial (RPI), mientras que en España se publican en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y, en Portugal, en el Boletín de la Propiedad Industrial (BPI), con el objetivo de permitir que los titulares anteriores puedan presentar una oposición cuando estimen que se configura una violación a su derecho.

La formalidad del registro tiene por objeto hacer conocer como firme la apropiación de determinada señal como marca de uso exclusivo de una persona<sup>248</sup>. Sin embargo, los ordenamientos jurídicos nacionales tratan de forma diversa la manera o el en que se procede ese registro, y es en este punto donde radica la principal diferencia entre los casos de España, Brasil y Portugal.

Uno de los cambios más significativos introducidos por la Ley nº 17/2001 se refiere exactamente al examen de los requisitos o prohibiciones relativas, eso, primordialmente porque la OEPM, antes de la referida ley, realizaba el examen de oficio de las prohibiciones absolutas y relativas. En virtud del cambio ocurrido las prohibiciones relativas solo se examinan en la actualidad cuando se presenta una oposición.

---

<sup>248</sup> CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial. Op. cit.*, 1982, p. 929.

Las modificaciones partieron, más allá de la necesidad de ajustarse a los compromisos asumidos, del objetivo de dotar a la marca de un procedimiento ágil y lógico, basado en la experiencia de la Oficina y con el propósito de responder a la creciente demanda de agilidad y eficiencia exigida en la materia. De esa forma, las prohibiciones relativas solo se examinan cuando un tercero legitimado formula la oposición a la solicitud de marca presentada ante el registro<sup>249</sup>.

De lo expuesto se desprende que la finalidad de esa novedad procedimental es triple. Primero, porque de hecho, está alineada con los sistemas mayoritarios, evita el «planteamiento por la Administración de conflictos artificiales» al señalar, de oficio, marcas anteriores cuando su titular no está interesado en oponerse a la nueva solicitud y, segundo, adquiere más rapidez y eficacia y, en tercero, porque está «más acorde con la naturaleza y sentido de las prohibiciones de registro y los intereses a tutelar, predominantemente públicos o generales en el caso de las prohibiciones absolutas, y de carácter privado en el caso de las prohibiciones relativas»<sup>250</sup>.

En la medida en que se está frente a un derecho privado y que no existe razón alguna para que el intervenga el Estado porque no existe un interés público (colectivo), es justificable que el examen de las prohibiciones relativas quede fuera de las competencias de oficio de la Oficina. El órgano tiene la competencia de publicar la solicitud para que los interesados presenten la correspondiente oposición, si lo estiman oportuno.

Al actualizar su Código, Portugal señaló la posibilidad de suprimir el examen de oficio de las prohibiciones relativas (veáse el art. 239.1),

---

<sup>249</sup> Sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes, en una búsqueda informática de anterioridades, pudieran gozar de un derecho mejor. Véase la exposición de motivos de la ley. ESPAÑA. *Exposición de la Ley n° 17/2001*.

<sup>250</sup> ESPAÑA. *Exposición de la Ley n° 17/2001*.

proponiendo una nueva dinámica administrativa, manifiesta en la exposición de motivos del Decreto-Ley n° 36/2003<sup>251</sup>. Cumple subrayar que las prohibiciones relativas apuntadas en el art. 239.2 del Decreto-Ley n° 36/2003 solo se analizan cuando invocadas en la reclamación, pues no existe la posibilidad de que la Oficina realice una búsqueda.

En Brasil, el órgano procede al examen formal y de fondo o sustantivo (prohibiciones relativas<sup>252</sup> y absolutas), aún cuando no tenga instancia de parte. Así siendo, en Brasil el procesamiento del pedido de registro de marca está sujeto a un análisis de los requisitos formales y, acto seguido, pasa por las etapas establecidas en el art. 6° de la Resolución n° 88/2013 del 14/05/2013, descritas en el ítem 5.7 – examen de fondo o sustantivo<sup>253</sup>.

No se objeta que las prohibiciones relativas versen sobre intereses particulares o privados, razón por la cual es importante tener en cuenta la experiencia de las demás oficinas para estudiar la posibilidad de que el examen

---

<sup>251</sup> «[...] importa también señalar que el presente Código manifiesta el compromiso de una nueva dinámica administrativa, consagrada en una reducción de los plazos de intervención del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en términos que no pongan en causa la certeza y la seguridad del sistema; esa opción no excluye, empero, que se sigan ponderando, fundamentalmente por medio del análisis de los resultados de experiencias extranjeras en términos de abandono del estudio oficioso de los motivos relativos de rechazo, otras modalidades de tramitación de los procesos de registros que permitan reducir aún más los respectivos plazos de concesión». PORTUGAL. Decreto-Ley n° 36/2003.

<sup>252</sup> El INPI-BR no hace una búsqueda por ejemplo, en los nombres comerciales registrados en la Junta Comercial, ni en los casos de conflictos de marca o títulos protegidos por los derechos de autor. En esos casos, no tiene cómo hacerlo y, así, la búsqueda depende de la manifestación de la parte interesada. En este aspecto, la sistemática del INPI-BR, a pesar de no estar recogida en la ley, es igual a la del INPI-PT.

<sup>253</sup> Se trata de etapas de análisis del examen sustantivo del Manual de Marcas (Resolución INPI/PR, n° 142/2014), o sea, del examen sustantivo compuesto del análisis de licitud, carácter distintivo y veracidad de la señal de marca, análisis de la disponibilidad de la señal de marca y análisis de eventuales oposiciones, manifestación del solicitante del pedido de registro y apreciación de documentos obligatorios en razón de la naturaleza y de la forma de presentación de la señal (art. 6° de la Resolución n° 88/2013, del 14/05/2013). De acuerdo con el art. 7°, párrafo único, de la Resolución n° 88/2013, del 14/05/2013, la investigación de anterioridades impeditivas se realiza solo en la clase de productos y servicios reivindicada. Si la investigación arroja pedidos o registros asignados en otras clases, se verifica si los productos o servicios señalados por las anterioridades en cuestión mantienen afinidad mercadológica con los ítems presentes en la especificación del pedido bajo análisis.



de oficio se restrinja a las prohibiciones absolutas. Ese examen es, sin duda alguna, el que más exige de parte del INPI-BR, a juzgar por el número de depósitos y oposiciones presentadas.

Las prohibiciones absolutas suelen ser aquellas que se refieren a un problema intrínseco de la señal, es decir, un problema relativo a los requisitos del registro. Luego, ese impedimento se funda en un interés público, basado en el mantenimiento del sistema de libre competencia en la medida en que todos tienen derecho a usar la señal. A partir de este entendimiento queda claro el límite establecido al arbitraje recogido en la Ley n° 17/2001, es decir, la definición de la arbitrabilidad a partir de lo que se entiende como derecho privado (patrimonial) y, por consecuencia, arbitrable.

En función de lo expuesto, estudiar<sup>254</sup> la posibilidad de suprimir el examen sustantivo o de fondo con relación a las prohibiciones relativas es compatible con su naturaleza y su función jurídica (distinción)<sup>255</sup> en la medida en que se trata de derechos privados y son los titulares los que deben defender

---

<sup>254</sup> El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI fue creado en 1998 como foro para examinar las cuestiones que atañen al desarrollo progresivo del derecho internacional en esas áreas, con el objetivo de facilitar la coordinación y brindar orientación al respecto, sin dejar de lado la armonización de las normas y los procedimientos nacionales. Ese Comité presentó, el 25 de enero de 2010 (SCT/11/6 - WIPO/STrad/INF/1 Rev.1), el resumen del cuestionario aplicado en las oficinas sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas. De él se concluye que muchos países no realizan el examen de oficio en lo que respecta a los motivos relativos a la denegación de la solicitud. Entre esos países están Alemania, Austria, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Indonesia, Italia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Lituania, Madagascar, Marruecos, Mónaco, Suiza, Túnez, la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Oficina de Marcas del Benelux (BBM) y la Comunidad Económica Europea (CEE). OMPI. STC. «*Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas*». Disponible en: <[http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo\\_strad\\_inf\\_1\\_rev\\_1.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/es/meetings/pdf/wipo_strad_inf_1_rev_1.pdf)>. Accedido el: 15 ago. 2015.

<sup>255</sup> La única función de que trata la Ley n° 9.279/1996 es la distintividad. Las funciones de las marcas no suelen estar «enunciadas expresamente en la legislación, con la única excepción de la función distintiva, que se encuentra invariablemente incorporada a la propia noción legal de marca», apunta Bugallo. BUGALLO MONTAÑO, BEATRIZ. *La protección jurídica del slogan publicitario en el derecho comparado*. Universidad de Montevideo, Montevideo, 2005, p. 116.

dichos derechos y no la Administración; o, como consta en la exposición de motivos de la Ley nº 17/2001, «su defensa no debe imponerse sino dejarse en manos de los propios interesados, quienes gozan en la presente Ley de todas las garantías del Estado de Derecho a través del trámite de oposición o del ejercicio de la acción de nulidad para proteger sus legítimos intereses y derechos»<sup>256</sup>.

### 4.1.3 Oposición

Una vez efectuado el depósito y publicado, empieza a correr el plazo de 60 días (dos meses) para que terceros interesados presenten oposición contra la solicitud de registro, teniendo como base las disposiciones contenidas en las leyes cotejadas (artículo 158 de la Ley nº 9.279/1996, artículo 17.1 del Decreto-Ley nº 36/2003 y 19 de la Ley nº 17/2001).

La oposición es un recurso administrativo, presentado por un tercero interesado, que se manifiesta contrario a la solicitud y requiere la protección de su derecho. En España, como se ha señalado, si no se presentan oposiciones la solicitud pasa a la fase de registro por el hecho de no existir un examen de fondo, únicamente cuando no es contraria a una disposición contenida en las prohibiciones absolutas. Sin embargo, en Brasil y Portugal (con reserva – véase el art. 239.2 del Decreto-Ley nº 36/2003), independientemente de la oposición, el órgano realiza el examen de las prohibiciones relativas y absolutas.

Como consecuencia natural del derecho de propiedad el ordenamiento positivo garantiza a los titulares de marcas registradas la facultad de oponerse a que otro las registre, o bien alguna otra señal sustantivamente similar. Es decir, colocados en una situación deliberativa, el órgano administrativo o el juez o tribunal arbitral deben cotejar que realmente abarque la marca de modo agregado.

---

<sup>256</sup> ESPAÑA. *Ley nº 17/2001*.

Las consecuencias de la falta de oposición se traducirían en la pérdida de la clientela que, convencida de estar adquiriendo el producto con marca registrada, pasaría a comprar los productos correspondientes a esa segunda marca. Lógicamente, eso genera una pérdida en la facturación y en el volumen de ventas, causando un perjuicio para el titular de la marca original. Por cierto, esa circunstancia ocurre con mayor énfasis en aquellos productos cuyas marcas ya hubieran alcanzado cierta notoriedad, lo que, incluso, es más fácil de comprobar. La circunstancia del aprovechamiento de la marca, sin los costos de creación correspondientes, da origen a los *free-riders*<sup>257</sup>.

Los fundamentos para las oposiciones se encuentran indicados en el artículo 124 de la Ley n° 9.279/1996, art. 6 de la Ley n° 17/2001 y artículos 238 a 245 del Decreto-Ley n° 36/2003. Además, para que una oposición pueda estimarse, es necesario probar que la marca solicitada sea incompatible con estos derechos, es decir que, en el caso de arbitraje, el árbitro tendrá de evaluar esas cuestiones. Al presentarse una oposición, el procedimiento incluye un intercambio de informaciones (recursos) del oponente y del solicitante. Después de recibir las consideraciones, el órgano competente decidirá por la admisión (total o parcial) o no de la marca solicitada. Por último, si la oficina desestima la oposición presentada, el depósito pasa a la etapa de registro.

---

<sup>257</sup> «(...) los principios de no-exclusión y no rivalidad caracterizan al bien público, lo cual, a su turno, significa que tienen lugar externalidades, es decir, como queda dicho, que gente se beneficia del bien sin haber contribuido a su financiación (*free-riders*) o, también, en otros casos, gente que se perjudica (externalidades negativas o costos externos), situación esta última en la que los *free-riders* son los emisores de externalidades». BENEGAS LYNCH (H), ALBERTO. *Bienes públicos, externalidades y los free-riders. El argumento reconsiderado*. Disponible en: <<http://www.hacer.org/pdf/Bienes.pdf>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

#### **4.1.4 Resolución de la solicitud**

No existiendo una manifestación de un tercero en el plazo de oposición, la Oficina decidirá por la admisión (total o parcial), es decir, en este caso, la OEPM, el INPI-BR o INPI-PT publicarán un anuncio de su resolución, estimando o desestimando el depósito.

Contra ese acto, aún imperfecto, cabe recurso en el caso brasileño dentro de un plazo de 60 (sesenta) días (art. 212, Ley nº 9.279/1996). El recurso se dirige al presidente del INPI-BR y su este trámite agota la instancia administrativa, pues la decisión final no admite recurso en esta esfera.

En España, una vez transcurrido el plazo fijado para la contestación (art. 21, Ley nº 17/2001), la OEPM acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificando, sucintamente en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la decisión. Contra este acto dictado por la OEPM cabe recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley nº 30/1992, del 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (art. 27.1, Ley nº 17/2001).

El INPI-PT, una vez transcurrido el plazo para la presentación de quejas, o cuando la discusión se muestre finalizada, procede al estudio del proceso (art. 237.1, Decreto-Ley nº 36/2003). El registro es concedido cuando no se haya detectado fundamento de rechazo y la queja, si la hubiere, sea considerada improcedente (art. 237.3, Decreto-Ley nº 36/2003). Del rechazo provisorio cabe recurso en el plazo de dos meses, bajo pena de que el rechazo se vuelva definitivo (art. 237.6, Decreto-Ley nº 36/2003). De esa decisión (rechazo definitivo), cabe recurso ante el Poder Judicial, en los términos del art. 39 del Código de Propiedad Industrial, o ante el Tribunal Arbitral, en los términos del art. 48 y siguientes.

Únicamente después que hayan transcurrido los plazos de recurso es que el titular del depósito, tras haber abonado los correspondientes pagos, tendrá derecho a la emisión del certificado de registro de su marca.

En efecto, el arbitraje referido en la ley de España es un arbitraje entre particulares, pero solo se puede optar por ese arbitraje posteriormente a la decisión en vía administrativa. Por otro lado, en Portugal, se realiza un arbitraje administrativo propiamente en sentido estricto, pues puede ser entre particulares y/o entre un particular y la Administración, lo que constituye una opción a la jurisdicción contencioso-administrativa sobre ciertas materias, como se analizará en el segundo capítulo.

## **4.2 Extinción de los derechos de marca**

Por el art. 142 de la Ley nº 9.279/1996, el registro de la marca se extingue por el término del plazo de vigencia (art. 56 de la Ley nº 17/2001), la renuncia (art. 57 de la Ley nº 17/2001 y art. 38 del Decreto-Ley nº 36/2003), la caducidad (art. 55 de la Ley nº 17/2001 y art. 269 del Decreto-Ley nº 36/2003) o por la no observancia del art. 127 de la Ley nº 9.279/1996. Para los casos de marcas colectivas o de certificación, la renuncia solo se admitirá cuando requerida en los términos del contrato social o estatuto de la propia entidad o de conformidad con el reglamento de utilización (art. 152 de la Ley nº 9.279/1996).

Como ya se ha mencionado, la vigencia del registro de marca es de diez años renovables en términos decenales (art. 133, Ley nº 9.279/1996, art. 31 de la Ley nº 17/2001 y art. 255 del Decreto-Ley nº 36/2003) y la prórroga debe efectuarse el último año de vigencia mediante el pago del respectivo valor, o s debe prorrogarse extraordinariamente por los 6 (seis) meses subsiguientes. Cuando el titular no efectúa el pago correspondiente, el registro se extingue. Al

extinguirse el registro, al titular le resta la posibilidad de recuperar la marca efectuando un nuevo depósito, en el caso que no haya ninguna anterioridad impeditiva.

El artículo 142, inciso II, de la Ley n° 9.279/1996 dispone sobre la segunda hipótesis de extinción de la marca, a saber, la renuncia, que podrá ser total o parcial con relación a los productos o servicios identificados por la marca.

La tercera hipótesis prevista en el artículo 142 determina que la marca se extingue cuando el registro caduca. El registro asegura la propiedad y el uso exclusivo de la marca; por consiguiente, el Estado concede al titular la exclusividad de ese signo y, en contrapartida, el titular debe efectivamente utilizar la marca. La plenitud del derecho solo se obtiene con el registro de la marca y su uso efectivo y comprobado. Al no comprobar el uso para los fines para los que se concedió y dentro de los plazos fijados por ley, el titular quedará sujeto al procedimiento de declaración de caducidad y extinción del registro.

El pedido de caducidad puede solicitarse a instancias de cualquier persona que tenga legítimo interés en hacerlo, después que hayan transcurrido cinco años desde su concesión, según la fecha de solicitud, y el titular no hubiere empezado a usar la marca, si ese uso se hubiere interrumpido por el mismo período consecutivo o si el titular utilizó la marca con un cambio que implique modificación de su carácter distintivo original. Sin embargo, es importante destacar que la caducidad no se declarará si el titular comprueba el uso o justifica la falta de uso por razones legítimas. De modo tal que, si el titular posee un contrato de licencia de uso de la marca, este servirá, por ejemplo, como prueba de uso, aunque no conste en apostilla en el INPI-BR.

De manera distinta a lo que ocurre en Portugal y España, en Brasil existe la necesidad de mantener/indicar un representante tercero. Por ese motivo, la última hipótesis de extinción prevista en el inciso IV del artículo 142 de la

Ley nº 9.279/1996 abarca la obligación que posee el titular domiciliado en el exterior de mantener un apoderado en Brasil según los términos del artículo 217 de la Ley nº 9.279/1996. Por lo tanto la persona domiciliada en el exterior se encuentra obligada a constituir y mantener un apoderado domiciliado en Brasil, otorgándole poderes para representarla ante la administración pública o judicial e, incluso, recibir citas, notificaciones o intimaciones, bajo pena de extinción sumaria del registro de marca.

En Portugal, con las modificaciones en el Decreto-Ley nº 36/2003 no se requiere la constitución de apoderado para todos los solicitantes domiciliados o establecidos fuera del territorio nacional, solo se exige la indicación de una morada en Portugal, e-mail o numero de fax para el envío de notificaciones. En este mismo sentido, la Ley nº 17/2001 dispone que quienes sean parte en un procedimiento y no tengan domicilio ni sede en España tendrán que designar, a efecto de las notificaciones, una dirección postal o, en su lugar, podrán indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la Oficina (veáse art. 29.4 de la Ley nº 17/2001).

Además de los casos de extinción del derecho de marca especificados, también se pierde el derecho a través del proceso administrativo de nulidad o por la acción de nulidad. A efectos de esta investigación, importa comprender mejor el caso de la renuncia del titular, ya que la caducidad, nulidad administrativa y judicial se rigen por un procedimiento propio y, siendo así, están bien delimitadas en la legislación, a diferencia de la renuncia en el caso brasileño.

Al referirse a la renuncia, el Código de Propiedad Industrial de Portugal establece que el titular puede renunciar a sus derechos de propiedad industrial, siempre que lo declare expresamente al INPI-PT, así como consta en el art. 57 de la Ley nº 17/2001. La renuncia puede igualmente ser parcial, cuando la naturaleza del derecho lo permite, cuando se tendrá que hacer un requerimiento

adjuntado al respectivo proceso; con la salvedad de que la renuncia no perjudique los derechos derivados que estén apostillados (art. 57.3 de la Ley n° 17/2001 y art. 38 del Decreto-Ley n° 36/2003)<sup>258</sup>.

Tratemos de la renuncia y de sus consecuencias.

La primera cuestión que se debe abordar se refiere al hecho de que la renuncia sancionada en la Ley n° 9.279/1996 se refiere al *registro* y no al *pedido de registro*. En este último caso, se estaría frente a un desistimiento del depósito y no ante una renuncia al derecho, ya que aquí tendríamos el derecho de propiedad consolidado, mientras que en el caso del pedido de registro se tiene una mera expectativa de derecho.

La renuncia implica abdicar, renunciar a derechos. Por el Código Civil brasileño, los negocios jurídicos beneficiosos y la renuncia se interpretan estrictamente (art. 114 de la Ley n° 10.406/2002)<sup>259</sup>. La renuncia es el acto jurídico por el cual alguien abandona un derecho sin transferirlo a otros; es, por consiguiente, un acto unilateral de voluntad<sup>260</sup>, que no depende de la administración pública ni de formalidades especiales, ya que es suficiente que conste en un documento válido<sup>261</sup>. Independe, por consiguiente, de la aceptación

---

<sup>258</sup> Además de esos casos, existe también la extinción de los derechos por caducidad, nulidad o anulabilidad (arts. 33 a 37 del Decreto-Ley n° 36/2003).

<sup>259</sup> Según el Código Civil Brasileño, se pierde la propiedad (mobiliaria e inmobiliaria) voluntariamente por enajenación, abandono y renuncia (artículo 1275, incisos I, II y III de la Ley n° 10.406/2002). Cabe recordar que los derechos de propiedad industrial se clasifican como muebles por determinación legal, tal cual lo refiere la Ley n° 9.279/1996. Ese rol presentado en el *caput* del art. 1.275 del Código Civil no se trata de *numerus clausus*, siendo meramente ejemplificativo y contemplando otras especies, ilustradas por leyes extravagantes.

<sup>260</sup> Como lo explica João da Gama Cerqueira, el acto de renuncia puede ser bilateral en cuanto a su perfección, cuando resulta de contrato y, en cuanto a sus efectos, cuando hay obligaciones recíprocas, como el caso de transacción o composición. En su esencia, no obstante, la renuncia es unilateral, tanto en lo que se refiere a su perfección como a sus efectos. Véase: CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial - Vol. II - Tomo II*. Rev. y actual. por Newton Silveira y Denis Borges Barbosa. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, p. 153. Nota al pie de página n. 282.

<sup>261</sup> CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial - Vol. II - Tomo II*. Rev. e atual. por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. *Op. cit.*, 2010, p. 153.



de un tercero o, aún de la Administración<sup>262</sup>. Además de unilateral, es irrevocable<sup>263</sup>.

De lo expuesto se desprende que, en oposición al instituto de la enajenación, en la renuncia nada se transmite a nadie, solo ocurre una abdicación del derecho real existente, convirtiéndose la cosa en *res nullius*. De esa forma, se pierde la titularidad subjetiva, y la cosa se convierte en un bien desocupado que, una vez cumplidos los presupuestos, podrá ser objeto de recaudación. La renuncia a favor de otros, por lo tanto, escapa al sentido del instituto porque implica enajenación.

Nótese que la renuncia tiene por objeto no el propio registro, sino la protección legal, que es el derecho resultante de dicha formalidad. Como lo expone João da Gama Cerqueira, la «renuncia equivale al abandono expreso de la marca. El titular del registro podrá obtener el mismo resultado por medios indirectos, dejando de renovarlo en el plazo legal o de usar la marca de modo efectivo [...], lo que corresponde a la renuncia o abandono tácito de la marca». La renuncia expresa, explica el autor, ofrece, no obstante, la ventaja de producir efecto inmediato<sup>264</sup>.

Para que la renuncia sea válida, debe ser pura y simple, sin reservas ni condiciones, pudiendo, no obstante, referirse a parte del registro o a uno o algunos productos comprendidos en el registro. La facultad de renunciar al derecho es del titular, ya sea el titular originario o no. Como ya lo defendía Bento de Faria en 1906, «ese derecho de renuncia es indiscutible, lo que no

---

<sup>262</sup> CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial - Vol. II - Tomo II*. Rev. y atual. por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. *Op. cit.*, 2010, p. 153.

<sup>263</sup> No hay comando imperativo que determine que la renuncia deba ser obligatoriamente expresa; puede ser tácita. Sin embargo, dependiendo del resultado buscado, la formalidad expresa es cualidad *sine qua non*. Sobre la renuncia del derecho de propiedad, ver: GONÇALVES, CARLOS ROBERTO. *Direito Civil Brasileiro*. Volume V, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 306.

<sup>264</sup> CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial - Vol. II - Tomo II*. Rev. y atual. por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. *Op. cit.*, 2010, p. 153.

exime, no obstante, de la prueba de identidad de quien la requiere, o de poderes especiales y expresos, cuando la hace un apoderado, o del instrumento de cesión, cuando la hace un cesionario»<sup>265</sup>.

Para Bento de Faria, el hecho que el titular del registro haga uso de la facultad de que dispone de renunciar a una parte de la marca o a su totalidad para evitar la prosecución de una acción, es la única utilidad de la renuncia<sup>266</sup>.

João da Gama Cerqueira consigna que la renuncia al registro puede ser útil en el caso de constituir condición de acuerdo para evitar la acción de nulidad de la marca o la prosecución de la acción ya intentada, cuando su titular, reconociendo la nulidad que lo vicia, prefiere desistir del mismo para eximirse de otros daños<sup>267</sup>.

Volvamos al caso de renuncia al *registro* y no al *pedido de registro*. Como lo hemos señalado, en el primer caso estamos frente a una situación de derecho consolidada mientras que, en el segundo, ante una expectativa de derecho. Considerando que la ley brinda protección al depositante del registro de marcas, se entiende que las reglas aplicables a la renuncia son plenamente aceptables para el caso de desistimiento del pedido.

Una vez hechas estas aclaraciones, se pone de manifiesto que la renuncia de la solicitud y/o del registro de marca es un instituto que posee plenas condiciones para responder a muchos de los conflictos que se plantean en el marco del procedimiento administrativo de registro, incluyendo los casos de renuncia de la oposición presentada por el titular del derecho anterior.

Además, la directriz constitucional brasileña establece que existe libertad en el derecho privado; libertad de creación y de pensamiento, libertad

---

<sup>265</sup> BENTO DE FARIA, ANTONIO. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial*. J Ribeiro dos Santos, Rio de Janeiro, 1906, p. 228.

<sup>266</sup> *Ibidem*, p. 228.

<sup>267</sup> CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial - Vol. II - Tomo II*. Rev. y actual. por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. *Op. cit.*, 2010, p. 153.

económica y de competencia, asentadas en el principio de la no intervención o de la intervención mínima del Estado en la economía. La excepción a la regla de la libertad económica es justamente la creación de monopolios y exclusividades por ficción jurídica, lo que crea la escasez artificial. No cabe a la Administración (INPI-BR) intervenir en el ámbito de la autonomía privada del titular, negando su pedido de apostilla de renuncia del registro de la marca o su pedido de desistimiento del depósito, como ya lo hizo en el pasado<sup>268</sup>.

Esas consideraciones son de suma importancia en la medida en que el INPI-BR estableció que las peticiones de desistimiento o de renuncia de derechos y los pedidos de transferencia de titularidad se someten a la viabilidad técnica del acuerdo de mediación, en los términos de la Resolución nº 84/2013 y de la Instrucción Normativa nº 23/2013, como se analizará más adelante.

De esa forma, no cabe al INPI-BR rechazar, en ningún momento o instancia administrativa, el desistimiento del pedido o de cualquier petición (inclusive la de oposición). Además, el desistimiento del pedido demuestra de forma irrefutable la ausencia del legítimo interés sin el cual la Administración Pública no puede seguir actuando<sup>269</sup>.

El referido entendimiento está plasmado en el hecho de que, aunque quepa al titular, mediante manifestación expresa, renunciar a derechos de libre disposición, ese «desistimiento o renuncia del interesado, según el caso, no perjudica la prosecución del proceso, si la Administración considera que el interés público así lo exige» (ver art. 51, § 1º y § 2º de la Ley nº 9.784/1999), lo

---

<sup>268</sup> Ver nota de pie de página 283 del Tratado de Propiedad Industrial: CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial - Vol. II - Tomo II*. Rev. y actual. por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. *Op. cit.*, 2010, p. 153.

<sup>269</sup> En ese sentido, Gustavo S. Leonardos cita trechos del acuerdo registrado por escrito por el 4º Turno del Tribunal Federal de Recursos de *Apelação Cível nº 69531/RJ-1549952*. LEONARDOS, GUSTAVO S. «*A perspectiva dos usuários dos serviços do INPI em relação ao registro de marcas sob a Lei 9.279/96*». Disponible en: <<http://www.llip.com/uploads/conteudo/110/1545485716.pdf>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

que impone trabas a la mediación prevista en la Resolución nº 84/2013 y la Instrucción Normativa nº 23/2013, y en una futura previsión de arbitraje.

Por lo tanto, el hecho de que el INPI-BR analice la señal presentada en la solicitud de depósito de marcas para examinar eventuales prohibiciones existentes, aún siendo las relativas, hace que, aunque haya renuncia de la oposición presentada ante el INPI-BR, por ejemplo, el análisis prosiga, fundado en el interés público y en la imposibilidad de alejar la prerrogativa (potestad) de analizar las señales llevadas a depósito.

**CAPÍTULO II – MARCO JURÍDICO DE LOS  
ARBITRAJES ESPECIALES: ESPAÑA Y PORTUGAL**



## **SECCIÓN PRIMERA - MARCO DEL ARBITRAJE EN MATERIA DE MARCAS: LEY N° 17/2001**

La OEPM es el organismo público de España responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial, incluyendo las marcas<sup>270</sup>. Sin embargo, hasta el día de hoy, la OEPM no se encarga de llevar a cabo el arbitraje establecido en el marco de la Ley n° 17/2001, que establece los dictámenes de protección de las marcas en España. Lo que no le impide de empezar a administrar los conflictos, a par de la Ley n° 24/2015 de patentes del 24 de julio, que en sus disposiciones finales modificó la Ley 17/1975, del 2 de mayo, elaborada por la OEPM, para incluir entre sus fines el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral.

En el ámbito de los derechos de marca y diseño industrial, la modernización de la legislación española contiene previsiones específicas sobre la utilización del arbitraje en el seno del procedimiento de registro de tales derechos, tal como subrayado.

En el caso de la Ley n° 17/2001, se trata de un arbitraje encaminado a la solución de controversias relativas a las cuestiones litigiosas surgidas por ocasión del procedimiento para el registro de una marca entre el solicitante y los titulares de derechos que hubieren causado la denegación del registro, o que

---

<sup>270</sup> La OEPM, organismo autónomo creado en el año 1975, cuya regulación específica sufrió posteriormente diversas modificaciones. Se trata, pues, de un organismo administrativo, cuya actividad se rige por el derecho administrativo. El artículo 27 de la Ley de Marcas (LM) establece que: «Los actos y resoluciones dictados por los Órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común». La revisión de los actos administrativos definitivos corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa y está regulada por la Ley n° 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción contencioso-administrativa.

hubieren formulado oposición, así como aquellos que hubieren interpuesto un recurso o comparecido durante el mismo.

Se trata de un avance en la arbitralidad de la materia, en especial, porque confiere valor de cosa juzgada al laudo y, por lo tanto, opera efectos no solo en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa sino también en la civil, según el art. 53 Ley nº 17/2001. Se establece que: «Quien ha sido parte en un proceso contencioso-administrativo no puede demandar ante la jurisdicción civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en la vía contencioso-administrativa», conforme destaca Asensio<sup>271</sup>.

El arbitraje recogido por la Ley nº 17/2001 se encuentra, por lo tanto, dentro de límites materiales perfectamente definidos por ésta. Nace como un equivalente jurisdiccional de los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro de la marca. El contenido del laudo está delimitado por su artículo 28, es decir, se trata de un arbitraje creado para resolver las disputas entre particulares que se planteen respecto del registro de marcas y nombres comerciales.

La Ley nº 17/2001 no crea un arbitraje *ex novo*, sino que se basa y remite a la Ley de Arbitraje (Ley nº 60/2003), aplicando el régimen jurídico general de la Ley nº 60/2003, es decir, la fuerza vinculante del convenio, forma, prueba, elección de árbitros, fases del proceso y formalización jurisdiccional según las disposiciones contenidas en la ley general de arbitraje.

---

<sup>271</sup> DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO ALBERTO. «Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial», en *Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, 2014 (1). pp. 81-101. Disponible en: <<http://eprints.ucm.es/24500/1/PDeMiguelAsensio%20RACI%202014%201%20prot.pdf>>. Accedido el: 15 feb. 2015.



En la vigente Ley de marcas (Ley n° 17/2001), se modifica el procedimiento de registro de la marca y de los nombres comerciales hasta el punto de suprimir el examen de oficio de las prohibiciones inherentes al mismo. Así siendo, las prohibiciones relativas solo serán un obstáculo al registro cuando el/los interesado(s) presenten una oposición.

La previsión del artículo 28 de la Ley n° 17/2001 dispone que solamente serán objeto de acuerdo arbitral las prohibiciones relativas. El artículo apunta hacia una limitación, es decir, la materia susceptible de arbitraje, pues solo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9, quedando fuera las prohibiciones absolutas y los casos en que las marcas o los nombres comerciales sean idénticos y se refieran a los mismos productos y servicios (artículo 6.1 a) y 7.1 a) de Ley n° 17/2001).

De esa forma, los interesados podrán someter al arbitraje las controversias surgidas por ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en la ley. Leyendo la exposición de motivos, se concluye que el arbitraje recogido en la ley se utiliza como una alternativa a los recursos (ordinario y contencioso-administrativo).

Por más que la controversia esté perfectamente delimitada en la Ley n° 17/2001, no se puede decir que queda fuera la posibilidad de someter al arbitraje otras cuestiones ajenas a las dispuestas en el artículo 28 y que los interesados estimen oportunas, siempre que sean de su libre disposición conforme al régimen general del arbitraje. Este es el caso del artículo 40, que reglamenta las acciones que pueden interponer los titulares en defensa de la marca, disponiendo al final que se puede utilizar el arbitraje siempre que sea posible hacerlo. Es decir que, por ejemplo, en base a este artículo un tercero puede ser demandado por violación de la marca (quedando fuera los aspectos penales puros).

## **1 Elementos subjetivos del convenio arbitral**

El arbitraje previsto en la Ley n° 17/2001 no está sentado en el principio absoluto de disponibilidad, sino que establece ciertas restricciones. Así que, para que el convenio de arbitraje en materia de marcas sea válido, tendrá que incorporar tres elementos, es decir, el subjetivo (las personas), los objetivos (materia) y de procedimiento (procesamiento) del arbitraje.

El elemento subjetivo es una peculiaridad introducida por la Ley n° 17/2001 y respeta a la legitimación para suscribir el convenio arbitral. La Ley establece en el artículo 28.3 que, para que el convenio tenga validez, debe estar suscrito no apenas por el solicitante de la marca, sino también por los titulares de los derechos anteriores que hayan dado causa a la denegación de la marca, y por aquellos que hayan presentado una oposición y, en ambos casos, por sus licenciatarios exclusivos inscritos. Exige aún que los demás que también firmen el convenio todos los que hayan interpuesto recurso o comparecido durante el mismo.

Eso significa que, además de las reglas generales para la arbitrabilidad subjetiva, cuando se está frente al arbitraje de marcas reglamentado por la Ley n° 17/2001 se establecen, bajo pena de invalidez del convenio, que, además del solicitante de la marca, las personas que deben suscribirlo.

Por la ley, se exige incluso la firma de los licenciatarios exclusivos de la marca, porque cabe a ellos igualmente la defensa de la marca. Lo mismo no ocurre con los licenciatarios no exclusivos, puesto que depende de los poderes que el legítimo titular les autorizó en el contrato, es decir, deben tener el poder

de defensa de la marca y la legitimidad para firmar el arbitraje en virtud de una oposición del nuevo depósito por un tercero<sup>272</sup>.

Además, para los casos de co-titularidad de marcas y firma del convenio arbitral, deben obedecerse las disposiciones del artículo 46.1 de la Ley nº 17/2001, que determinan que la comunidad se registrará por lo acordado entre las partes, y en su falta por lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. La ley no excluye la posibilidad de que el cotitular firme el acuerdo de arbitraje, sino que establece que el otro titular debe sumarse a él, hasta por el tema del listisconsorte necesario<sup>273</sup>.

---

<sup>272</sup> La mención al licenciatario exclusivo inscripto, como aclara Lobato, se originó durante la tramitación parlamentaria. Este autor apunta que hay que notar que el licenciatario exclusivo no está legitimado para oponerse a una solicitud de marca alegando prohibiciones relativas, así que, «carece de sentido la necesidad de intervención del licenciatario exclusivo inscrito.» LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas. Op. cit.*, 2002, pp. 513 y ss.

<sup>273</sup> Si un cotitular firma el convenio arbitral y se empieza el arbitraje y, al mismo tiempo el otro inicia una demanda judicial, no estamos frente a los casos de litispendencia, sino que de litisconsorte necesario, porque, conforme ya aclarado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) tomando un caso concreto, en el Asunto 5103/1988, afirmó: «Litispendencia propiamente dicha puede surgir únicamente entre dos jurisdicciones de un mismo Estado o de dos Estados diferentes cuando las reglas de competencia de su jurisdicción autorizan a ambas a conocer de un mismo litigio. Esta situación de conflicto no puede surgir entre una jurisdicción arbitral y una jurisdicción estatal, ya que su respectiva existencia no depende más que de un factor: la existencia, la validez y la extensión del convenio arbitral [...]». Por lo tanto, no cabe litispendencia en las relaciones entre un tribunal jurisdiccional y uno arbitral, dado que la litispendencia supone la competencia simultánea de dos tribunales para conocer sobre un mismo asunto litigioso. Así, el denominado efecto negativo del acuerdo obliga a las jurisdicciones nacionales a abstenerse de conocer ese caso concreto a favor del arbitraje (en este mismo sentido, véase: CORDÓN MORENO, F. *El arbitraje de derecho privado. Op. cit.*, 2005, p. 186 y ss). Además, no se puede hablar de litispendencia cuando se demanda en un tribunal extranjero, tampoco impide que el poder judicial brasileño conozca el proceso (artículo 90, CPC). En estos casos, lo más acertado es que reconocer que estamos frente al litisconsorte, pues no se puede olvidar que el cotitular es el litisconsorcio necesario en la demanda, sea arbitral, sea judicial, y para el arbitraje se requiere que sea invocada su participación por una de las partes firmantes del acuerdo arbitral. Frente a eso y existiendo el convenio arbitral, el juez debe remitir la parte que demandó ante el poder judicial para el procedimiento arbitral. Para comentarios, véase: NEGRÃO, T. Y GOUVÊA, J. R. *Código de Processo civil e legislação processual em vigor*. Saraiva, São Paulo, 2008, p. 455. Comentarios acerca de la posibilidad de litispendencia: CORDERO ÁLVAREZ, C. I. «El arbitraje comercial internacional y la litispendencia jurisdiccional», en *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, n. 40, 2007, pp. 141-180.

Consecuentemente, el arbitraje previsto en la Ley n° 17/2001 se aplica entre personas privadas y se presenta como una alternativa a la tutela administrativa y contencioso-administrativa. Una vez dictado el laudo, este afecta la resolución dictada por el órgano administrativo. En ese sentido, el artículo 28 de la Ley n° 17/2001 regula la posibilidad de recurrir al arbitraje para resolver las controversias entre los particulares, excluyendo la apreciación por parte de la Administración Pública y renunciando a los Tribunales.

Siendo la Ley n° 60/2003 el régimen general, sus disposiciones se aplican al convenio arbitral, o sea, el nombre y domicilio de los árbitros (artículo 13 de la Ley n° 60/2003) o los datos de la institución encargada de la administración del arbitraje (artículo 14 de la Ley n° 60/2003), etc.

## **2 Elementos objetivos del convenio arbitral**

Otro de los elementos esenciales cuanto a la validez del convenio es la delimitación del objeto de la controversia. En este punto, la Ley no 17/2001 es tajante al disponer que solo las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 pueden ser sometidas al arbitraje. Con ese marco riguroso, se pretende establecer los límites para las cuestiones (in)tangibles para las partes, es decir, el carácter de libre disposición de las partes.

Esto significa que, por un lado, no se excluyen del arbitraje todas aquellas materias disponibles a las partes, de acuerdo con los límites establecidos por la Ley n° 60/2003 pero, por el otro, el Estado limita algunas cuestiones relativas a este tema específico, por imposición de la ley.

### 2.1.1 Arbitraje en relación a las prohibiciones absolutas

La previsión del artículo 28 de la Ley nº 17/2001 dispone que solo serán objeto de acuerdo arbitral las prohibiciones relativas. El artículo apunta hacia la limitación de la materia susceptible de arbitraje, pues solo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9, quedando fuera las prohibiciones absolutas y los casos en que las marcas o los nombres comerciales sean idénticos, y se refieran a los mismos productos y servicios (artículo 6.1 a) y 7.1 a) de la Ley nº 17/2001).

Además, el artículo 28 dispone que no podrán someterse al arbitraje las cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro (artículo 28.2). Luego, en aquellos casos en que el registro de los signos distintivos comporte una prohibición absoluta (signos genéricos, descriptivos, etc.) y que presente un defecto formal, el arbitraje no está permitido, porque las prohibiciones absolutas y los defectos formales se encuentran en la esfera de la competencia del órgano público y por esa razón el Estado conserva el poder de determinar si un signo es genérico o no, si el color único puede o no registrarse, y si los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto pueden ser marcas.

Incluso hay que subrayar que en la ley de marcas el Estado incluye aquellos signos que son contrarios a la moral, buenas costumbres y el orden público, es decir que le compete al Estado en la persona del órgano administrativo, evitar que terceros tengan exclusividad sobre un signo, es decir, se desestima la intervención de un árbitro privado en el caso de las prohibiciones absolutas en razón del interés público involucrado<sup>274</sup>.

---

<sup>274</sup> Acerca del orden público y buenas costumbres, véase los comentarios de MARCO ARCALÁ, L. A. *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 237 y ss.

En otras palabras, es imprescindible recordar que, si la autonomía de la voluntad dispone del fundamento del arbitraje, este también se desarrolla dentro de los límites impuestos por la ley. Por ende, la exclusión del campo arbitral, *a priori*, de las controversias respecto a materias de interés público es una opción del Estado.

Luego, la ley española excluyó del arbitraje los casos en que las marcas o los nombres comerciales sean idénticos y se refieran a los mismos productos y servicios, y aún aquellos casos de signos descriptivos o genéricos que sirvan en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, o los que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto o servicio, etc.

Con respecto al primer caso, es decir, aquellas marcas o nombres comerciales que sean idénticos y se refieran a los mismos productos y servicios, no se permite el arbitraje por tratarse de casos de *ius prohibendi* absoluto previstos en el TRIPS. La identidad de los signos y de los productos y servicios, otorga al titular de la marca anterior un *ius prohibendi* absoluto, sin que se tenga que probar el riesgo de confusión. El *ius prohibendi* absoluto se otorga únicamente para los casos de identidad de los signos y productos, al contrario de lo que ocurre cuando existe afinidad o semejanza entre los productos y/o servicios<sup>275</sup>.

En este escenario, hay que subrayar que dejando de lado los casos de prohibición absoluta y el caso del *ius prohibendi* absoluto, son justamente los casos de semejanza entre los productos y/o servicios los que más exigen del órgano registral. Además, por tratarse de disputas entre dos partes privadas, al surgir una oposición, no habría por qué no recurrir al arbitraje.

---

<sup>275</sup> Es en ese sentido la disposición del TRIPS que, «[...] en el caso de utilización de una señal idéntica para bienes y servicios idénticos, se presume una posibilidad de confusión [...]» (artículo 16.1). Véase el texto del TRIPS en: [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/trips\\_s.htm#issues](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm#issues). Accedido el: 15 ago. 2015.

## 2.1.2 Arbitraje en relación a las prohibiciones relativas

El contenido del acuerdo arbitral, según lo dicho anteriormente, se encuentra definido por la ley de marcas española, que delimita que solo serán objeto de acuerdo arbitral los supuestos de prohibiciones relativas, dejando fuera los conflictos con marcas idénticas para servicios idénticos.

Se encuentran incluidas en la materia arbitrable las prohibiciones relativas que pueden afectar el derecho de un tercero por la concesión del nuevo registro. En estos casos, el interés de defensa es del legítimo titular, mientras que en el caso de las prohibiciones absolutas el objetivo consiste en proteger a la comunidad, o sea, que está presente el interés público. Justamente porque se considera que el interés privado está presente en las prohibiciones relativas, compete al titular la defensa del derecho, por ende, consideramos que el arbitraje puede aplicarse porque existe un titular de una propiedad con efectos patrimoniales.

Mientras que el signo adoptado como marca debe estar disponible para que pueda ser apropiado, ello no puede incurrir en ninguna de las demás disposiciones expuestas en el rol de las prohibiciones relativas. Por la Ley de marcas española, el arbitraje surge del conflicto entre marcas o nombres comerciales anteriores, y los nuevos depósitos y frente a otras prohibiciones relativas (derechos de autor y otros industriales que no sean la marca).

Además, se permite el arbitraje cuando el conflicto se manifiesta entre una marca notoria o renombrada, o entre un nombre comercial, igualmente notorio o renombrado, y el nuevo signo que se pretende registrar. Otrosí, el arbitraje puede apuntar hacia los conflictos que se refieren a los derechos de personalidad (nombre civil o imagen; nombre, apellido, seudónimo); otros derechos de propiedad intelectual (derechos de autor) y derechos de propiedad industrial distintos de los previstos en la ley (patentes, dibujos industriales). En

estos casos, por tratarse de un conflicto jurídico-privado, pueden ser sometidos al arbitraje, sin correr el riesgo de atentar contra el interés público.

### **3 Plazo para recurrir al arbitraje**

Es importante destacar que el arbitraje pactado ocurre después de la resolución de la OEPM, resolución ésta que concede o deniega el registro de marca. Existe la obligatoriedad de que el convenio arbitral se notifique a la OEPM al finalizar el procedimiento administrativo de registro, pero antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo, conforme la lectura del artículo 28.4 de la Ley nº 17/2001.

El procedimiento de arbitraje recogido en la ley española solo se habilita al finalizar el procedimiento administrativo. El acto administrativo es firme después de transcurridos los plazos para la interposición de recurso frente a la concesión o denegación. Esta presentación tardía del acuerdo arbitral responde a la voluntad del legislador que, bajo el principio de la economía procesal, lo utiliza como sustituto de los recursos (ordinario y contencioso-administrativo).

El arbitraje debe formularse antes de que transcurra el plazo de un mes para formular recurso oportuno, mientras que para los casos en que el recurso haya sido interpuesto, se tiene por desistido el recurso. Sin embargo, si el recurso ya se hubiera resuelto, el acto es firme, y el arbitraje no produce efectos. En este punto, estamos frente a la nulidad del registro y la competencia de dictarlo no es corresponde a los árbitros, sino al poder judicial.

El punto importante de la ley es que, si las partes optan por la presentación del convenio arbitral, el solicitante debe esperar a que se deniegue o conceda su marca y solamente en este momento presentar el acuerdo para



someterse al arbitraje. Esta posibilidad solo tiene sentido si tiene por finalidad convertirse en sustituto de la actividad administrativa recursal<sup>276</sup>.

El convenio arbitral, firmado después del acto aún no firme, produce el llamado efecto negativo, ya que los interesados no pueden recurrir a la jurisdicción<sup>277</sup>. La diferencia del arbitraje al abrigo de la ley española de marcas es la obligatoriedad de comunicarlo a la OEPM. Cabe subrayar que esta exigencia queda bien clara con base en dos puntos, el primero, para evitar que el órgano proceda a los demás trámites para expedir el título de propiedad y, segundo, porque el órgano debe encargarse de la ejecución del laudo arbitral, incluso confiriéndole efectos *erga omnes*.

## 4 Plazo para dictar el laudo

En la Ley nº 17/2001 el arbitraje sigue el régimen general, estableciendo que el plazo para dictar el laudo es de seis meses, siendo el *dies a quo* para que el cómputo del plazo comience a partir de la comunicación del convenio arbitral por todos los interesados a la OEPM (no de la contestación como ocurre en los arbitrajes ordinarios)<sup>278</sup>. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros por un plazo no superior a dos meses, mediante una decisión motivada (artículo 37.2 de la Ley nº 60/2003).

Por la Ley nº 60/2003, la expiración del plazo sin que se haya dictado un laudo definitivo dará fin a las actuaciones arbitrales y al cese de los árbitros,

---

<sup>276</sup> Véase: LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas. Op. cit.*, 2002, pp. 513 y ss.

<sup>277</sup> El laudo arbitral solo comporta recurso de revisión conforme lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Arbitraje y artículos 509 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el recurso de anulación del laudo, art. 45 LEC.

<sup>278</sup> BONACHERA VILLEGAS, RAQUEL. *Los arbitrajes especiales*. Civitas, Madrid, 2010, p. 168.

pero no afectará la eficacia del convenio arbitral, salvo acuerdo en contrario de las partes. Para que el laudo sea firme y tenga efecto de cosa juzgada, debe estar de acuerdo con el artículo 37 de la Ley nº 60/2003.

Por lo tanto, el laudo debe presentarse a la OEPM para que se pueda proceder a las actuaciones necesarias para su ejecución, es decir, reflejar en el expediente de la marca solicitada cuál ha sido la resolución arbitral adoptada. Si el laudo «[...] revoca la decisión de la OEPM y resuelve que la marca debe concederse o denegarse, la OEPM deberá ejecutar en laudo arbitral en sus propios términos y proceder a la concesión o denegación de la marca»<sup>279</sup>.

## 5 Efectos del laudo arbitral sobre la resolución del órgano competente

Una vez firme, el laudo arbitral debe comunicarse a la OEPM para su ejecución, y cuando revoca la resolución dictada por la OEPM, la concesión/denegación se publicará en el BOPI, conforme estipulado en el artículo 28.6 y 28.7 de la Ley nº 17/2001. El laudo producirá efecto de cosa juzgada (artículo 28.6, Ley nº 17/2001), y la OEPM se verá obligada a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución, en otras palabras, para que produzca efectos frente a terceros, lo que equivale a decir que el laudo producirá un efecto *erga omnes*, diferente de los laudos tradicionales (arbitrajes ordinarios), que producen efectos *interpartes*<sup>280</sup>.

---

<sup>279</sup> LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas. Op. cit.*, 2002, p. 516.

<sup>280</sup> PERALES VISCASILLAS, M<sup>a</sup> DEL PILAR. «Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia». *Op. cit.*, 2005, p. 20.

## **6 El arbitraje antes y después de la resolución del órgano competente**

El arbitraje recogido en la Ley española ocurre después de la resolución de la OEPM que hubiera puesto término al mismo, y no antes. Aunque los titulares del derecho anterior y el solicitante tengan interés en firmar el convenio, deben aguardar el fin de la resolución del órgano (OEPM).

El arbitraje recogido en la Ley española ocurre después de la resolución de la OEPM, que concede o deniega el registro de marca, pero antes que el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo se fortalezca, conforme lectura del artículo 28.4 de la Ley nº 17/2001.

La Ley española no admite el acuerdo de arbitraje firmado después que el acto administrativo sea firme, lo que ocurre transcurridos los plazos para interponer un recurso frente a la concesión o denegación. Esto significa que, una vez conferida, la propiedad solo podrá ser anulada por los tribunales. En este sentido la ley estipula que quedan fuera del arbitraje los casos de nulidad y caducidad de los derechos de marcas.

Para el caso español, la revisión de los actos nulos puede ser decretada de oficio por la administración, como es el caso de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley nº 30/1992, sin embargo, en la Ley de Marcas se recoge una excepción en el artículo 27.3, es decir que, después de la concesión de una marca la OEPM no podrá ejercer de oficio o a instancia de la parte la potestad revisora prevista en el referido artículo si la nulidad de la marca se funda en las prohibiciones relativas o absolutas (artículos 51 y 52). La revisión, en estos casos, solo podrá ocurrir ante los Tribunales, es decir, que nos vemos frente al argumento de que la exclusividad de la jurisdicción es la excluyente de la arbitrabilidad.

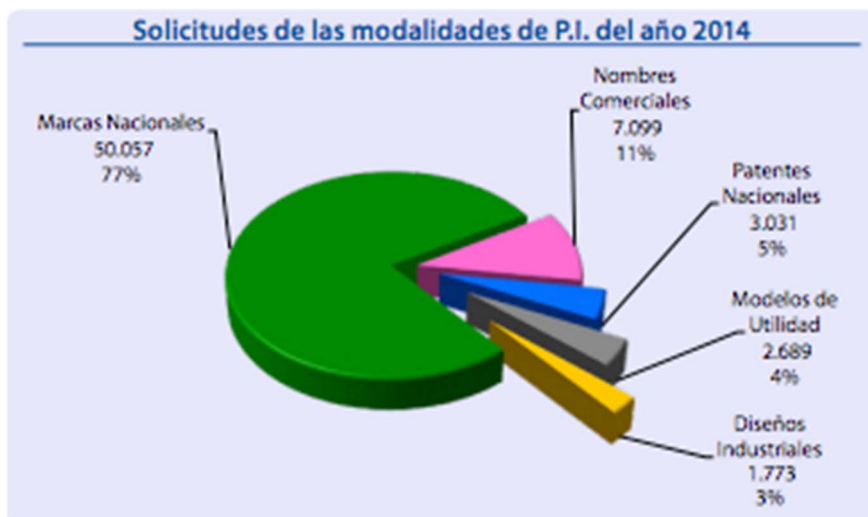
Existe una fuerte tendencia a negar el arbitraje cuando se trata del procedimiento de nulidad, por más que se esté refiriendo a derechos privados. Así siendo, la discusión de la arbitrabilidad en estos temas está centrada en la competencia exclusiva de los órganos judiciales y los efectos del laudo.

## **7 Reflexiones sobre el fracaso del arbitraje recogido en la Ley nº 17/2001**

A pesar de la larga experiencia del arbitraje en España, sigue desconociéndose en las pequeñas y medianas empresas (PyMES), tal cual ocurre en Brasil. Es importante percibir que este hecho está estrechamente relacionado con las marcas, ya que las marcas son, de lejos, el tema principal que tratan las Oficinas de Propiedad Industrial y, entre los objetos de la propiedad industrial, las marcas son utilizadas con más frecuencia por las pequeñas empresas<sup>281</sup>.

---

<sup>281</sup> Según el Informe ePyME 2011, solo el 40,7% de las PyME españolas afirman haber utilizado en alguna ocasión la Propiedad Industrial para registrar sus marcas, invenciones o diseños. El tipo de registro más común entre las empresas que se preocupan por proteger sus derechos es el registro de sus marcas o sus nombres comerciales (33,5%), mientras que el registro de una patente o un modelo de utilidad apenas alcanza el 4,6%, y el de un diseño industrial se queda en un exiguo 2,9%. Datos disponibles en: <http://www.fundetec.es/publicaciones/informe-epyme-2011/>. Accedido el: 15 jul. 2015.



**Figura 1 - Cifras OEPM 2014**

Fuente:

[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Memorias\\_de\\_Actividades\\_y\\_Estadisticas/estadisticas/AAFF\\_ficha\\_OEPM\\_2014.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/AAFF_ficha_OEPM_2014.pdf)

Silvia Barona Vilar, al escribir acerca del fomento de las *Alternative Dispute Resolutions* (ADRs) en 2005, ya destacaba «la falta de cultura arbitral es una de las grandes falencias en nuestro sistema jurídico de solución de conflictos pero no me cabe duda de que las mismas soluciones que empiezan a despuntar en otros países, en los que se configura un arbitraje intraprocesal voluntario [...] pueden con matices llegar a ser una realidad en los próximos años [...]»<sup>282</sup>.

Consecuentemente, al mismo tiempo que la propiedad industrial es algo relativamente desconocido para las PyMES, el arbitraje también lo es<sup>283</sup>. Parte

<sup>282</sup> BARONA VILAR, S. «Fomento de las ADRS en España (Hacia un sistema de tutela plural del ciudadano que permita la desconflictivación y la búsqueda de la paz social)», *Op. cit.*, 2005.

<sup>283</sup> Uno de los objetivos principales de la UE, es que el 3 % del PIB de la UE se invierta en I+D, y entre sus siete iniciativas emblemáticas, propone una especial: «Una política industrial para la era de la mundialización», para mejorar el entorno empresarial, especialmente para las PYME, y apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible, capaz de competir a nivel mundial. OEPM. Estrategia 2012-2014 en materia de Propiedad Industrial para empresas y emprendedores. Disponible en:

del desconocimiento del arbitraje radica en su propia condición de confidencialidad, incluso algo que dificulta el análisis de los resultados.

En el Taller de Mediación de Controversias en Materia de Propiedad Industrial realizado en abril de 2014 en Madrid, Luis Gimeno Olcina, Jefe de la Unidad de Recursos de la OEPM, expuso algunas razones para el «fracaso» del arbitraje respecto al arreglo del art. 28 de la Ley nº 17/2001. Según los datos presentados, el número de conflictos civiles estimados en 2013 ascendía a 461 demandas ingresadas en propiedad industrial, 452 resueltas y 586 pendientes<sup>284</sup>.

Por otro lado, la OEPM recibe anualmente 50.000 nuevos depósitos (marcas, nombres comerciales, marcas internacionales) y unas 7.500 oposiciones, 2.500 recursos de signos al año y aproximadamente 400 recursos contencioso-administrativos durante el mismo período, una realidad muy distinta a la brasileña, que pone en duda la necesidad, por parte de los administrados, de acudir al arbitraje.

Además, no se puede dejar de añadir que por ser un arbitraje voluntario, es muy probable que las partes no se pongan de acuerdo en someterse al arbitraje, renunciando al recurso administrativo. En el escenario de la OEPM es razonable la opción por el recurso administrativo en lugar del arbitraje, ya que los recursos son resueltos en poco tiempo, realidad muy distinta también de la día de hoy se presenta en el INPI-BR.

Por fin, cumple subrayar que las disposiciones finales de la reciente Ley nº 24/2015 del 24 de julio (Ley de Patentes), modificaron la Ley nº 17/1975 del 2 de mayo, para incluir entre los fines de la OEPM el impulso de la mediación y el desempeño como institución arbitral y, de acuerdo con la Ley

---

<[http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/industriayturismo/Documents/Estrategia\\_2012\\_2014%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL.pdf](http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/industriayturismo/Documents/Estrategia_2012_2014%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>284</sup> GIMENO OLCINA, LUIS. «*Controversias de propiedad industrial ante la OEPM*». Disponible en: <[http://www.oepm.es/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/68\\_TallerMediacionControversiasMaterialPI\\_7y8Abril\\_2014.pdf](http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/68_TallerMediacionControversiasMaterialPI_7y8Abril_2014.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.

nº 60/2003 de Arbitraje del 23 de diciembre, las funciones que por real decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, contratación y defensa de derechos de Propiedad Industrial en materias de libre disposición.

Esta modificación representa un nuevo escenario para la utilización de la mediación, bajo la disposición del artículo 26 de la Ley nº 17/2001, que permite la suspensión del procedimiento de registro por seis meses a petición de las partes. Esta opción permite los acuerdos de retirada de oposición, limitación de productos o servicios, y renuncia a clases<sup>285</sup>.

Hasta ahora, la OEPM creó un Grupo de Trabajo para estudiar la actuación futura en estos casos, y debe definir los diferentes casos, expertos (internos o externos), cooperación y futuro reglamento<sup>286</sup>.

El incremento de los conflictos que llegan al arbitraje se agudizará en los próximos años debido a dos factores centrales: el encarecimiento de las tasas judiciales y la propia orientación legislativa que está marcando el Gobierno que, a través de la reforma de numerosas leyes, está dirigiendo la resolución de los conflictos hacia la vía del arbitraje como fórmula para descongestionar los Tribunales de Justicia.

En España, hay un escenario muy distinto en la litigiosidad en los órganos judiciales brasileños, bien como en el OEPM en relación al INPI-BR,

---

<sup>285</sup> Marco legal de la mediación en España: Directiva nº 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles; Real Decreto-Ley nº 5/2012, del 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles; Ley nº 5/2012, del 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Real Decreto nº 880/2013, del 13 de diciembre, de desarrollo de aspectos de la Ley nº 5/2012.

<sup>286</sup> GIMENO OLCINA, LUIS. «*Controversias de propiedad industrial ante la OEPM*». Disponible en: <[http://www.oepm.es/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/68\\_TallerMediacionControversiasMaterialPI\\_7y8Abril\\_2014.pdf](http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/68_TallerMediacionControversiasMaterialPI_7y8Abril_2014.pdf)>. Accedido el: 15 julio 2015.

por esto, a pesar del fracaso del arbitraje recogido en la Ley nº 17/2001, abogamos la posibilidad de que en Brasil se obtengan buenos resultados<sup>287</sup>.

---

<sup>287</sup> Según el documento de julio de 2013, presentado por Manuel Desantes «[...] es habitual que la tramitación ante el Tribunal Superior de Justicia se demore entre dos y tres años, lo que es totalmente contrario al interés de los particulares y también al general. A la duración de la instancia debe añadirse, si se produce, la del recurso de casación, que si llega a sentencia [...] su duración no baja de dos años.» En cuanto a la duración de los procedimientos, el informe señala «[...] aunque sería deseable una mayor celeridad (que se ve obstaculizada en los últimos tiempos por la gran acumulación de concursos en los Juzgados de lo Mercantil), la situación, por ejemplo en Barcelona, es bastante aceptable, ya que el tiempo medio de duración de un pleito viene a ser unos diez meses. En Madrid, nuestra experiencia es peor, en término medio se prolonga hasta dieciocho meses o más. Las apelaciones duran entre uno y dos años.» Véase: DESANTES, MANUEL. Disponible en: <<http://ec.europa.eu/spain/pdf/informe-propiedad-industrial.pdf>>. Accedido el: 15 jun. 2015.



## SECCIÓN SEGUNDA - MARCO DEL ARBITRAJE EN MATERIA DE MARCAS: DECRETO-LEY N° 36/2003

El INPI-PT es el organismo público de Portugal responsable por el registro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial, incluyendo las marcas<sup>288</sup>. El Código de la Propiedad Industrial de Portugal fue aprobado por el Decreto-Ley n° 36/2003 del 5 de marzo, y alterado por otras leyes que lo siguieron, de modo a prever la creación del Tribunal da Propiedad Intelectual que, entre otras materias, es competente para juzgar los litigios que envuelvan derechos de propiedad industrial.

Las actualizaciones del Código de la Propiedad Industrial de Portugal (CPI) fueron motivadas por distintas razones, de forma a asegurar un código más moderno, tanto en lo que respeta al orden jurídico internacional como a los imperativos de eficiencia administrativa nacional<sup>289</sup>.

---

<sup>288</sup> El INPI-PT, es un instituto Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica con autonomía administrativa y, según el Decreto-Ley n° 123/2011:

«Artículo 17° Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, I. P.

1 - El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, I. P., abreviadamente designado por INPI, I.P., tiene por misión asegurar la protección y promoción de la propiedad industrial, en ámbito nacional e internacional, de acuerdo con la política de modernización y fortalecimiento de la estructura empresarial del país, fundamentalmente en colaboración con las organizaciones internacionales especializadas en la materia de la cuales Portugal sea miembro.»

<sup>289</sup> De la exposición de motivos, se extrae: «Surge, pues, un nuevo código, actualizado, moderno y ágil, fruto de la inaplazable transposición para el orden jurídico interno de instrumentos de derecho comunitario, v. g., la Directiva n° 98/44/CE, del 6 de julio, relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas, y la Directiva n° 98/71/CE, de 13 de octubre, relativa a la protección legal de diseños y modelos. Subráyese, además, la integración de reglas derivadas del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (ADPIC), celebrado en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, de la cual Portugal es Estado miembro, de pleno derecho, desde enero de 1996. Es, también, un Código perfeccionado, pues incorpora el Decreto-Ley n° 106/99, del 31 de marzo, que reglamenta y disciplina el Reglamento n° 1768/92/CE, del 18 de junio, relativo a la creación de

Se trata, todavía, de un Código que, además de corregir terminologías, errores e imperfecciones del documento anterior, prevé instrumentos extrajudiciales de resolución de conflictos, igualmente alterado en las actualizaciones que se siguieron a la publicación original. Así, actualmente el Código de la Propiedad Industrial dedica un subcapítulo especial al Tribunal Arbitral en su art. 48.

Luego, sin perjuicio de la posibilidad de recurso a otros mecanismos extrajudiciales de resolución de litigios, puede constituirse un tribunal arbitral para juzgar todas las cuestiones susceptibles de recurso judicial establecidas en el CPI. De forma inteligente, el legislador dispuso que la constitución del tribunal arbitral sigue la LAV, actualmente reglamentada por la Ley nº 63/2011.

Además, cabe recurso en el plazo de dos meses a contar de la publicación del despacho en el Boletín de la Propiedad Industrial (art. 42), lo que implica decir que el arbitraje puede iniciándose en ese plazo. La presentación del requerimiento de arbitraje suspende el plazo de recurso judicial. Sin embargo, no impone necesariamente el momento en que las partes pueden presentar el arbitraje, tal como lo hizo la Ley nº 17/2001.

Se percibe una ampliación de la arbitrabilidad en los litigios involucrando los derechos de propiedad industrial en Portugal, pues se admite recurso para el caso de la negativa por parte del órgano, en el caso de que la señal se encuadre en cualquier prohibición, sean ellas absolutas o relativas, descritas en el Código de Propiedad Industrial, que en mucho se asemejan a las descritas en la Ley nº 17/2001 y Ley nº 9.279/1996, incluso porque ambos países son signatarios del CUP y TRIPS. Inclusive, Portugal fue uno de los fundadores, conjuntamente con Brasil, España y otros países, de la Unión que, el

---

un certificado complementario de protección para los medicamentos, y el Reglamento nº 1610/96/CE, del 23 de julio, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los productos fitofarmacéuticos, sin olvidar el alineamiento con las más recientes propuestas de la comisión sobre modelos de utilidad.»

20 de marzo de 1883, firmó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

De esa forma, los interesados podrán someter al arbitraje las controversias surgidas por ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en la ley. Leyendo la exposición de motivos, se concluye que el arbitraje recogido en la ley se utiliza como sustituto de los recursos, en todos aquellos casos en que quepa recurso al Tribunal competente, el Tribunal de la Propiedad Intelectual (Ley nº 46/2011, del 24 de junio).

## **1 Elementos subjetivos del convenio arbitral**

El elemento subjetivo es una peculiaridad introducida por el Decreto-Ley nº 36/2003 y respeta la legitimación para suscribir el convenio arbitral, permitiendo incluso que la Oficina suscriba el convenio (art. 49.4 del Decreto-Ley nº 36/2003 y art. 1.5 de la Ley nº 63/2011)<sup>290</sup>. Para que el convenio tenga validez, debe estar suscrito no solo por el solicitante de la marca, sino también por los demás interesados (art. 48.2 del Decreto-Ley nº 36/2003).

Eso significa que, además de las reglas generales para la arbitrabilidad subjetiva, cuando se está frente al arbitraje de marcas reglamentado por el Decreto-Ley nº 36/2003, se establece, bajo pena de invalidar el convenio, que además del solicitante de la marca, deban suscribirlo también todas las personas involucradas.

---

<sup>290</sup> Veáse habilitación general contenida en la Ley de Arbitraje Voluntario de Portugal (Ley nº 63/2011), que en art. 1.5 establece que el Estado y otras personas colectivas de derecho público pueden celebrar convención de arbitraje en la medida en que estén autorizadas por ley o si tales convenciones tuvieren por objeto litigios de derecho privado.

Así siendo, el arbitraje previsto en el Decreto-Ley n° 36/2003, distintamente de la Ley n° 17/2001, no es un arbitraje que se limite a participación de particulares, sino un arbitraje que también lo pueden acordar entre un particular y la Oficina. Una vez dictado el laudo, éste tiene efecto inmediato en relación a la resolución dictada por el órgano administrativo.

Diferentemente de la Ley n° 17/2001, que establece un arbitraje privado sin la participación del órgano de registro, en Portugal, por el hecho de que cabe recurso al arbitraje en todas aquellas situaciones en que quepa un recurso, implica decir que el arbitraje puede ocurrir entre la oficina y el particular, y no necesariamente entre dos requirentes particulares.

Además, el INPI-PT se encuentra genéricamente vinculado por medio de la Ordenanza (*Portaria*) n° 1046/2009 a la resolución de litigios junto al Arbitrare, dispensándose en este tipo de litigios, la celebración de un compromiso arbitral. Es interesante destacar que el Arbitrare, cuya creación fue promovida por el Gobierno de Portugal, está insertado en el Programa del XVII Gobierno Constitucional, que colocó los medios de resolución alternativa de litigios en la línea de frente de las prioridades de reforma en el sector de la justicia, tal como subrayado en el preámbulo de la Ordenanza<sup>291</sup>.

La creación del Arbitrare resulta, tal como consignado por el Gobierno portugués, en el reconocimiento de las ventajas específicas de la mediación y el arbitraje, designadamente eficacia, economía y celeridad, y de la propia contribución para el descongestionamiento de los tribunales. Se promovió, así, la creación de un centro especializado para auxiliar la resolución de litigios emergentes de conflictos relativos a materias de propiedad industrial, nombres de dominio, firmas y denominaciones entre particulares o éstos y la administración pública lo que, como hemos subrayado anteriormente, tiene

---

<sup>291</sup> PORTUGAL. Ministerio de la Justicia, *Ordenanza n.º 1046/2009, del 15 de septiembre*.

respaldo en la CRP y en el CPTA. Resulta, sin duda, un gran paso en el sentido de contribuir para que los litigios de esta naturaleza puedan resolverse con más rapidez y eficiencia<sup>292</sup>.

Por el Reglamento del Arbitrare, el arbitraje se origina en la sede de éste o en cualquier otro lugar adecuado, elegido por común acuerdo de las partes (art. 20 del Reglamento). El referido dispositivo está en consonancia con lo previsto en el art. 31.1 de la LAV (Ley nº 63/2011), que determina que las partes pueden libremente fijar el lugar del arbitraje<sup>293</sup>.

A falta de acuerdo entre las partes, es el tribunal arbitral quien fija este lugar, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, incluyendo la conveniencia de las partes. No obstante, el tribunal arbitral puede, salvo convención de las partes en contrario, reunirlos en cualquier lugar que juzgue apropiado para realizar una o más audiencias, permitir la realización de cualquier diligencia probatoria o tomar cualquier deliberación (art. 31.2 de la Ley nº 63/2011).

El lugar del arbitraje determina, generalmente, la ley que se aplicará, es decir, la ley que regirá en particular la relación entre el procedimiento arbitral y la medida en que los tribunales del lugar de arbitraje podrán interponer acciones respecto al mismo, o sea, el sitio donde se llevará a cabo el proceso arbitral y, consecuentemente, donde deberá dictarse el laudo<sup>294</sup>. La determinación del lugar

---

<sup>292</sup> *Ibidem*.

<sup>293</sup> PORTUGAL. «Reglamento de Arbitraje (Arbitrare)». Disponible en: <[https://www.arbitrare.pt/sub\\_regulamentos.php](https://www.arbitrare.pt/sub_regulamentos.php)>. Accedido el: 15 set. 2015.

<sup>294</sup> Entre los criterios que deben ser seguidos a la hora de elegir el lugar pueden ser divididos, según Palao Moreno en dos grupos. En el primero el enfoque es el jurídico (relación de la ley de arbitraje vs. control del Estado) y en el segundo estarían los factores económicos y prácticos. PALAO MORENO, G. «Artículo 26. Lugar del arbitraje», en S. BARONA VILAR (Coord.), *Comentarios a la Ley de Arbitraje* (Ley 60/2003, de 23 de diciembre), Civitas, 2004. Cumple señalar que en Brasil, el sistema adoptado para determinación de la localización de la sentencia arbitral es territorial (artículo 34, de la Ley nº 9.307/1996), es decir, lleva en consideración el local donde fue proferida la sentencia, independiente de la ley adoptada por las partes y utilizada por los árbitros o del local donde ocurrió todo el procedimiento arbitral. Así, si todo el desarrollo del procedimiento arbitral se da en otro país pero la sentencia es proferida en Brasil, la sentencia será considerada nacional, estando dispensada de homologación por el Superior Tribunal de

tiene especial relación con el ámbito de aplicación de la ley de arbitraje, es decir, el laudo dictado en Brasil se ejecutará sin necesidad de *exequátur*. Por otro lado, el lugar del arbitraje afecta la competencia de los tribunales con funciones de apoyo y control del arbitraje.

Por fin, cabe señalar que el arbitraje previsto en el Decreto-Ley n° 36/2003, por contener la previsión de vinculación del INPI-PT al Arbitrare, los arbitrajes siguen la reglamentación de este órgano cuanto a lugar y procedimiento. Un arbitraje hecho en otro órgano no tendrá efecto vinculante inmediato al órgano que está legitimado por la Ordenanza n° 1046/2009 a la jurisdicción del Arbitrare (véase art. 182 del CPTA).

El INPI-PT está vinculado al Arbitrare por medio de ese acto normativo que, en su art. 1.3 establece la jurisdicción para composición de litigios de valor igual o inferior a 1 millón de euros y que tengan por objeto materias relativas a la propiedad industrial. Desde su creación en 2009 hasta fines del 2012, se le habían sometidos 119 procesos en materia de propiedad industrial<sup>295</sup>.

En ese sentido, regula la posibilidad de recurrir al arbitraje para resolver las controversias entre los particulares y entre particular o particulares y la Administración, excluyendo la apreciación por parte del Tribunal competente.

---

Justicia. Para el derecho de marcas y el arbitraje en el procedimiento administrativo del registro, por una cuestión de practicidad es conveniente que el arbitraje sea hecho en el territorio que pretende buscar la protección del signo, evitándose así el *exequátur*.

<sup>295</sup> «En 2012, entraron en el TPI 516 procesos, mientras que en el Arbitrare entraron 49 procesos, existiendo seis que transitaron de 2011, en un total de 55 procesos para resolución ese año. En el final de 2012, 166 procesos de los 516 del TPI estaban finalizados, mientras que en el Arbitrare 50 procesos de los 55 estaban finalizados. En proporciones, en el TPI cerca de un 32% de los procesos que habían entrado fueron resueltos, mientras que en el Arbitrare cerca de un 90% de los procesos que fueron sometidos a decisión arbitral obtuvieron esa decisión. A pesar de que el número de procesos que entraron en el TPI en 2012 era nueve veces superior al de los que entraron en el Arbitrare, lo cierto es que la tasa de procesos resueltos por este último es superior a la tasa de resolución por el TPI (90% para 32%).» Datos disponibles en: [https://www.academia.edu/7429832/Arbitragem\\_em\\_mat%C3%A9ria\\_de\\_Propriedade\\_Industrial](https://www.academia.edu/7429832/Arbitragem_em_mat%C3%A9ria_de_Propriedade_Industrial).

Se trata de un arbitraje institucionalizado, una vez que fue creado en carácter duradero y permanente para actuar en el ámbito nacional.

El proceso es bilingüe (portugués y/o inglés), y las partes deciden por acuerdo cuál de las lenguas referidas prefieren utilizar. El procedimiento ocurre en línea, evitando desplazamientos al Arbitrare (art. 8º, 1 y 2 del Reglamento del Arbitrare)<sup>296</sup>.

Siendo la Ley nº 63/2011 el régimen general, sus disposiciones se aplican al convenio arbitral, es decir, debe adoptar la forma escrita, número de árbitros, sus requisitos, etc. La convención arbitral posee efecto negativo, consagrado en el artículo 5º, primando por la prevalencia de la decisión de los árbitros sobre su propia competencia (principio de la *Kompetenz-Kompetenz*)<sup>297</sup>.

Es importante destacar que esa nueva LAV de Portugal adhirió a los patrones internacionales de referencia, aproximando el régimen jurídico portugués a la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional, adoptada

---

<sup>296</sup> PORTUGAL. «Reglamento de Arbitraje (Arbitare)», *Op. cit.*

<sup>297</sup> La LAV de 1986 era muy sucinta en la reglamentación del proceso arbitral. Por el contrario, la nueva LAV introduce alteraciones significativas y dedica todo un capítulo a la «conducción del proceso arbitral». El proceso arbitral puede ser objeto de acuerdo de las partes, anterior al nombramiento de primer árbitro. En la falta de acuerdo y de norma constante de la NLAV, el tribunal arbitral conduce el arbitraje del modo que considere apropiado, definiendo las reglas procesuales adecuadas, pudiendo explicitar la solución de aplicación subsidiaria del Código Procesal Civil (art. 30º, nºs 2 y 3). Pasan a preverse dos articulados escritos, una petición y una contestación, salvo convención de las partes en contrario (art. 33º, nº 2). Se admite la modificación o complemento por cualquiera de las partes de los respectivos articulados, en el curso del proceso arbitral, «a menos que el tribunal arbitral entienda que no debe admitir tal alteración en razón del atraso con que es formulada, sin que para esta haya justificación suficiente» (art. 33º, nº 3). Se prevé la posibilidad de que el demandado deduzca reconvencción, «desde que su objeto sea abarcado por la convención de arbitraje (art. 33º, nº4). En lo que respecta a las fases subsecuentes de los articulados, el tribunal decide, de acuerdo a la reglamentación aprobada, si serán realizadas audiencias en las cuales haya producción de prueba o si el proceso es apenas conducido con base en documentos y otros elementos de prueba. Siempre que una de las partes así lo quisiere, el tribunal se ve obligado a realizar una o más audiencias para la producción de prueba, a menos que las partes hayan previamente prescindido de ellas. En los términos del artículo 35º, nº 2, deja de existir revelía operante, si una de las partes no presente contestación (art. 35º, nº 2). VICENTE, DÁRIO MOURA (Coord.) *Lei de Arbitragem Voluntária Anotada*. 2 ed. Almedina, Coimbra, 2015.

por la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho del Comercio Internacional.

## **2 Elementos objetivos del convenio arbitral**

Otro de los elementos esenciales de validez del convenio es la delimitación del objeto de la controversia, y en este punto el Decreto-Ley nº 36/2003 es tajante al disponer que todas las cuestiones susceptibles de recurso judicial son arbitrables.

Mientras que, en la mayoría de los países, Brasil entre ellos, las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad industrial son inarbitrables, en especial, en el marco del procedimiento administrativo, en Portugal son arbitrables. Del Decreto-Ley nº 36/2003 se extrae la necesidad de la existencia de un acuerdo entre todos los intervinientes (contrainteresados) de aquel litigio para su sumisión al arbitraje.

En la medida en que cabe recurso judicial contra todos los actos del INPI-PT que concedan o rechacen derechos de propiedad industrial y aún los relativos a transmisiones, licencias, declaraciones de caducidad o a cualquier otro acto que afecte, modifique o extinga derechos de propiedad industrial (art. 39, Decreto-Ley nº 36/2003), se puede decir que el arbitraje está permitido ampliamente, exceptuándose, por imposición de ese mismo código, las declaraciones de nulidad y anulación, que solo pueden resultar de una medida judicial (art. 35, Decreto-Ley nº 36/2003).

Bajo ese marco, se pretenden establecer los límites para las cuestiones (in)tangibles para las partes, es decir, el carácter de libre disposición de las partes. Esto significa que no se excluyen del arbitraje todas aquellas materias que tengan naturaleza patrimonial para las partes o aquellas que no tienen



naturaleza patrimonial (art. 1.1 de la Ley nº 63/2011) pero son susceptibles de transacción (art. 1.2 da la Ley nº 63/2011), de acuerdo a los límites establecidos por la Ley nº 63/2011.

No hay, por lo tanto, restricciones acerca del arbitraje en relación a las prohibiciones relativas o absolutas, pues en todas ellas existe la posibilidad de recurso al tribunal competente o al tribunal arbitral.

### **3 Plazo para recurrir al arbitraje**

Es importante destacar que el arbitraje pactado ocurre después de la resolución del órgano, resolución ésta que concede o deniega el registro de marca. El interesado que pretenda recurrir al arbitraje puede requerir la celebración de compromiso arbitral, en los términos de la LAV, caso en que este requerimiento suspende los plazos de recurso judicial.

El plazo que se aplica es el referido en el artículo 42 del Decreto-Ley nº 36/2003, que dispone que el recurso debe ser interpuesto en el plazo de dos meses a contar de la publicación del despacho en el BPI (art. 39 y 23 del Decreto-Ley nº 36/2003) o de la fecha del respectivo certificado, pedido por el recurrente, cuando éste sea anterior.

Así, el compromiso debe formularse antes de que transcurra el plazo de dos meses para formular un recurso oportuno, generando la suspensión de los plazos del recurso judicial (art. 49.2 del Decreto-Ley nº 36/2003).

El procedimiento de arbitraje recogido se habilita cuando se finaliza el procedimiento administrativo que, en el caso de Portugal, es posterior a publicación del despacho definitivo. Después de publicada la solicitud del registro (art. 236.1), el INPI-PT procede a su estudio (art. 237.1). Contra la denegación (despacho provisorio), cabe recurso en el plazo de un mes, cuando

se vuelve definitivo y publicado en el BPI (art. 237.6, 237.9 e 237.11, del Decreto-Ley nº 36/2003).

El arbitraje recogida en el Decreto-Ley nº 36/2003 esta dirigida contra esta decisión definitiva para los casos de concesión o denegación del registro cuando cabe un recurso, que puede ser dirigido directamente al Tribunal Competente (art. 40 del Decreto-Ley nº 36/2003) o al Tribunal Arbitral (art. 48 del Decreto-Ley nº 36/2003). Por lo tanto, el arbitraje recogido en el Código de Propiedad Industrial es un sustituto de los recursos judiciales.

## 4 Plazo para dictar el laudo

En Portugal, el régimen general del arbitraje voluntario establece que el plazo para dictar el laudo es de 12 meses siguientes a la fecha de aceptación del último árbitro, pudiendo ser prorrogado por los árbitros mediante una decisión motivada (artículo 43.2 de la Ley nº 63/2011). Sin embargo, por el reglamento del Arbitrare, la decisión arbitral debe proferirse en el plazo máximo de seis meses a contar de la constitución del tribunal arbitral. El plazo definido puede ser libremente aplazado por acuerdo de las partes o, como alternativa, por decisión del tribunal arbitral, por una vez y hasta el doble de su duración inicial, debiendo fundamentarse debidamente tal aplazamiento sin perjuicio que las partes, de común acuerdo, discorden de ello (art. 32, 1 y 2 del Reglamento del Arbitrare)<sup>298</sup>.

Finalizada la producción de pruebas, el tribunal decide el litigio en el plazo máximo de 30 días, y la decisión escrita debe contener la identificación de las partes, referencia a la convención de arbitraje, objeto del litigio, identificación del (de los) árbitro(s) e indicación de cómo fueron designados, el

---

<sup>298</sup> PORTUGAL. «Reglamento de Arbitraje (Arbitare)», *Op. cit.*

lugar del arbitraje y la fecha en que la decisión fue proferida, firma del (de los) árbitro(s), los fundamentos de la decisión, excepto si las partes hubiesen dispensado tal exigencia o se trate de una decisión proferida con base en acuerdo de las partes obtenido mediante una transacción (art. 31 del Reglamento del Arbitraje)<sup>299</sup>.

## 5 Efectos del laudo arbitral sobre la resolución del órgano competente

Una vez firme el laudo arbitral, se debe comunicar el órgano para su ejecución y, cuando revoque la resolución dictada por la INPI-PT, la concesión/denegación se publicará en el BPI. El laudo producirá efecto de cosa juzgada, si las partes han optado por la regla de irrecurribilidad, quedando el INPI-PT obligado a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución, es decir, para que produzca efectos frente a terceros, lo que en otras palabras equivale a decir que el laudo producirá efecto *erga omnes*<sup>300</sup>.

La decisión arbitral, en los términos de la Ley n° 63/2011 tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia de un tribunal provincial. En los procesos sujetos a arbitraje voluntario, como es el caso de los conflictos originados de los derechos de marca, se aplica la regla de irrecurribilidad de las decisiones arbitrales. Sin embargo, se admite recurso al tribunal cuando las partes prevén dicha posibilidad expresamente en la convención de arbitraje. En todo caso, queda siempre vedado a las partes recurrir de la decisión arbitral si el tribunal arbitral juzgue según la equidad o mediante composición amigable.

---

<sup>299</sup> *Ibidem*.

<sup>300</sup> PERALES VISCASILLAS, M<sup>a</sup> DEL PILAR. «Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia». *Op. cit.*, 2005, p. 20.

La sentencia arbitral de que no quepa recurso – que solo cabrá si las partes así lo acuerdan – tiene el mismo carácter obligatorio entre las partes que la sentencia de un tribunal provincial transitada en juzgado y la misma fuerza ejecutiva que la sentencia de un tribunal provincial, en los términos del art. 42.7 de la Ley nº 63/2011.

Importa, por lo tanto, tener presente que el alcance del referido arbitraje puede mitigarse considerablemente si las partes así lo acuerdan porque en ese diploma las decisiones son susceptibles de recurso ante los tribunales provinciales: por consiguiente, en último análisis podrán ser los tribunales provinciales los que decidirán los conflictos, si así fue acordado, lo que le quita una gran ventaja al arbitraje, la celeridad.

## **6 El arbitraje antes y después de la resolución del órgano competente**

El arbitraje recogido en el Decreto-Ley nº 36/2003 ocurre después de la resolución del INPI-PT, que concede o deniega el registro de marca, pero antes que el acto administrativo gane firmeza. El arbitraje en Portugal es un auténtico sustituto jurisdiccional, ya que en ese país los recursos (ya sea concedidos o denegados) se presentan a un Tribunal Judicial competente.

La cuestión que se suscita es que, en la medida en que cabe recurso judicial contra todos los actos del INPI-PT que concedan o rechacen derechos de propiedad industrial y aún los relativos a transmisiones, licencias, declaraciones de caducidad o cualquier otro acto que afecte, modifique o extinga derechos de propiedad industrial, en conformidad con el art. 39 del Decreto-Ley nº 36/2003, se puede decir que el arbitraje está permitido ampliamente, exceptuándose, por imposición de ese mismo código, las declaraciones de nulidad y anulación, que

solo pueden resultar de una medida judicial (art. 35 del Decreto-Ley n° 36/2003).

Consecuentemente, la duda que se plantea es saber si, de acuerdo al Código de Propiedad Industrial, las declaraciones de caducidad se encuentran englobadas en el arbitraje. En la medida en que el Estado concede la protección, también impone algunas obligaciones al titular, es decir que, para conservar el derecho de uso exclusivo sobre la marca registrada, su titular debe usarla en el mercado, renovarla cada diez años y abonar los pagos para mantenerla. A pesar del hecho que cualquier persona con legítimo interés puede solicitar el pedido de caducidad, ella solo será declarada si el titular no comprueba su uso o justifica el desuso por razones legítimas.

La caducidad solo puede ser decretada por el órgano que concedió el título, pues, según las disposiciones del art. 270 del Decreto-Ley n° 36/2003, se concluye que no están sujetas al arbitraje. Ello ocurre porque, una vez transcurrido el plazo de respuesta, es el INPI-PT el que decide, en el plazo de un mes, sobre la declaración de caducidad del registro, y la caducidad solo produce efectos después de declarada en proceso por el INPI-PT (Véase art. 269 c/c 270 Decreto-Ley n° 36/2003). Es importante subrayar que el art. 39 del Decreto-Ley n° 36/2003 habla de recursos contra las declaraciones de caducidad, es decir que, a partir de la lectura del art. 270 del mismo decreto, los recursos interpuestos pueden dirigirse al Arbitrare<sup>301</sup>.

---

<sup>301</sup> Conforme ya subrayado el art. 180.c de la Ley n° 15/2002 (CPTA) de Portugal establece que sin perjuicio de lo dispuesto en una ley especial, puede constituirse un tribunal arbitral para lo juzgado sobre «cuestiones relativas a los actos administrativos que pueden ser revocados sin fundamento en su invalidez, en los términos de la ley sustantiva.» Es decir que, hay una limitación que se relaciona a la invalidez del acto *per se* lo que no alcanza al cambio sobre el mérito. CABRAL DE MONCADA, LUÍS. «A arbitragem no Direito Administrativo; uma justiça alternativa», en *Revista O Direito*, Ano 2010, III.

## 7 Casos sometidos al Tribunal Arbitral – Arbitrare

Es importante destacar que el Tribunal Arbitral juzga de acuerdo al derecho constituido, excepto si las partes optaron expresamente por el arbitraje según la equidad, renunciando, en este caso, al recurso de la decisión arbitral. Proferida la decisión, se notifica a las partes en el plazo máximo de cinco días, por copia, y el original permanece depositado en el Arbitrare.

En los procesos sujetos a arbitraje voluntario, como es el caso de los conflictos originados de los derechos de marca, la regla aplicable es la de la irrecurribilidad de las decisiones arbitrales. Sin embargo, se admite recurso al tribunal provincial en el caso que las partes prevean expresamente tal posibilidad en el convenio de arbitraje, pero de los casos presentados y analizados la regla sigue siendo la irrecurribilidad<sup>302</sup>.

En los trece casos analizados sometidos al Arbitrare (Procesos n° 51, 71, 85, 89, 90, 118, 52, 68, 73, 179, 195, 200 y 201 – ANEXO III - Resumen de los casos presentados al Arbitrare)<sup>303</sup>, todos los arbitrajes fueron de derecho, y en todos hay abundante citación de la doctrina y jurisprudencia como base de las decisiones. En todos ellos, el Tribunal Arbitral hubo un único árbitro único, según preceptuado por el art. 12 del Reglamento de Arbitraje del Arbitrare.

De igual forma ocurrió cuanto al lugar del arbitraje. Según la norma, el arbitraje ocurre en la sede del Arbitrare y, visto que el mismo está en Lisboa, todos los 13 casos analizados tramitaron en esta ciudad (art. 20 del Reglamento de Arbitraje del Arbitrare), en el domicilio del árbitro.

---

<sup>302</sup> Conforme información obtenida por esta investigadora junto al Arbitrare por correo electrónico. BORRALO DE GOUVEIA, JOANA. [mensaje personal]. Mensaje recibido por e-mail <michelecochetti@gmail.com> el 06 ago. 2015.

<sup>303</sup> Se analizaron todos los casos relativos a arbitraje de marcas publicados en la página web del Arbitrare hasta el 10 de junio de 2015.

Los conflictos (12 casos) se centraron en la ausencia de distintividad de la señal con vistas al registro (seis casos) o en el conflicto con derecho anterior susceptible de causar confusión o asociación (seis casos). De los 13 casos analizados, apenas en un el INPI-PT no figuró como demandado.

En las demandas objeto de la prohibición absoluta, no había contrainterésados, mientras que en las demandas cuyo obstáculo era un derecho anterior, había un contrainterésado que, llamado a firmar el compromiso arbitral, pasaba a figurar como requerido contrainterésado.

Además, en seis casos el INPI-PT dispensó la contestación, y tres de estos casos eran de prohibición absoluta. En los demás casos, los despachos escritos por esta Oficina al analizar los pedidos de registros de marcas sirvieron de base para el Tribunal Arbitral. En los otros seis casos en que el INPI-PT contestó la demanda, apenas uno se refería a una prohibición relativa.

Como regla, tras el tránsito, se remite una copia de la decisión del Tribunal Arbitral al INPI-PT para que proceda a su publicación en el *Boletín de la Propiedad Industrial*, bajo los términos del Código de Propiedad Industrial, a excepción de aquellos casos de arbitraje entre particulares (personas o empresas), cuando el INPI-PT no actúa como demandado/interviniente.





**CAPÍTULO III – ARBITRAJE EN EL  
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL  
REGISTRO EN BRASIL**



## **SECCIÓN PRIMERA - EL PROBLEMA DEL ARBITRAJE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO**

Por más idónea que sea la organización administrativa y aunque se perfeccione el régimen jurídico de su actividad, es evidente que la garantía del correcto funcionamiento de la Administración Pública requiere un efectivo régimen de responsabilidad y la existencia de un adecuado sistema de control sobre su actividad.

Por una parte no hacen falta sistemas de regulación global que pretendan transformar el Derecho Administrativo nacional con la legítima finalidad de asegurar una aplicación más eficaz y coherente de las respectivas políticas sectoriales adoptadas más allá del Estado, mediante el establecimiento de estandartes globales de transferencia obligada a los sistemas internos de procedimiento administrativo.

El proceso de globalización marca su impronta sobre el concepto admitido tradicionalmente de Administración y de Derecho Administrativo. La globalización ha planteado un nuevo reto en el concepto de la Administración Pública, pues al incidir sobre el Estado, ha incidido también sobre la Administración Pública. Resumiendo, los impactos pueden dividirse en dos.

En un primer lugar, la globalización ha propendido a la creación de una Administración Global, incluyendo los ordenamientos jurídicos supranacionales, como sucede con la Unión Europea (UE), y en el segundo lugar, el impacto de la globalización sobre la Administración se verifica en una tendencia a una actuación racional, eficiente, transparente, sujeta a la Ley, como condición básica para facilitar el libre tránsito de bienes y servicios.

Mucho más que en la Administración como poder, ya que por el Derecho Administrativo Global<sup>304</sup>, el énfasis se ejerce sobre qué requisitos debe cumplir la Administración para facilitar el libre tránsito de bienes y servicios en el orden global, es decir, que en el Derecho Administrativo Global interesa que la Administración esté centrada en el ciudadano<sup>305</sup>.

La Constitución brasileña se basa en esta línea, pues, en el texto legal, la Administración está al servicio de los ciudadanos y debe actuar con fundamentación en ciertos principios contenidos en el art. 37 de la CRFB/1988. La Administración debe satisfacer las necesidades de los ciudadanos para promover el efectivo ejercicio de la libertad general. Con lo cual, el «interés general», «que es un elemento tan importante en el régimen administrativo, viene a ser en realidad la satisfacción de los derechos de los ciudadanos»<sup>306</sup>.

---

<sup>304</sup> En el «Proyecto de Investigación sobre el Derecho Administrativo Global» (*Global Administrative Law Research Project*), desarrollado en forma pionera por el Instituto Internacional de Derecho y Justicia (*Institute of International Law and Justice*), juntamente con Centro Frank J. Guarini de Derecho Ambiental y del Derecho de Uso y Aprovechamiento del Suelo (*Frank J. Guarini Center on Environmental and Land Use Law*), del cual resultó el trabajo científico preliminar, publicado en la internet en 2004 y posteriormente en la revista *Law and Contemporary Problems*, traducido al español por Gisela Paris y Luciana Ricart, se delinean las líneas maestras de la concepción doctrinal del Derecho Administrativo Global (*Global Administrative Law -DAG*). Como concepto de Derecho Administrativo Global: «El concepto de derecho administrativo global comienza a partir de las ideas gemelas de que mucho de la gobernanza global se puede considerar como administración y de que esa administración frecuentemente es organizada y modelada por principios característicos del derecho administrativo. Con la expansión de la gobernanza global, muchas funciones administrativas y regulatorias se realizan ahora en un contexto global en vez del contexto nacional, aunque sea por medio de un gran número de diferentes formas, partiendo de decisiones obligatorias de las organizaciones internacionales para acuerdos no obligatorios en las relaciones intergubernamentales, como también para acciones administrativas internas, en un contexto de regímenes globales.» KINGSBURY, BENEDICT.; KRISCH, NICO. «Introdução: governança global e direito administrativo global na ordem legal internacional», en *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 261, p. 13-32, set./dic. 2012.

<sup>305</sup> HERNÁNDEZ G., JOSÉ IGNACIO: «El concepto de administración pública desde la buena gobernanza y el derecho administrativo global. Su impacto en los sistemas de derecho administrativo de la América Española», en *AFDUC* 16, 2012, pp. 197-223.

<sup>306</sup> Hernández destaca que «por ello, el Derecho administrativo global constituye una útil herramienta para fomentar el cambio de paradigma del Derecho administrativo, de un Derecho centrado en el poder (bajo las expresiones de las ‘prerrogativas y privilegios’ derivados del servicio público) a un Derecho centrado en el ciudadano, de acuerdo con el postulado general

Entre los cambios introducidos en la CRFB/1988 a partir de la Enmienda Constitucional n° 45/2004, se reconoce que «se asegura a todos en el ámbito judicial y administrativo, la razonable duración del proceso y los medios que garanticen la celeridad de su tramitación» (art. 5°, LXXVIII). Sin embargo, el Derecho Administrativo termina dependiendo de dos criterios claves: los «privilegios y las prerrogativas», por un lado, y el servicio público por el otro. El surgimiento de un Derecho Administrativo que excede del ámbito estrictamente nacional ha supuesto importantes cambios en este sentido<sup>307</sup>.

Sin duda, el Derecho Administrativo Global puede producir efectos positivos en el Derecho Administrativo, de forma que aquel incentiva la transformación de la Administración, de un sistema basado en el poder a un sistema centrado en los ciudadanos, en beneficio de la gobernanza democrática y de acuerdo con el postulado de la buena administración. Y, como lo señalan los autores del ya citado artículo, Benedict Kingsbury *et. al.*

Subyacente al surgimiento del derecho administrativo global se encuentra el vasto incremento del alcance y formas de la regulación transgubernamental y de la administración diseñada a enfrentar las consecuencias de la interdependencia globalizada en áreas tales como la seguridad, [...] el comercio de productos y servicios, la propiedad intelectual, [...]. Cada vez más, estas consecuencias no pueden ser adecuadamente afrontadas a través de medidas nacionales regulatorias y administrativas aisladas<sup>308</sup>.

Mejorar la eficiencia (principio que obedece la Administración - art. 37, CRFB/1988) de las Administraciones Públicas supone poner a punto el sistema de control, hacerlo tan equilibrado y operativo como lo demandan los tiempos que corren y, sin duda, hoy, los tiempos no solo demandan, sino que también

---

de la buena Administración.» HERNÁNDEZ G., JOSÉ IGNACIO: «El concepto de administración pública desde la buena gobernanza y el derecho administrativo global. Su impacto en los sistemas de derecho administrativo de la América Española», *Op. cit.*, 2012, pp. 197-223.

<sup>307</sup> *Ibidem*, pp. 197-223.

<sup>308</sup> KINGSBURY, BENEDICT.; KRISCH, NICO; STEWART, RICHARD B. «El surgimiento del Derecho Administrativo Global». Traducción por Gisela Paris y Luciana Ricart, en *Revista de Derecho Público*, Bogotá, n. 24, p. 1-46, mar. 2010. Disponible en: <<http://ilj.org/GAL/documents/kingsburykrischstewart.2.pdf>>. Accedido el: 3 ago. 2015.

exigen que se busquen alternativas complementarias para responder al retraso de los procedimientos y al incremento de las demandas.

En resultado de la inclusión de la eficiencia como uno de los objetivos de la actuación administrativa, hace que el proceso administrativo deba visualizarse como un campo propicio para los acuerdos y la posibilidad de utilización de los métodos alternativos de solución de conflictos entre la Administración Pública y los administrados o entre los administrados mediados por la Administración Pública. Por eso, creemos que todavía falta avanzar mucho, principalmente en áreas especiales como la propiedad industrial, sea reglamentando un arbitraje privado, un arbitraje con la Administración, o en el caso de ésta última como árbitro.

Aunque el tema no sea novedoso y verificando que ya se ha expuesto en profusión acerca de la creación de vías alternativas que permitan responder satisfactoriamente a las pretensiones de los administrados, ampliando el sistema de garantías frente a la Administración Pública con el propósito de aumentar su eficacia, aún existen muchos problemas que se plantean y es poco el progreso alcanzado.

Ocurre que la búsqueda de la eficacia, conjugada con la necesidad de imprimir celeridad en la solución de los conflictos en los que es parte una Administración Pública, debe conjugarse con la necesidad de control, con la existencia de formalidades y de transparencia y el cumplimiento de los principios que la CRFB/1988 impone a los poderes públicos. Consiste, por lo tanto, en lograr un equilibrio entre la búsqueda de tales alternativas al sistema de garantías tradicional que permitan alcanzar la eficacia, agilidad y justicia de los procedimientos de registro de marcas, con el establecimiento de controles de dicha actuación que respeten nuestro ordenamiento constitucional.

De hecho, es en ese escenario en el que se inserta la investigación, con el objetivo general de proponer la utilización del arbitraje en el marco del

procedimiento administrativo en el ordenamiento brasileño, como una posibilidad alternativa, en la medida en que es notorio en el escenario actual, que la Administración, no responde con eficiencia a los usuarios.

## **1 EL ARBITRAJE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO**

El arbitraje se ha entendido tradicionalmente como un equivalente jurisdiccional por medio del cual las personas (físicas o jurídicas) someten la decisión de su controversia a personas, órganos o entidades que no forman parte del Poder Judicial, cuya decisión tiene fuerza vinculante y eficacia equivalente a la fuerza de cosa juzgada. Por su parte, está sedimentado que el arbitraje constituye una expresión de la libertad y de la autonomía de las partes y un equivalente jurisdiccional mediante el cual las partes pueden obtener los mismos resultados que podrían lograr en el Poder Judicial.

La interpretación de la constitucionalidad del uso del arbitraje privado ha sido superada, tanto en Brasil como en España. Sin embargo, la problemática persiste cuando una Administración actúa como parte en una contienda, utilizando potestades públicas que le atribuye el ordenamiento para alcanzar fines de interés general. La voluntad de las partes es la base sobre la cual se asienta el arbitraje, sin la cual se puede predicar la nulidad y la inconstitucionalidad del procedimiento, razón por la cual si se establece algo distinto el derecho fundamental a la tutela efectiva sería vulnerable.

Por otra parte, la CRFB/1988 reserva al Poder Judicial el control de la actividad administrativa, lo cual implica que la sujeción de la actividad

administrativa a la revisión impide la existencia de actos administrativos exentos de todo control jurisdiccional.

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos afirmar que el núcleo del problema que se plantea para que se admita la constitucionalidad de un arbitraje administrativo radica en saber (i) si la Administración puede disponer de las materias inherentes a sus potestades para delegarlas a un tercero bien como, (ii) si al optar por el arbitraje se produce la exención de todo el control jurisdiccional previsto en la CRFB/1988.

## **1.1 Las distintas manifestaciones del arbitraje en el Derecho Administrativo**

Es evidente la conexión del arbitraje con el Derecho Público, no solo desde el punto de vista del reconocimiento de la fuerza ejecutiva del laudo, sino también por el hecho de que, frente al compromiso arbitral, el Estado deja de utilizar una de sus potestades más características, que es la jurisdiccional. Algo muy distinto que aceptar los arbitrajes entre particulares en general es hacer que el Estado utilice el arbitraje, renunciando como «titular del Poder Judicial y autor de su regulación legislativa», sometiéndose a un proceso entre particulares<sup>309</sup>.

Partiendo de esa premisa y considerando el objetivo de esta investigación, cabe realizar, por primero, una distinción entre los diferentes arbitrajes que se pueden confundir fácilmente en esta materia.

---

<sup>309</sup> HUERGO LORA, ALEJANDRO. «El arbitraje en el derecho administrativo», en BARONA VILAR, SILVIA (Coord.). *Arbitraje y Justicia en el Siglo XXI*. Aranzadi, Madrid, 2007.



## a) La actividad arbitral de la Administración<sup>310</sup>

En primer lugar se encuentra la actividad arbitral de la Administración (actividad administrativa arbitral<sup>311</sup>) que surge cada vez que la Administración actúa como árbitro en un conflicto de terceros.

La evolución del derecho administrativo en las últimas décadas ha dado lugar a la ampliación de las funciones de la administración pública que, antes, se consideraban meramente residuales debido a la separación de los poderes. Como consecuencia, los organismos públicos pasan a ejercer también una función jurisdiccional. Es el caso, por ejemplo, de las agencias reguladoras —en las cuales los medios alternativos de solución de conflictos están amparados por la ley—, los consejos de administración y los contribuyentes (Consejo Administrativo de Defensa Económica - CADE, por ejemplo<sup>312</sup>), en los cuales se utiliza la conciliación, la mediación y el arbitraje.

Por otro lado, se puede citar como ejemplo, en la legislación española, la revocada Ley nº 22/1987 (Propiedad Intelectual), que en el artículo 143 creó la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual, con el carácter de órgano

---

<sup>310</sup> En un análisis de la actividad arbitral de la Administración se observa que los arbitrajes desarrollados son arbitrajes privados, aunque supone la intervención de la Administración a la que se encarga de la gestión. Así que, según expone Raquel Bonachera Villegas, para determinar cuando estamos en presencia de uno u otro tipo de arbitraje no es el sujeto que administra el carácter esencial, sino los sujetos partes del conflicto y a la materia objeto de resolución. En este sentido, la materia objeto de arbitraje será de Derecho público cuando los conflictos sometidos a la decisión de los árbitros sean de Derecho Público y de Derecho Privado cuando recaen sobre conflictos de carácter privado (materias de libre disposición). De ahí que esta autora utiliza la denominación 'seudos-arbitrajes administrativos', pues no constituye un arbitraje administrativo, pero se caracteriza por la intervención de la Administración Pública. Véase en: BONACHERA VILLEGAS, RAQUEL. *Los arbitrajes especiales*. Civitas, Madrid, 2010, p. 93.

<sup>311</sup> TRAYTER, JUAN MANUEL. «El arbitraje de Derecho Administrativo», en *Revista de Administración Pública*, n. 143, Mayo-Agosto 1997.

<sup>312</sup> BRASIL. «Consejo Administrativo de Defensa Económica – CADE». Disponible en: <<http://www.cade.gov.br/>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

colegiado de ámbito nacional<sup>313</sup>. Esto significa que el arbitraje especial en propiedad intelectual es preexistente a la Ley nº 36/1988, que menciona su posibilidad en la disposición adicional primera, reglamentada por el Real Decreto nº 479/1989<sup>314</sup>. Por el artículo 153 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), la Comisión pasó a llamarse Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual<sup>315</sup>. La principal función de esa Comisión es solucionar disputas que puedan surgir en los contratos que concedan autorización no exclusiva de derechos de autor, entre las entidades de gestión de derechos de autor y las asociaciones de usuarios, pago de tarifas generales, interpretación o aplicación de contratos en general

---

<sup>313</sup> Artículo 143 – «Se crea en el Ministerio de Cultura, con carácter de órgano colegiado de ámbito nacional, la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual. Será función de dicha Comisión: a) Dar solución, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, puedan producirse entre las Entidades de gestión y las asociaciones de usuarios de su repertorio o entre aquellas y las Entidades de radiodifusión. El sometimiento de las partes a la Comisión será voluntario y deberá constar expresamente por escrito. b) Fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del artículo anterior, a solicitud de una asociación de usuarios o de una Entidad de radiodifusión siempre que éstas se sometan, por su parte, a la competencia de la Comisión con el objeto previsto en la letra a) de este artículo. El procedimiento arbitral, así como la composición de la Comisión, se determinarán reglamentariamente, teniendo derecho en todo caso, a formar parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las Entidades de gestión y otros dos de la asociación de usuarios o de la Entidad de radiodifusión. La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes. Lo determinado en este artículo se entenderá sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento del conflicto ante la Comisión impedirá a los Jueces y Tribunales conocer la controversia sometida a decisión arbitral, hasta tanto haya sido dictada la resolución y siempre que la parte interesada lo invoque mediante la correspondiente excepción.» ESPAÑA. *Ley nº 22/1987*.

<sup>314</sup> MARTÍNEZ GARCÍA, E. *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*. *Op. cit.*, 2002.

<sup>315</sup> Tal y como lo ha manifestado Martínez García, la Comisión 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 han encomendado las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, pero siempre bajo el principio de oportunidad; por lo tanto, en cuanto no es obligatorio acudir a ella, no puede reconocérsele como un verdadero órgano de control. 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, p. 70.

entre las entidades de la gestión, asociación de usuarios y entidades de radiodifusión<sup>316</sup>.

La Ley 2/2011, del 4 de marzo, de Economía Sostenible, modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, del 12 de abril, y crea la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual<sup>317</sup>.

---

<sup>316</sup> Véase: MARTÍNEZ GARCÍA, E. *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*. *Op. cit.*, 2002.

<sup>317</sup> La Comisión, a pesar de sus buenas intenciones, no ha mostrado grandes resultados. Raúl Rodríguez Porras, en un documento datado de diciembre de 2013, preparado para el Comité Asesor sobre Observancia, apunta algunos datos: «Período de la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual y de la Comisión Arbitral y Mediadora de la Propiedad Intelectual (1989–2006): [...] el año 2006 no hubo ningún caso de mediación o arbitraje sometido al citado órgano de resolución de conflictos. [...] Período de la Comisión de Propiedad Intelectual (2007–2011) [...] 19. Durante los años 2007 a 2011, se someten a la Comisión 8 procedimientos de mediación, de los cuales se inician finalmente 4 procedimientos que tuvieron un promedio de duración aproximada de 5 meses. En cada uno de los procedimientos, se celebró un promedio de 4 sesiones aproximadamente. [...] De los 4 procedimientos iniciados, se llega a un acuerdo en una ocasión, si bien se debe señalar que, como consecuencia del procedimiento de mediación al que se sometieron las partes, se han llegado con posterioridad a acuerdos entre las mismas. [...] Por último, en relación al procedimiento de arbitraje, se ha sometido un procedimiento que finalmente no se inició por falta de acuerdo con una de las partes del mismo. Período de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (2012–2013) [...] Entre las principales novedades, se pueden señalar: [...] el establecimiento de tres tipos de procedimientos específicos (mediación, arbitraje general y arbitraje para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales) con plazos delimitados respecto a cada procedimiento; la transformación de un procedimiento gratuito a un procedimiento de pago a través de precios públicos por prestación de servicios de la Sección Primera.[...] Después que se introdujeron los cambios anteriores y a pesar de que el actual sistema se encuentra en pleno funcionamiento, solamente desde abril de 2012, debido a los necesarios cambios normativos de menor orden que se debieron acometer como consecuencia del carácter oneroso de los actuales procedimientos, se puede indicar que se han presentado cinco solicitudes de procedimientos de mediación, de los cuales comenzó solamente uno. A pesar de que no fue posible iniciar cuatro de los procedimientos planteados por falta de acuerdo final entre las partes, se ha observado que los usuarios o potenciales usuarios de la Sección Primera no se circunscriben exclusivamente a asociaciones de usuarios, sino a usuarios individuales significativos. Por lo que respecta al asunto sometido a mediación, se puede informar que se llevaron a cabo tres sesiones durante un plazo de dos meses no pudiéndose alcanzar un acuerdo final.» RODRÍGUEZ PORRAS, RAÚL. «Práctica y funcionamiento de los sistemas de solución extrajudicial de controversias en el ámbito de la propiedad intelectual en España». Disponible en: <[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo\\_ace\\_9/wipo\\_ace\\_9\\_8.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_ace_9/wipo_ace_9_8.doc)>. Accedido el: 15 julio 2015.

En este escenario, la Administración tiene un papel tanto de mediación como jurisdiccional, pero no para usurpar la actividad judicial, sino para construir el consenso y evitar la obligación de recurrir al Poder Judicial, estableciendo y manteniendo en forma eficaz la paz y la confianza de sus administrados. Esta función legítimamente establecida en la ley, resuelve las disputas y concluye los conflictos de diversas naturalezas. La función casi jurisdiccional conferida, por ejemplo, a los organismos reguladores tiene por objeto garantizar una mayor eficiencia en la prestación de los servicios regulados y contribuir, con el desarrollo económico y social nacional.

Para Ignacio Granado Hijelmo, «es preciso que se trate de entidades distintas a la arbitral y que no le estén sometidas por razones de jerarquía o tutela administrativa. Esto permite distinguir estas intervenciones arbitrales de la resolución de conflictos inter-administrativos<sup>318</sup> por el superior jerárquico o el ente de supremacía»<sup>319</sup>.

En este sentido, la Ley nº 13.140/2015, que dispone acerca de la autocomposición de conflictos en el ámbito de la Administración Pública Brasileña, establece la posibilidad de que los conflictos entre particulares y la Administración se resuelvan por medio de una composición a partir de la creación, por parte del Gobierno, de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, de cámaras de prevención y resolución administrativa de conflictos, dentro del ámbito de los respectivos órganos de la Abogacía Pública, donde se

---

<sup>318</sup> Véase la Disposición Adicional Única de la Ley nº 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley nº 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje en España «en la que se regula un cauce procedimental de carácter ordinario e institucional para resolver los conflictos internos entre la Administración General del Estado y sus Entes instrumentales.» En sentido semejante véase la Ley nº 13.140/2015 (art. 32 y ss.), que dispone acerca de la autocomposición de conflictos en el ámbito de la Administración Pública Brasileña.

<sup>319</sup> HIJELMO, IGNACIO GRANADO. «El arbitraje en derecho administrativo: algunas reflexiones sobre su fundamentación», en *Revista jurídica de Navarra*, n. 39, 2005, págs. 39-56. Disponible en: <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1341940>>. Accedido el: 01. Jun. 2015.

encuentre, con competencia para la prevención y la resolución de conflictos que involucren el equilibrio económico-financiero de *contratos* celebrados por la administración con particulares. Quedan excluidas las controversias que puedan dirimirse solamente por actos o concesión de derechos sujetos a autorización del Poder Legislativo (art. 31, § 4º y § 5º de la Ley nº 13.140/2015)<sup>320</sup>.

La legitimidad de esa función de la Administración Pública se da por la necesidad de acciones dirigidas a cumplir con el principio de eficacia y con el principio de economía, en la búsqueda del interés público y, sobre todo, de la protección de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. Y, en esos casos, el Estado no tiene objeciones cuando él mismo es el árbitro y cuando estén involucrados conflictos jurídico-privados.

## **b) Arbitraje con el Estado**

La segunda cuestión que se plantea y que vamos a trabajar en el próximo título, es el caso de la Administración no actuando como tal, sino sometida al Derecho Privado porque se comporta como un particular y puede someter sus conflictos al arbitraje (privado) como cualquier otro operador jurídico (arbitraje con el Estado). Cuando el Estado admite someterse al arbitraje, en principio, la idea es que lo hace despojándose (hasta donde sea posible) de sus prerrogativas públicas para ponerse en pie de igualdad con los particulares con los que contrata o con los que se relaciona a propósito de los temas patrimoniales del que hacer público. El Estado decide, así, dilucidar las

---

<sup>320</sup> Además, la Ley nº 13.140/2015 dispuso que «pueden ser objeto de mediación los conflictos que versen acerca de los derechos de libre disposición o acerca de los derechos indisponibles que admitan transacción» (art. 3º); además, el acuerdo en el que estén involucrados derechos indisponibles pero transigibles, debe ser homologado por un juez, exigiéndose la intervención del Ministerio Público.

controversias a través de una justicia privada, que es la que practican y ofrecen los árbitros<sup>321</sup>.

La clara aceptación del arbitraje con las administraciones públicas parte de la clásica definición de lo que es interés público primario y secundario, donde el arbitraje en relación a los intereses secundarios de la Administración no solo se acepta como también se recomienda. De esa forma, ese tipo de arbitraje privado con la Administración [que actúa como una de las partes (privadas) comprometidas], se ha admitido en Brasil, está previsto en varias leyes sectoriales, sobretodo de carácter contractual (concesiones, alianzas público-privado), y tiene amplio respaldo jurisprudencial, como se puede verificar a partir de los fallos, a continuación indicados<sup>322</sup>.

### **c) Arbitraje administrativo en sentido estricto**

La tercera modalidad es la del arbitraje administrativo en sentido estricto, es decir aquel en el que la Administración, actuando como tal (tutelando un interés público y revestida con facultades de *ius imperium*) es una de las partes en el conflicto que se somete a arbitraje.

En la doctrina clásica, los intereses son públicos y los derechos asociados a los mismos no son de libre disposición, de tal forma que, en general,

---

<sup>321</sup> La empresa pública, la sociedad de economía mixta y sus subsidiarias, sometidas al régimen jurídico de derecho privado, conforme el artículo 173, § 1º, inciso III, de la CRFB/1988 celebran contratos regidos por el derecho privado, pudiendo firmar, válidamente, compromiso arbitral, quedando de esa forma obligadas al juicio arbitral, por ser tales cláusulas jurídicamente válidas. A menudo, los tribunales brasileños han decidido que no hay impedimento de que una sociedad de economía mixta distribuidora de energía eléctrica (concesiones públicas), por ejemplo, se someta al arbitraje. En este sentido, la decisión del Tribunal de Justicia del Estado de Paraná (*Agravado de Instrumento n. 174.874-9/02. 2*), entendió que cuando la sociedad de economía mixta busca la tutela en la compraventa y venta de energía eléctrica está practicando una actividad puramente comercial, es decir, sin cualquier reflejo en el derecho administrativo, incluso porque la energía eléctrica es una mercancía de libre disposición (Ley nº 10.488/2004, art. 4º §§ 5º y 7º).

<sup>322</sup> Véase: LEMES, SELMA. *Arbitragem na Administração Pública*. Quarter Latin, São Paulo, 2007.

no pueden ser sometidos al arbitraje. Para que un interés público sea considerado de disponibles se requiere una manifestación legal en ese sentido, siendo que los intereses públicos secundarios (o derivados) se podrán considerar disponibles. Así, de acuerdo con los fines (teoría de los fines) o con la finalidad (teoría de la finalidad pública), determinadas actividades de la administración tienen el objetivo de ejecutar las finalidades primarias del Estado, mientras que otras actividades son meramente instrumentales para las referidas finalidades primarias. Se trata, en suma, de la distinción entre actos de imperio y actos de gestión.

Los actos de imperio son aquellos practicados por la Administración con supremacía sobre las demás partes involucradas, pero considerando que, en el caso de los actos de gestión, la Administración está en el mismo nivel de las personas físicas o jurídicas; y, en este punto, es posible el arbitraje, de acuerdo con las disposiciones de las leyes<sup>323</sup>.

Es razonable considerar que la autorización legal debe ser específica y, en ese sentido prevalece el entendimiento de que el arbitraje es jurídicamente viable en la Administración Pública en algunas materias. Ese es el caso del arbitraje en el marco del Código de Propiedad Industrial de Portugal, que, al establecer la posibilidad del recurso arbitral en los casos en que se pueda interponer el recurso judicial (art. 48, Decreto-Ley nº 36/2003), salvo para los casos de nulidad y caducidad, fue más allá, al incluir la posibilidad de arbitraje para las cuestiones relativas a las prohibiciones absolutas de registro de marcas, donde el Órgano figura como una parte. No caben dudas que eso está motivado por su modelo de organización judicial, con amplio respaldo Constitucional (art. 209.2 de la Constitución de la República Portuguesa), y amparado por el Código

---

<sup>323</sup> Véase: ESPLUGUES MOTA, C., VERDERA SERVER, R.. «Artículo 9. Del convenio arbitral y sus efectos» en BARONA VILAR, S. (Coord.), *Comentarios a la ley de arbitraje. Op. cit.*, 2004.

de Procedimiento en los Tribunales Administrativos (CPTA - Ley nº 15/2002, del 22 de febrero).

#### **d) Arbitraje administrativo impropio<sup>324</sup>**

El último tipo de arbitraje, aunque se encuentre en el marco del Derecho Administrativo, es el arbitraje que presenta una acusada desviación del régimen jurídico tradicional, ya que sustituye los mecanismos ordinarios de impugnación de la actividad de las Administraciones Públicas y aparece en España en el marco de la Ley nº 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) en su artículo 107.2, que así dispone:

2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado.

La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley.

Por lo tanto, el arbitraje que se presenta (condicionado por la necesidad de un reconocimiento normativo posterior) se configura como una figura sustitutiva de los mecanismos ordinarios de impugnación de la actividad

---

<sup>324</sup> Para nuestra investigación, para la mejor ubicación, consideramos el arbitraje previsto en el artículo 107.2 de la LRJPAC como un «arbitraje administrativo impropio», ya que se diferencia del régimen jurídico general del arbitraje. En Brasil, no hay un Código de Procedimiento Administrativo o una ley que reglamente el procedimiento administrativo. Cada ley trata de disponer acerca de la materia. Cada ley trata de disponer en esa materia. Por lo tanto, no encontramos en nuestra legislación una previsión en el mismo sentido de la que hallamos en la LRJPAC de España o de la contenida en el CPTA de Portugal.



administrativa y sistemáticamente localizado en el capítulo que trata de los recursos administrativos<sup>325</sup>.

De forma general, es importante señalar que difiere considerablemente del concepto de arbitraje como equivalente jurisdiccional, muy conocido en la tradición jurídica española, como lo señala Víctor Escartín Escudé<sup>326</sup>. Esto se debe a que la resolución que adopta el órgano arbitral no se considera un laudo arbitral, sino que es un auténtico acto administrativo. Además, el órgano que actúa como árbitro de la controversia debe ser un órgano colegiado o una comisión específica no sometida a instrucciones jerárquicas. Las resoluciones del órgano arbitral pueden recurrirse en sede judicial interponiendo el

---

<sup>325</sup> ESCARTÍN ESCUDÉ, VÍCTOR. «El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo». *Revista Aragonesa de Administración Pública*, núms. 39-40, Zaragoza, 2012, pp. 101-163.

<sup>326</sup> Víctor Escartín Escudé destaca que las principales características de este mecanismo arbitral son: «Se trata de un procedimiento heterocompositivo de resolución de las controversias que se plantean en sede administrativa; Supone un medio sustitutivo del sistema tradicional de recursos administrativos [goza, por tanto, de un carácter extra jurisdiccional; Constituye un equivalente administrativo, de forma que la resolución que adopta el órgano arbitral no tiene la consideración de un laudo arbitral, sino que es un «auténtico acto administrativo» [...]; El órgano que actúa como árbitro de la controversia deberá ser un órgano colegiado o una comisión específica no sometida a instrucciones jerárquicas; El procedimiento aplicable a este arbitraje será el regulado en la correspondiente Ley sectorial, pero siempre con respeto a los principios, garantías y plazos que la LPAC reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo; Las resoluciones del órgano arbitral podrán ser recurridas en sede judicial mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo (estas resoluciones ponen fin a la vía administrativa en virtud del artículo 109. b de la LPAC, lo que les convierte en objeto de un posible recurso contencioso-administrativo en aplicación del artículo 25.1 LJCA); El procedimiento arbitral no se someterá al régimen de silencio administrativo previsto en la LPAC, de conformidad con lo establecido por la disposición adicional 29.4 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social; Como medio sustitutivo del sistema de recursos tradicional, tendrá carácter forzoso cuando el ciudadano pretenda recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa y el procedimiento arbitral sustituya al recurso de alzada, mientras que su carácter será voluntario cuando sustituya al recurso potestativo de reposición. La Administración, cuando sea parte en el proceso, se someterá, en todo caso, al imperativo legal que determine la Ley que prevea este mecanismo; En el ámbito de la Administración local, aunque el órgano arbitral pueda llevar a cabo la tramitación del procedimiento e, incluso, elevar una propuesta de resolución, deberán ser, necesariamente, los «órganos representativos electos» los que adopten la resolución que decida la controversia (párrafo tercero del artículo 107.2 LPAC)». ESCARTÍN ESCUDÉ, VÍCTOR. «El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo», *Op. cit.*, pp. 101-163.

correspondiente recurso, debido a que este tipo de arbitraje pone fin a la vía administrativa, lo que lo convierte en objeto de un posible recurso<sup>327</sup>.

Este arbitraje, de acuerdo con Escartín Escudé, «ni supone un medio de resolución alternativo al proceso judicial por el que las partes obtienen una decisión que pone fin al conflicto con todos los efectos de cosa juzgada [...] ni constituye un mecanismo convencional y, por tanto, voluntario, que requiriere de la libre voluntad de las partes para su válida existencia [...]»<sup>328</sup>.

Jaime Rodríguez-Arana y Miguel Ángel Sendín, al exponer sobre la redacción del art. 107.2<sup>329</sup>, donde se establece que «la aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley» señalan que esta complicada redacción ha sido objeto de distintas interpretaciones. Destacan que «hay quien ha considerado que viene referida exclusivamente a aquellos supuestos en los que no se sustituye por un mecanismo de recurso, sino por otros mecanismos de reclamación (conciliación, mediación y arbitraje)». Para los autores, no obstante, la interpretación más correcta «la que entiende que en este ámbito estas comisiones solo podrán formular una propuesta de resolución, sobre la que

---

<sup>327</sup> ESCARTÍN ESCUDÉ, VÍCTOR. «El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo», *Op. cit.*, pp. 101-163.

<sup>328</sup> ESCARTÍN ESCUDÉ, VÍCTOR. «El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo», *Op. cit.*, pp. 101-163.

<sup>329</sup> Al apuntar sobre el ámbito de aplicación material del arbitraje previsto en este artículo, Juan Manuel Trayter destaca que habrá un buen número de materias y actuaciones administrativas susceptibles de arbitraje señalando, en principio, el ámbito de los conflictos que surjan en la aplicación e interpretación de toda clase de contratos y convenios celebrados por la Administración. Afirma este autor que «no podrá nunca versar el arbitraje sobre actos administrativos reglados o sobre ejercicio de potestades discrecionales [...] en sus aspectos también reglados [...]». Para ello, el arbitraje debe empezar por las actividades básicamente convencionales, exceptuando de ellas sus aspectos reglados, subrayando que «no quiere decir que, posteriormente, no puedan incorporarse otros supuestos, pero, [...] es preferible iniciar este nuevo reto del Derecho administrativo por las materias que son pacíficamente arbitrales.» TRAYTER, JUAN MANUEL. «El arbitraje de Derecho Administrativo». *Op. cit.*, 1997.

decidirá el órgano representativo de cada Corporación, dado que dichos órganos son expresión del principio democrático»<sup>330</sup>.

Víctor Escartín Escudé, al señalar que no comparte lo estipulado por la doctrina mayoritaria, critica el concepto de arbitraje contenido en el artículo 107.2 de la LRJPAC, esto porque, para él, el concepto tradicional del arbitraje no es sino el de una institución jurídica propia y característica del Derecho Privado, de forma que la traslación literal de esa institución para el seno del Derecho Administrativo trae dudas sobre su viabilidad constitucional. Así que de acuerdo a Escartín Escudé: «si el arbitraje, en su configuración tradicional, resulta tan problemático para el Derecho administrativo quizá sea, precisamente, porque el arbitraje en Derecho administrativo debe construirse de una forma distinta»<sup>331</sup>.

Aclara también este autor que el arbitraje previsto en el artículo referido no conforma un concepto erróneo o equivocado de arbitraje, sino que se constituye el único arbitraje admisible en Derecho Administrativo, por lo que debería categorizarse

bajo el *nomen iuris* de arbitraje administrativo, constituyendo una institución jurídica propia y diferenciada del arbitraje en Derecho privado, en tanto se aplica en un contexto normativo diferente y, por consiguiente, se somete a unas características propias que le permiten adecuarse a las peculiaridades de dicho ámbito<sup>332</sup>.

---

<sup>330</sup> RODRÍGUEZ-ARANA, JAIME; ÁNGEL SENDÍN, MIGUEL. *Derecho Administrativo Español*. Tomo II. Netbiblo, La Coruña, 2009, p. 284.

<sup>331</sup> ESCARTÍN ESCUDÉ, VÍCTOR. «*El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo*». *Op. cit.*, pp. 101-163.

<sup>332</sup> Para este autor la denominación correcta de este arbitraje es arbitraje administrativo. Asimismo señala que: «Denominación también utilizada por García Pérez (2011: 113 y 114), si bien matiza la autora que, en su opinión, dicha institución carece de «naturaleza arbitral» y, por tanto, no constituye «un arbitraje en sentido estricto». Es más, argumenta la autora, de conformidad con los razonamientos de Bustillo Bolado (2010: 296), que podría hablarse «a lo sumo de un arbitraje impropio o atípico» al quebrar dicha institución con mayor parte de características que definen el arbitraje en su sentido tradicional. Es evidente que disiento de esta opinión —mayoritaria— que considera al arbitraje regulado en el art. 107.2 LPAC como impropio o atípico. Comparto, sin embargo, la conveniencia de modificar la denominación de ambas instituciones jurídicas en aras de evitar posibles confusiones y la indeseable inseguridad

La LRJPAC es muy criticada y, para algunos, aun después de su incorporación al ordenamiento jurídico español no ha dado, ni mucho menos alcanzado, el juego deseado por quienes esperaban algo más positivo de ella. Cumple añadir que, según lo expuso Bermejo Vera, el propósito legislativo de sustituir el clásico recurso jerárquico por «otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje» y «en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique» (el aludido art. 107 de la LRJPAC), no solamente fue recibido con «escepticismo por la doctrina, sino que ha quedado prácticamente inédito porque carece de eficacia real ante el infranqueable obstáculo de los preceptos constitucionales que nos garantizan el control de órganos ‘integrados’ en el Poder judicial»<sup>333</sup>.

Para Bustillo Bolado, desidia del legislador y desinterés de la Administración son los principales obstáculos para al desarrollo del arbitraje en España como alternativa de heterocomposición en el ámbito administrativo. El autor se refiere al arbitraje no en cuanto un mecanismo meramente sustitutivo de la alzada o de la reposición (cauces impugnatorios previos al proceso judicial), sino al arbitraje en su concepto tradicional, en cuanto alternativo al proceso judicial<sup>334</sup>.

---

jurídica que deriva de utilizar un mismo *nomen iuris* para describir instituciones jurídicas de perfiles tan diferentes, optando por calificar como arbitraje administrativo impropio a la institución concebida de manera tradicional y como arbitraje administrativo propio —pues, en verdad, es una institución propia y exclusiva del Derecho administrativo— al arbitraje regulado en el artículo 107.2 de la LPAC.» ESCARTÍN ESCUDÉ, VÍCTOR. «*El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo*». *Op. cit.*, pp. 101-163.

<sup>333</sup> BERMEJO VERA, JOSÉ. «La resolución extrajudicial de conflictos», *Ponencia presentada en el Congreso AEPDA*, febrero 2015. Disponible en: <<http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-1155-La-resolucion-extrajudicial-de-conflictos-Prof-Bermejo-Vera.aspx>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>334</sup> BUSTILLO BOLADO, ROBERTO O. «*Derecho Administrativo Español y solución extrajudicial de conflictos: entre el (razonablemente hermoso) mito y la (menos edificante de lo deseable) realidad*». Disponible en: <<http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-1162-Derecho>>.

Queda evidente que se trata de una nueva configuración del arbitraje desde el punto de vista del marco tradicional de este instituto, ya que poco tiene que ver con él.

Para fines de nuestra investigación importa que el arbitraje previsto en el artículo 107.2 de la LRJPAC (Ley nº 30/1992) se diferencia del arbitraje regulado en la Ley nº 17/2001, pues el arbitraje previsto en la Ley nº 30/1992 (LRJPAC) no produce efecto de cosa juzgada y está destinado a substituir el recurso de alzada y de reposición. De esa forma, los laudos arbitrales emitidos bajo los dictámenes de la Ley nº 30/1992 pueden ser revistos por el Poder Judicial (ver los artículos 106.1 y 117.5 de la CE). El arbitraje recogido en esta ley debe tramitarse ante órganos colegidos o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con lo que se descarta la figura del árbitro único.

## 1.2 Aclaraciones

El procedimiento administrativo arbitral es un mecanismo por medio del cual la Administración Pública, con previa habilitación legal, asume el carácter de árbitro para dirimir conflictos entre administrados sobre materias de su libre disposición mediante la emisión de un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa (*actividad administrativa arbitral*). Por otro lado, el arbitraje administrativo propiamente dicho (*arbitraje administrativo en sentido estricto*) configura el mecanismo por medio del cual la Administración Pública, con previa habilitación legal, somete junto con un administrado la controversia ante un tercero imparcial llamado árbitro, quien decide conforme a derecho mediante laudo arbitral.

Por último, el arbitraje previsto en el art. 107.2 de la LPAC (*arbitraje administrativo impropio*) difiere considerablemente del concepto de arbitraje como equivalente jurisdiccional, pues es un procedimiento de impugnación en vía administrativa sustitutivo del recurso administrativo, tal como lo es el arbitraje previsto en la Ley nº 17/2001. Sucede que el arbitraje previsto en la Ley nº 17/2001 no se incardina con el arbitraje administrativo, puesto que es un arbitraje como un supuesto de derecho privado<sup>335</sup> que remite a la Ley de Arbitraje nº 60/2003, firmado por particulares, comprendiendo conflictos jurídico-privados. Por lo tanto, no se puede confundir el arbitraje administrativo con los medios alternativos a la resolución de recursos administrativos a los que se refiere la Ley nº 17/2001, pues esta última trata de ejercitar una potestad de revisión de actos administrativos en vía de recurso por cauces alternativos al mismo en la forma en que la ley prevé.

Además, el dictamen del Consejo de Estado español formuló algunas observaciones acerca del arbitraje previsto en el Anteproyecto de la Ley de Marcas, destacando que el convenio arbitral se firmaba sin estar suscrito por la Administración. Esto se debe a que el Consejo «consideraba que el arbitraje no sería posible en aquellas cuestiones en las que estuviera presente un interés público distinto de la mera resolución de controversias de los firmantes del convenio»<sup>336</sup>.

Por lo tanto, existía (y existe) un interés público en garantizar que no coexistan marcas idénticas registradas para los mismos productos o servicios, lo cual es contrario a la previsión en el marco del TRIPS: «en el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión» (art. 16.1).

---

<sup>335</sup> LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas. Op. cit.*, 2002, p. 511.

<sup>336</sup> *Ibidem*, p. 512.

Tras la publicación de la Ley nº 17/2001, lo que se permite es el arbitraje respecto de las resoluciones de la OEPM por las que se concedan o denieguen marcas, siempre y cuando se destinen exclusivamente a intereses privados, por lo cual se excluyen las resoluciones basadas en la concurrencia de prohibiciones absolutas. Esto significa que el órgano administrativo confiere la posibilidad de que los conflictos marcados por derechos privados puedan someterse al arbitraje y además le confiere fuerza *erga omnes* al laudo arbitral, reconociendo incluso que él mismo puede cambiar su resolución (no firme).

Tanto es así que la Ley nº 1/2000 - Ley de Enjuiciamiento Civil Española (LEC) establece en su art. 19.1 que

los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de terceros<sup>337</sup>.

De esta forma, la normativa establece una habilitación general del arbitraje respecto de todas aquellas materias disponibles y éste es el caso de las marcas, donde queda claro que podrán someterse al arbitraje tanto las cuestiones litigiosas derivadas de las consecuencias mercantiles entre las partes, como las surgidas en relación con el procedimiento para el registro de una marca, siempre y cuando el arbitraje sea sobre las prohibiciones relativas<sup>338</sup>.

Esto significa que la Ley nº 17/2001 confiere a las partes la autonomía de renunciar a la facultad de recurrir al Presidente de la OEPM, responsable por resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas en los expedientes de las distintas modalidades de propiedad industrial (recurso de

---

<sup>337</sup> ESPAÑA. *Ley de Enjuiciamiento Civil nº 1/2000*.

<sup>338</sup> CREMADES, BERNARDO. «El arbitraje en la doctrina constitucional española», en *Revista Internacional de Arbitraje*, n. 6, ene.-jun./2007. Disponible en: <[http://legal.legis.con.co/document.legis/el-arbitraje-en-la-doctrina-constitucional-espanola?documento=rarbitraje&contexto=rarbitraje\\_7680752a7d1d404ce0430a010151404c&viSta=STD-PC#bf1c16f194355944eedaa135aebf5ce1498nf9](http://legal.legis.con.co/document.legis/el-arbitraje-en-la-doctrina-constitucional-espanola?documento=rarbitraje&contexto=rarbitraje_7680752a7d1d404ce0430a010151404c&viSta=STD-PC#bf1c16f194355944eedaa135aebf5ce1498nf9)>. Accedido el: 15 ago. 2015.

alzada), hecho justificable pues son derechos privados de naturaleza patrimonial y, en este sentido, el Estado no tiene por qué imponer demasiados obstáculos.

Realmente, en su esencia, el arbitraje se caracteriza por su carácter voluntario. Tanto es así que hacer obligatoria o necesaria esa institución implicaría una desnaturalización del arbitraje. Por ello, y a pesar de la denominación que utilizan ciertas leyes, consideramos que no estamos en presencia de auténticos arbitrajes cuando la única vía, impuesta legalmente, es la del sometimiento a la decisión de los denominados árbitros<sup>339</sup>.

El arbitraje, en su concepción tradicional, también se caracteriza por el hecho de que las partes pueden elegir libremente a los árbitros y porque el laudo o decisión arbitral es de cumplimiento obligatorio para las partes, produciendo efectos idénticos a cosa juzgada. De ese modo, el laudo, además de decidir con carácter definitivo sobre las cuestiones objeto de la controversia, no puede ser revisado en vía jurisdiccional salvo por motivos establecidos taxativamente y específicos. Es en ese punto que se plantean las dificultades para admitir los arbitrajes administrativos en sentido estricto, derivadas del monopolio jurisdiccional para la revisión de actos administrativos, a tenor de una interpretación conjunta del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, monopolio jurisdiccional para juzgar y ejecutar el juzgamiento y para revisar la actuación administrativa.

Por último, los conflictos que se pueden dirimir han de ser, por su naturaleza, disponibles para las partes, es decir, han de referirse a materias de las cuales las partes puedan disponer válidamente con arreglo al derecho. Esta última característica ha sido tradicionalmente utilizada para poner trabas o dificultades al arbitraje en el seno del Derecho Administrativo.

---

<sup>339</sup> Véanse, por ejemplo los litigios emergentes de Derechos de Propiedad Industrial cuando se trata de medicamentos de referencia y medicamentos genéricos, sujetos a arbitraje necesario en los términos de la Ley de Portugal n.º 63/2011, del 12 de diciembre.



De lo expuesto y a la par de las especificidades del ordenamiento jurídico brasileño, es importante subrayar que el arbitraje prevista en la Ley n° 17/2001 se presenta como alternativa al recurso administrativo de alzada dirigido al Presidente de la OEPM, es decir, a través del cual se impugnan las resoluciones y actos que no ponen fin a la vía administrativa, lo que es equivalente al recurso administrativo dirigido al Presidente del INPI-BR.

Contra la resolución del recurso de alzada no procede impugnación en vía administrativa, tan solo cabe recurso jurisdiccional, que deberá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. En Brasil se procede de forma semejante, pero con la diferencia de que la acción es dirigida a la Justicia Federal<sup>340</sup>.

Delante de este escenario y de los arbitrajes analizados (ES y PT), hay que analizar (i) la posibilidad de un arbitraje, en Brasil, con la Administración Pública, hablando por lo tanto de un arbitraje administrativo en sentido estricto; (ii) la posibilidad de si plantear una alternativa al recurso administrativo de registro por un arbitraje, este no sería un sustituto del Poder Judicial de naturaleza jurisdiccional, sino un procedimiento de impugnación en vía administrativa alternativo al procedimiento administrativo.

Sin embargo, desde la óptica del ordenamiento brasileño, se presentan dudas razonables desde el punto de vista de su admisibilidad y de su constitucionalidad, las cuales vamos a analizar a continuación.

---

<sup>340</sup> De acuerdo a la CRFB/1988, en su art. 109, I, a los jueces federales compete procesar y juzgar los casos en los que una autarquía federal (como el INPI) tiene interés como demandante, asistente u opositor, excepto la quiebra, los accidentes de trabajo y las de competencia del Tribunales Electorales y del Trabajo. Dicha competencia también aparece prevista en la Ley n° 9.279/1996, en su art. 175, dispone que en las acciones de nulidad del registro se interpondrán ante la justicia federal.

## 2 EL ARBITRAJE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN SENTIDO ESTRICTO

Mientras que, por un lado, existen muchos tratados que admiten el arbitraje internacional en los conflictos con la Administración Pública, por otro, hay una tradición normativa local, muy arraigada, que imponen límites al arbitraje interno (extraprocesal<sup>341</sup>) en el marco del derecho administrativo<sup>342</sup>.

Sin embargo, a lo largo del tiempo, el poder del imperio se restringe cada vez más solamente para los casos en que sea absolutamente necesario el uso de la fuerza administrativa, en un escenario particularmente propenso a lo que se ha acordado llamar Administración Pública Consensual, una Administración por contratos, Administración por acuerdos, o incluso la Administración dialógica, donde hay un planteamiento de ideas, donde se declama acerca de la necesidad de promover los medios alternativos de resolución de conflictos, pero donde el desarrollo, hasta ahora en Brasil, queda restringido a los actos de gestión.

---

<sup>341</sup> De conformidad con el Código Civil Brasileño (Ley n° 10.406, del 10 de enero de 2002), de aplicación subsidiaria a las cuestiones de los contratos administrativos, por ejemplo, «se admite el compromiso, *judicial o extrajudicial*, para resolver los conflictos entre las personas que pueden contratar (art. 851), «se prohíbe la firma del compromiso para solución de cuestiones del Estado, de familia y otro derecho personal que no es estrictamente de carácter patrimonial» (art. 852) y, al final, por el art. 853 «admitase en los contratos la cláusula compromisoria para resolver los conflictos a través del arbitraje, según lo establecido por la ley especial.»

<sup>342</sup> En el marco del nuevo Código Procesal Civil Brasileño – CPCB (Ley n° 13.105/2015), el artículo 3° dispone que no se excluye de la apreciación jurisdiccional amenaza o lesión al derecho, disponiendo que se permite el arbitraje, con arreglo a ley. En el párrafo 2° de este artículo el Estado promoverá, siempre que sea posible, la solución consensual de los conflictos. Así que, por el Nuevo Código queda evidente que el arbitraje es un microsistema jurídico, reglamentado por una ley especial, cuya aplicación es subsidiaria. Además, con esta disposición, es evidente que no se puede hablar de violación al principio consagrado en la CRFB/1988 del Derecho a la Jurisdicción. Asimismo, el artículo 42 del CPC dispone que las acciones *civiles* serán tramitadas y resueltas por el juez dentro de los límites de su jurisdicción, resguardado el derecho de las partes a solicitar un arbitraje, según lo dispuesto por la ley.

En ese escenario, el atributo de la imperatividad, aunque se considere un medio legítimo de acción estatal, debe compatibilizarse con los instrumentos consensuales de actuación del poder público. En este contexto, podemos aseverar aquello que ya afirmaba Bobbio, o sea, que «el Estado de nuestros días está mucho más propenso a ejercer una función de mediador y de garante, más que la de detentador del poder de imperio»<sup>343</sup>.

Lo que es anticuado — haciendo una digresión — es que ese fenómeno consensual, así como sus expresiones formales, han provocado la deposición del acto administrativo del papel de protagonista del derecho administrativo en varios países del mundo, lo cual todavía es incipiente cuando se refiere a Brasil<sup>344</sup>.

Una vez aclarada las diferentes manifestaciones del arbitraje y empezando a hablar del arbitraje en el derecho administrativo en sentido estricto, en el entendimiento de que la Oficina sería parte, es importante hacer un repaso en la jurisprudencia brasileña, analizando la forma como los tribunales superiores abordan el arbitraje y si hay manifestaciones distintas a las que relativas al arbitraje con el Estado.

---

<sup>343</sup> BOBBIO, NORBERTO. *Estado, governo e sociedade*. 4. ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1987, p. 26.

<sup>344</sup> Diogo de Figueiredo Moreira Neto destaca que la «acción consensual más allá de la revitalización de las contrataciones, el surgimiento de innumerables otros tipos de pactos no contractuales entre la Administración y los particulares, así como entre los propios entes administrativos públicos, orientada hacia la solución de problemas económicos y sociales de variada índole por la coordinación de voluntades y de esfuerzos.» Dentro de esa línea, tenemos la «llamada administración concertada, una fórmula sintética que designa 'los nuevos modelos de la acción administrativa, o sea, aquellos módulos organizativos y funcionales caracterizados por una actividad 'consensual' y 'negocial', en poco tiempo comenzó a ser empleada no apenas para el desempeño de la administración corriente como y principalmente, para el desarrollo de proyectos conjuntos entre la iniciativa privada y las entidades administrativas públicas y hasta la solución de conflictos.» MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. «Novos institutos consensuais da ação administrativa», en *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 231, p. 129-56, ene./mar. 2003, p. 146.

## 2.1 El arbitraje en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores - Supremo Tribunal Federal (STF) y Superior Tribunal de Justicia (STJ)

La publicación de la Ley de Arbitraje (Ley n° 9.307/1996) fue el primer marco hacia la evolución del arbitraje como método de solución de controversias en Brasil, a pesar de que la historia de ese instituto sea anterior a la publicación de esa ley. Sin embargo, a pesar de haberse editado en 1996, la discusión sobre la constitucionalidad del arbitraje recién se superó en 2004 (juzgada en 2001, considerada cosa juzgada en 2004), en el juicio de la Sentencia Extranjera n° 5.206, oriunda de España, en el cual fueron partes *MBV Commercial and Export Management Establishment* y *Resil Indústria e Comércio Ltda.*, cuyo laudo arbitral resolvió el conflicto entre «dos sociedades comerciales sobre derechos, incuestionablemente, disponibles»<sup>345</sup>.

En esa decisión (*Agravo Regimental em Sentença Estrangeira – AgRgSEC*), la mayoría de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) dictaminaron la constitucionalidad de la Ley de Arbitraje. De esa forma, quedó claro que «la manifestación de la voluntad de la parte en la cláusula arbitral, en el momento de la celebración del contrato, y la autorización legal dada al juez para que sustituya la voluntad de la parte reclamante en firmar el compromiso obedecen el artículo 5º, XXXV, de la CF»<sup>346</sup>.

Además de este caso, existen otras 10 decisiones del plenario del STF que contienen el término «arbitraje» dentro del período del 01.01.2004 al 20.08.2015 pero, en ninguna de ellas, hay una situación de arbitraje que involucre a la Administración Pública.

---

<sup>345</sup> BRASIL. STF. AgRgSEC n° 5206, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, juzgado el 12/12/2001, DJ 30.04.2004.

<sup>346</sup> BRASIL. STF. AgRgSEC n° 5206, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, juzgado el 12/12/2001, DJ 30.04.2004.

En resumen, haciendo un repaso en la jurisprudencia de los tribunales superiores son pocos los planteamientos acerca del arbitraje y Administración Pública.

En el Superior Tribunal de Justicia (STJ)<sup>347</sup>, haciendo una búsqueda en los términos «arbitraje y administración pública», en el período del 01.01.2004 al 20.08.2015, encuentra 5 casos y 15 casos con el término «arbitraje y Estado». De estos, algunos son de homologación de laudo arbitral extranjero. De los casos presentados, se pueden destacar los siguientes:

**a) Recurso Especial (REsp) n° 612.439/RS, Diario de la Justicia (DJ) de 14.09.2006**

En este caso, la empresa *AES Uruguaiana Empreendimentos Ltda.*, interpuso recurso especial contra la sentencia del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul, que había dictaminado que el acceso al Poder Judicial es libre, en los términos del art. 5º, XXXV de la CRFB/1988, a pesar de la existencia de la cláusula arbitral. Sostuvo la recurrente la violación de la Ley n° 9.307/1996, pues el Tribunal no determinó el envío del proceso al tribunal arbitral competente para juzgar, en primer lugar, cualquier cuestión relativa a la validez y eficacia de la convención arbitral, en los términos del principio de la *Kompetenz-Kompetenz*.

El STJ, al analizar el caso, destacó que

los contratantes, al pactar el compromiso están asumiendo el riesgo de verse obligados por una decisión eventualmente equivocada del árbitro. Tal riesgo, sin embargo, que debe ser visto no como un elemento extraño a la relación contractual sino como parte integrante de dicha relación, solo puede referirse, necesariamente, a derechos disponibles de los involucrados.

De esta forma, los ministros destacaron que, dentro del contexto de un instrumento contractual, si las partes lo acuerdan de esa manera, estará

---

<sup>347</sup> Hasta 2004, los laudos arbitrales extranjeros eran homologados por el Supremo Tribunal Federal. A partir de la Enmienda Constitucional n° 45/2004, esa competencia fue transferida al Superior Tribunal de Justicia, en los términos del art. 105, I, «i» de la CRFB/1988.

definitivamente impuesta como obligatoria la vía extrajudicial para solucionar los litigios que correspondan al ajuste<sup>348</sup>.

Otra cuestión que se discutió fue la relativa a la posibilidad de que una sociedad de economía mixta celebre un contrato de compra y venta con cláusula arbitral y, en ese caso, sometiéndose la sociedad al régimen jurídico de derecho privado, no caben dudas en cuanto a la validez de dicha cláusula. Por lo tanto, quedó claro que

en los contratos celebrados por la empresa estatal que se refieran a la actividad económica en sentido estricto — o sea, a servicios públicos de naturaleza industrial o actividad económica de producción o comercialización de bienes susceptibles de producir renta y ganancias —, los derechos y las obligaciones resultantes de esos contratos serán transigibles, disponibles y, por lo tanto, sujetos a arbitraje<sup>349</sup>.

Por otro lado, se señaló que,

cuando las actividades desarrolladas por la empresa estatal resulten del poder de imperio de la Administración Pública y, por consiguiente, su consecución esté directamente relacionada al interés público primario, están involucrados derechos indisponibles y, por lo tanto, no están sujetos al arbitraje<sup>350</sup>.

De esta forma, se destacó el carácter comercial del objeto del litigio sometido al arbitraje. Se puede extraer de la decisión lo siguiente:

Debemos observar, como se trata de energía eléctrica, un *commodity* de tanta importancia para el País, sobre todo a partir de la desreglamentación del sector promovida a partir de los años 90, es necesario asegurarle a las empresas ya sean privadas o estatales, que se dedican a su comercialización y al suministro, mecanismos ágiles, seguros y eficientes en la gestión de esos negocios, que efectivamente puedan contribuir para el perfeccionamiento de esos servicios y que ofrezcan reflejos positivos para el consumidor<sup>351</sup>.

---

<sup>348</sup> BRASIL. STJ. REsp nº 612.439/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Tribunal Pleno, DJ de 14.09.2006.

<sup>349</sup> BRASIL. STJ. REsp nº 612.439/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Tribunal Pleno, DJ de 14.09.2006.

<sup>350</sup> BRASIL. STJ. REsp nº 612.439/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Tribunal Pleno, DJ de 14.09.2006.

<sup>351</sup> BRASIL. STJ. REsp nº 612.439/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Tribunal Pleno, DJ de 14.09.2006.

Por lo tanto, dentro de ese contexto, no cabe duda de que, desde el punto de vista jurídico, la cláusula compromisoria constituye uno de esos mecanismos.

**b) REsp nº 606.345/RS, DJ 08.06.2007**

Esta decisión apenas reprodujo la decisión anterior, de 2006, dictada en el REsp nº 612.439/RS, cuyo fallo fue publicado en 2007<sup>352</sup>.

**c) Mandamiento de Seguridad (MS) nº 11.308/DF, Diario de la Justicia Electrónico (DJe) de 19.05.2008 y AgRg no MS nº 11.308/DF, DJ de 14.08.2006**

En el MS nº 11308/DF se presentó un caso donde la empresa *TMC - Terminal Multimodal de Coroa Grande - SPE - S/A*, interpuso una acción contra el acto del Ministro de Estado de Ciencia y Tecnología, con base en la Orden Ministerial nº 782, que asintió con la rescisión contractual procedida por la empresa *Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP*.

De hecho lo que nos interesa en esta acción es que el Tribunal, citando un precedente del STF (Caso Lage), señaló que no se puede relacionar la indisponibilidad de derechos a todo aquello que se pueda asociar, aunque sea sutilmente, a la Administración. Con el surgimiento de la Ley nº 9.307/1996 «se permitió la celebración de cláusulas contractuales en el ámbito de contratos administrativos estipulando la cláusula compromisoria, exigiendo como requisito la presencia de derechos disponibles»<sup>353</sup>.

En esa decisión se puede extraer la imposibilidad de confundir los conceptos de indisponibilidad del interés público y disponibilidad de derechos patrimoniales. En efecto, en la decisión, se explica que:

---

<sup>352</sup> BRASIL. STJ. REsp nº 606.345/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Tribunal Pleno, DJ de 08.06.2007.

<sup>353</sup> BRASIL. STJ. MS nº 11308/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2008.

La correcta exégesis de la dicción legal impone la distinción ius-filosófica entre el interés público primario y el interés de la administración, apodado «interés público secundario», de acuerdo con las lecciones de Carnelutti, Renato Alessi, Celso Antônio Bandeira de Mello y del ya citado Ministro Eros Roberto Grau. El Estado, cuando se comprueba su responsabilidad, se revela con una cierta tendencia hacia el cumplimiento de la respectiva indemnización, se coloca en posición de satisfacer el «interés público». Al revés, cuando el objetivo es evadirse de su responsabilidad con el afán de minimizar sus perjuicios patrimoniales, persigue un nítido interés secundario, subjetivamente pertinente al aparato estatal en evitar gastos, engendrando enriquecimiento a costas del daño ajeno. De esta forma, está asentado en la doctrina y en la jurisprudencia que el indisponible es el interés público y no el interés de la administración<sup>354</sup>.

En esos términos, el Tribunal afirmó que el arbitraje se presta a dirimir litigios relativos a derechos patrimoniales disponibles y, de esa manera, «tratar de derechos disponibles, o sea, de derechos patrimoniales, significa valerse de la posibilidad de transferirlos a terceros debido a que son alienables».

Desde esa perspectiva, se resaltó que,

entre los diversos actos practicados por la Administración para satisfacer el interés público primario, se destacan aquellos en los cuales se dispone de determinados derechos patrimoniales, pragmáticos, cuya disponibilidad en nombre del bien colectivo, justifica la convención de la cláusula de arbitraje en los contratos administrativos<sup>355</sup>.

La aplicabilidad del proceso arbitral en litigios administrativos, cuando están presentes derechos patrimoniales disponibles del Estado está fomentada por la ley específica debido a su celeridad, de acuerdo con los preceptos el artículo 23 de la Ley n° 8.987/1995 que dispone acerca de concesiones y permisos de servicios y obras públicas.

Finalmente, se decidió a favor de la inexistencia de cualquier objeción de orden material o formal para instituir cláusulas compromisorias en los contratos administrativos firmados entre una sociedad de economía mixta y

---

<sup>354</sup> BRASIL. STJ. MS n° 11308/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2008.

<sup>355</sup> BRASIL. STJ. MS n° 11308/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2008.



empresas comerciales privadas, señalando que el litigio debería ser conocido y solucionado en un arbitraje competente elegido por las partes.

**d) REsp nº 904.813/PR, DJe de 28.02.2012**

Se trata de un recurso especial interpuesto por la *Companhia Paranaense de Gás Natural - COMPAGAS* contra la decisión del Tribunal de Justicia de Paraná que, al analizar la declaratoria de nulidad del compromiso arbitral, juzgó improcedente la acción, pues resolvió que la controversia presentada en el proceso arbitral se refiere exclusivamente a la recomposición de la ecuación económico-financiera, perjudicada por atrasos a comienzos de la ejecución de la obra contratada. Por consiguiente, en este caso, no se puede hablar de derecho indisponible y, entonces, no hay nada que obste solucionar el conflicto por medio del juicio arbitral.

En este caso, se analizó: (i) si la ausencia de previsión del arbitraje en el pliego de condiciones de la licitación anula el compromiso arbitral posteriormente firmado entre las partes y (ii) si la decisión dictada apenas por dos árbitros es nula debido a la no intervención del Poder Judicial para el nombramiento del tercer árbitro.

Con relación a la falta de previsión de arbitraje en el pliego de condiciones, el Tribunal señaló que eso tampoco es óbice para que se pueda arreglar someterse a él. El compromiso arbitral fue firmado posteriormente por la concesionaria recurrente. Es importante aclarar que la Ley nº 9.307/1996 hace una clara distinción entre las dos figuras jurídicas. Mientras que la cláusula compromisoria que se incluyó previamente en los contratos es genérica y se refiere a eventuales futuros litigios, el compromiso arbitral se firma posteriormente y presupone la existencia de una determinada controversia, donde las partes resuelven someterla a arbitraje, firmando el compromiso en el propio juzgado o Tribunal arbitral o por medio de un instrumento particular, como ocurrió en la presente hipótesis.

Se decidió que el hecho de que no haya previsión de arbitraje en el pliego de condiciones de la licitación o en el contrato celebrado entre las partes, no invalida el compromiso arbitral firmado posteriormente.

Dentro del ámbito del Poder Público también existe la cuestión de la imposibilidad de instituir el proceso arbitral para dirimir determinadas controversias que involucran derechos indisponibles, donde es necesaria por lo tanto la actuación de la jurisdicción estatal. Sin embargo, este no era el caso pues el objeto del arbitraje se limita a la discusión acerca del mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato, o sea, no involucra derechos indisponibles. Sin duda, la controversia establecida entre las partes es de carácter eminentemente patrimonial y disponible, tanto es así que las partes podrían haberla solucionado directamente, sin la intervención tanto de la jurisdicción estatal como del arbitraje.

En ese recurso se consignó que

tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado ya que no existe óbice legal para estipular el arbitraje por el poder público, especialmente por las sociedades de economía mixta, admitiéndose como válidas las cláusulas compromisorias previstas en pliegos de condiciones convocatorios de licitaciones y contratos<sup>356</sup>.

En lo que se refiere a la ausencia del tercer árbitro indicado por la parte, o Tribunal de origen destacó que debido a que la decisión fue tomada por la mayoría, no existirían perjuicios para la parte, o sea, se logró el resultado que pretendía el legislador, aunque el árbitro nombrado por la recurrente no haya participado en el procedimiento, pues la ley tiene el objetivo de evitar el empate, por eso se habla de un número impar)<sup>357</sup>.

---

<sup>356</sup> BRASIL. STJ. REsp nº 904.813/PR, Relatora Ministra Nancy Andrichi, DJe de 28.02.2012.

<sup>357</sup> BRASIL. STJ. REsp nº 904.813/PR, Relatora Ministra Nancy Andrichi, DJe de 28.02.2012.

**e) REsp nº 1.251.647, DJe 24.02.2014**

Se trata de un recurso especial interpuesto por *Copel Distribuição S/A* contra la decisión del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, el cual extinguió el proceso sin juzgarlo debido a la existencia de una cláusula de arbitraje<sup>358</sup>.

La empresa recurrente alegó que el proceso que había originado ese recurso era incidental a la acción popular que tenía por objetivo la nulidad de los contratos y, como tal, no se había sometido a arbitraje, ya que tenía por objetivo asegurar derechos patrimoniales indisponibles.

En la decisión, se consignó que «la jurisprudencia de esta Corte ya se manifestó en el sentido de que es posible el sometimiento del Poder Público a arbitraje, especialmente cuando se trata de cuestiones patrimoniales que involucren sociedades de economía mixta». Se citaron otros precedentes: REsp nº 904.813/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 28.02.2012 y REsp nº 606.345/RS, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, DJ 08.06.2007.

Se repitió lo que se había debatido en el proceso del MS nº 11.308/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.05.2008, señalando que

debe destacarse que entre los diversos actos practicados por la Administración para alcanzar el interés público primario, se destacan aquellos en que se dispone de determinados derechos patrimoniales, pragmáticos, cuya disponibilidad en nombre del bien colectivo, justifica la convención de la cláusula de arbitraje en los contratos administrativos<sup>359</sup>.

Se concluyó que, en los casos del proceso, se verificó que la pretensión era inhibir la inscripción del nombre en el registro sectorial de insolventes llevado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), basándose en previsiones legales y reglamentarias, así como obligar a aquella agencia a emitir

---

<sup>358</sup> BRASIL. STJ. REsp nº 1251647, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 24.02.2014.

<sup>359</sup> BRASIL. STJ. REsp nº 1251647, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 24.02.2014.

un certificado de regularidad de la situación. Por lo tanto, se trata de una discusión patrimonial, más específicamente, sobre las consecuencias oriundas de un incumplimiento contractual, el cual, a su vez, versaba sobre compra y venta de energía eléctrica. Además, el hecho de estar vinculada a una acción popular (en la cual se discutía la validez del contrato administrativo en sí) no excluye la posibilidad de arbitraje prevista en el contrato, ya que la naturaleza de los contratos en cuestión tiene carácter patrimonial disponible<sup>360</sup>.

Así, en los pocos casos presentados al STF y STJ en los últimos 11 años, se pudo comprobar que el desarrollo del arbitraje, hasta ahora, en Brasil, se restringe a los actos de gestión e involucran la administración pública indirecta. La jurisprudencia es tajante al apuntar que los actos de gestión son disponibles, mientras los que involucran el interés primario son indisponibles.

## **2.2 Arbitrabilidad subjetiva: la Administración Pública como parte del conflicto**

Las decisiones contrarias al arbitraje se fundamentan, al mismo tiempo, en falta de cumplimiento de requisitos necesarios para asegurar la arbitrabilidad, o sea, la posibilidad de que un litigio sea sometido al arbitraje teniéndose en cuenta no solo la naturaleza del objeto del litigio (arbitrabilidad objetiva), sino también la calidad de las partes (arbitrabilidad subjetiva).

En lo que concierne al aspecto subjetivo, las partes (sujetos) deben tener capacidad para contratar y, consecuentemente, para firmar el convenio; es decir, deben tener capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, pero,

---

<sup>360</sup> BRASIL. STJ. REsp nº 1251647, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 24.02.2014.

además, deben tener también legitimación<sup>361</sup>. Por otro lado, las leyes de arbitraje establecen los requisitos formales que debe cumplir el convenio. Además, aun cumpliendo los requisitos subjetivos y formales, la controversia debe referirse a derechos patrimoniales disponibles, es decir, debe respetar los requisitos objetivos.

Para la presente investigación, en función de las implicaciones del arbitraje en el ámbito del procedimiento de registro, la legitimación tiene especial relevancia cuando el órgano registral es parte en ese procedimiento.

En la legitimación, las partes deben tener libre disposición sobre las materias que surjan o puedan surgir, lo cual significa que la capacidad y la legitimación operan ámbitos diferentes<sup>362</sup>. Por lo tanto, no se debe confundir el

---

<sup>361</sup> La capacidad o arbitrabilidad subjetiva requerida para ser parte se extiende a cualquier persona física (Código Civil Brasileño -Ley n° 10.406, del 10 de enero de 2002 - y por el Código Civil Español el término utilizado es persona natural y no persona física) o jurídica, siempre que no se incluya en ninguna de las hipótesis de incapacidad absoluta o relativa, podrá someterse al arbitraje. La capacidad de una persona física o jurídica es la posibilidad de ejercer personalmente los actos de la vida civil, es decir, adquirir derechos y contraer deberes en nombre propio. En la Ley n° 9.307/1996 el artículo 1° establece que «las personas capaces de contratar podrán valerse del arbitraje (...)» (CACHAPUZ, R. R. *Arbitragem: Alguns aspectos do processo e do procedimento na Lei 9.307/1996*. Editora de Direito, São Paulo, 2000. pp.78-82), mientras que en la legislación española (Ley n° 60/2003) existe una laguna en relación a la capacidad de las partes que firman el convenio, limitándose a exigir que deben tener el poder de disposición sobre la materia objeto de arbitraje (artículo 2.1). Por lo tanto, en cuestión de capacidad serán aplicables las reglas generales de contratación dispuestas en el Código Civil Español (CCE), artículo 1263, es decir, los menores no emancipados y los incapacitados quedan fuera, según el artículo 1263 (CORDÓN MORENO, F. *El arbitraje de derecho privado*. *Op. cit.*, 2005, p. 120). Para las personas jurídicas su existencia legal empieza con la inscripción del acto constitutivo en el respectivo registro, precedida, cuando sea necesario, de autorización o aprobación del Poder Ejecutivo, llevando al registro todas las alteraciones de sus actos constitutivos (artículo 45, CCB). A partir de su inscripción quedan habilitadas para adquirir y poseer bienes, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales. Así, frente a lo expuesto, para que la convención arbitral sea válida debe ser celebrada por partes capaces, pues la capacidad implica el reconocimiento jurídico de que estas tienen el derecho de realizar la opción de someterse al arbitraje o no. Así, el requisito de capacidad se extiende a las personas físicas y jurídicas (STERSI DOS SANTOS, R. S. *Noções gerais da arbitragem*. *Op. cit.*, 2004, p. 56.)

<sup>362</sup> Acerca de la Ley Española, Esplugues Mota y Verdadera Server, destacan que una «de las dudas que plantea la falta de criterios normativos acerca de la aplicación supletoria de la LEC a la Ley de Arbitraje se encuentra en la posibilidad de proyectar al ámbito arbitral las reglas sobre capacidad para ser parte, capacidad procesal y legitimación.» Los autores afirman que «La capacidad para celebrar el convenio arbitral depende de la capacidad para celebrar el llamado

concepto de capacidad con el de legitimación. La legitimación consiste en averiguar si una persona, ante determinada situación jurídica, tiene o no capacidad para establecerla. La legitimación, en cambio, es una forma específica de capacidad para determinados actos de la vida civil y habilita a la persona a actuar en determinada situación jurídica que la ley determine<sup>363</sup>.

No se debe olvidar que los requisitos del acto jurídico no se limitan a la capacidad, pues también se exige una cualidad subjetiva del sujeto, es decir, la legitimidad, para realizar el acto y que este tenga validez y eficacia. El sujeto debe cumplir el requisito legal para ser capaz de realizar cierto acto. En suma, la legitimación consiste en determinar si una persona tiene o no competencia para establecer cierta relación jurídica. De lo expuesto se deduce la importancia de comprender la correlación de este tema y su aplicación a los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, los titulares de derecho de propiedad intelectual poseen capacidad para ser parte en un proceso, pero eso no significa que ellos tengan capacidad para contratar, es decir, para ser parte en un juicio<sup>364</sup>.

---

contrato principal: el convenio arbitral nunca opera en el vacío, sino que siempre se predica de una determinada relación o controversia. No tiene sentido que para el convenio arbitral se endurezcan los requisitos exigidos para el llamado contrato principal. Obviamente, esta idea es predicable tanto de las personas físicas como de las jurídicas.» Véase comentarios en: ESPLUGUES MOTA, C., VERDERA SERVER, R.. «Artículo 9. Del convenio arbitral y sus efectos» en S. Barona Vilar (Coord.), *Comentarios a la ley de arbitraje. Op. cit.*, 2004, p. 325.

<sup>363</sup> En el marco del Centro de la OMPI véase la demanda: Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios en Red, S.L./ Laser Center/ Juan Alonso Lopez Caso N°. D2007-1391. OMPI. *Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios en Red*. Disponible en: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1391.html>>. Accedido el: 10 mar. 2015.

<sup>364</sup> En los derechos autorales (titulares de los derechos patrimoniales y morales) por ejemplo, los autores pueden ser menores de edad, es decir, la incapacidad de la persona física no afecta la calidad de autor/inventor, aunque eso imponga límites al ejercicio de actos de la vida civil, pues cualquier persona natural, mientras realice o contribuya para la realización del acto de creación o invención puede ser autor. En resumen, la cualidad de autor no es afectada por la capacidad que él tenga para demandar. Cabe destacar que en los derechos de propiedad intelectual existe la persona a la que se le atribuye el papel de autor (titular de los derechos morales) y la persona a quién se confiere la calidad de titular de derechos de su explotación, que es el titular de los derechos patrimoniales. La titularidad moral y patrimonial puede recaer sobre la misma persona, pero no es regla, ya que el autor/inventor puede transferir sus derechos de

La capacidad es la aptitud intrínseca, mientras que la legitimación es la aptitud para hacer surgir un negocio jurídico que tenga un determinado objeto. Así, a cada sujeto corresponde una esfera jurídica en la que puede actuar y también el poder jurídico para actuar en la esfera de otro, por eso la legitimidad debe ser cotejada ante el acto que se practique.

Es importante subrayar que, en los casos de arbitraje en derecho de marcas, para que el convenio sea válido, debe estar suscrito no solo por el solicitante de la marca, sino también por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en ese caso, por el órgano de registro.

Y, en este punto, la cuestión que se plantea es la de la legitimación del órgano de registro para ser parte en el procedimiento arbitral. A diferencia de la Ley nº 17/2001, que establece un arbitraje privado sin participación del órgano de registro, en Portugal, por el hecho de que cabe recurso al arbitraje en todas aquellas situaciones en que cabe recurso, eso quiere decir que el arbitraje puede realizarse entre la institución registral y el particular y no necesariamente entre dos requirentes.

Eso significa que, en el caso español, no se puede pensar en legitimación, pues la oficina no es parte en el procedimiento. También es así en la actual propuesta de mediación del INPI-BR, ya que este administra los servicios de mediación cuando la disputa involucra partes con sede en Brasil o

---

exploración a un tercero (WÜST ZIBETTI, F.. *A titularidade sobre os bens imateriais*. Trabajo de Maestría. Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008). Por eso, el menor no tendrá la capacidad ni la legitimidad para firmar el contrato de licencia, por ejemplo. Puede ser el titular del derecho patrimonial y autoral, sin embargo, para licenciar el derecho de explotación debe estar representado. Esto significa que mientras la capacidad es subjetiva del negocio jurídico, la legitimación es presupuesto subjetivo-objetivo, es decir que, después de la capacidad tenemos que examinar el presupuesto subjetivo-objetivo del negocio, o sea, la legitimación. Por fin, la legitimación es la competencia que el sujeto tiene para actuar válidamente.

residentes en el país, regulados, por ejemplo, por medio de la Resolución n° 84/2013<sup>365</sup>.

Por otro lado, el INPI-PT se encuentra genéricamente vinculado, por medio de la Ordenanza n° 1046/2009, a la resolución de litigios ante el Arbitrare, eximiendo a las partes, de esta forma y en este tipo de litigios, de la celebración de un compromiso arbitral, como se pudo demostrar<sup>366</sup>. Tal posibilidad resulta de la LAV de Portugal (Ley n° 63/2011), en la que se estipula que el Estado y otras personas colectivas de derecho público pueden firmar un arbitraje siempre y cuando estén autorizadas por la ley o si tales convenciones tuvieren por objeto un litigio de derecho privado, tal como lo son, evidentemente, los atinentes a los conflictos planteados en el marco de los registros de marcas.

En Brasil, el argumento de que el ente estatal no puede ser parte en un arbitraje está parcialmente superado. Incluso porque eso implicaría una inconsistencia lógica, si se tiene en cuenta que hay leyes específicas que reglamentan el arbitraje en los contratos de concesión y que no es posible admitir la superación de esa falta de arbitrabilidad para algunas áreas en desmedro de otras, ya que el sujeto del arbitraje sería el mismo, el Estado o cualquiera de sus empresas controladas o autarquías (ente autónomo).

En los términos del art. 37 de la CRFB/1988, la administración pública directa e indirecta de cualquiera de los Poderes del gobierno, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe obedecer el principio de la legalidad (que se entiende como sometimiento al Derecho). Eso significa, en suma, que la actuación de la administración pública debe regirse siempre por la ley. Por eso, la reciente publicación de la Ley n° 13.129, del 26 de mayo de 2015, derivada del Proyecto de Ley n° 7.108/2014, representa un notable progreso al

---

<sup>365</sup> BRASIL. INPI, *Resolución n° 84/2013, del 11 de abril de 2013.*

<sup>366</sup> PORTUGAL. Ministerio de Justicia, *Ordenanza n.° 1046/2009 del 15 de septiembre.*



institucionalizar en ley la posibilidad de que la administración pública pueda adoptar el arbitraje, el que, de hecho, se está utilizando cada vez más, especialmente en los contratos celebrados por la Administración con los particulares, es decir, en los conflictos que involucren interés público secundario (actos de gestión).

La Ley n° 13.129, del 26 de mayo de 2015, vigente a partir del 27 de julio de 2015, modificó la Ley n° 9.307/1996, ampliando el ámbito de aplicación del arbitraje, añadiendo expresamente la posibilidad de medidas cautelares en disputas de participación societaria<sup>367</sup>. En lo que se refiere al sometimiento de la Administración al arbitraje, se agregaron dos párrafos al art. 1° y un párrafo al art. 2°, redactados de la siguiente forma:

Art. 1°

§ 1° La administración pública directa e indirecta puede utilizar el arbitraje para dirimir conflictos relativos a derechos patrimoniales disponibles.

§ 2° La autoridad o el órgano competente de la administración pública directa para la celebración de una convención de arbitraje es la misma para la realización de acuerdos o transacciones. (NR)

Art. 2°

§ 3o El arbitraje que involucre a la administración pública será siempre de derecho y respetará el principio de la publicidad.

Esta alteración refrenda el arbitraje en la Administración Pública y seguramente va a contribuir para desahogar al Poder Judicial por un lado, pero principalmente para amenizar la litigiosidad del Estado brasileño. Al tratar de la

---

<sup>367</sup> Las alteraciones producidas por la Ley n° 13.129, del 26 de mayo de 2015 pueden resumirse de la siguiente forma: determina que las partes, de común acuerdo, podrán eliminar la aplicación de dispositivo del reglamento del órgano arbitral institucional o entidad especializada que limite la elección de un árbitro único, co-árbitro o presidente del tribunal de la respectiva lista de árbitros, autorizando el control de la elección a los órganos competentes de la institución. Permite que los árbitros dicten sentencias parciales y determina que las partes y los árbitros, de común acuerdo, pueden prorrogar el plazo para dictar la sentencia final. Establece que la parte interesada podrá pleitear ante el órgano del Poder Judicial competente la declaración de nulidad de la sentencia arbitral. Determina que para ser reconocida o ejecutada en Brasil, la sentencia arbitral extranjera está sujeta, únicamente, a homologación del Superior Tribunal de Justicia. Disciplina las medidas cautelares y de urgencia en el proceso de arbitraje y la tramitación de la carta arbitral.

aplicación de este instituto en la Administración Pública, deja explícitas las condiciones especiales con las cuales debe actuar, o sea, estricta legalidad y publicidad.

De esa forma, el ámbito subjetivo no supone problemática – «La autoridad o el órgano competente de la administración pública directa para la celebración de convenio de arbitraje es la misma que para la realización de acuerdos o transacciones» (art. 1º, § 2º de la Ley nº 9.307/1996), pues la capacidad no genera un ámbito de exclusión del debido control de legalidad de las Administraciones Públicas ya que este control, aunque no se realizase a través de un mecanismo arbitral, la verificación de la legitimidad para ser parte debería producirse en todos los casos por vía judicial.

Sin embargo, la referida posibilidad es restrictiva con relación al objeto, en la medida en que se confiere a la Administración Pública la posibilidad de ser parte cuando la materia se refiere a «*derechos patrimoniales disponibles*», punto que vamos a trabajar en la continuación. Más allá de esa discusión, es importante añadir el análisis de la admisión de los arbitrajes administrativos derivada del monopolio jurisdiccional para revisar los actos administrativos.

## **2.3 Arbitrabilidad objetiva**

Como ya lo hemos señalado, delinear los contornos del arbitraje requiere el análisis del aspecto subjetivo (para determinar si la Administración puede someterse al arbitraje), con proyecciones sobre el objeto, ya que la patrimonialidad de los derechos disponibles no siempre es fácil de deslindar, en la medida en que se encuentra con el interés público, presente en toda la actividad de la administración. Por lo tanto, éste es uno de los aspectos

fundamentales en el momento de presentar el tema del arbitraje en el Derecho Administrativo.

De esa forma, según la Ley nº 9.307/1996, son susceptibles de arbitraje los derechos patrimoniales disponibles. Pero, evidentemente, la presencia del interés público y el ejercicio de potestades por parte de la administración pública imponen que el arbitraje en el derecho administrativo presente mayores limitaciones, en cuanto a la configuración de los ámbitos materiales, que el arbitraje en el derecho privado<sup>368</sup>.

Como punto de partida, se debe considerar el concepto *iusprivatista* de los derechos patrimoniales disponibles. Como ya se ha consignado, son aquellos en los que las partes tienen libre disposición; ahora bien, en los derechos indisponibles se incluyen aquellos que tutelan bienes de interés general, como los de la familia y de la sociedad. Es evidente que los derechos patrimoniales disponibles se relacionan con la negociabilidad de tales bienes, que son susceptibles de valor y libres en el mercado.

Diogo de Figueiredo Moreira Neto califica como disponibles «todos los intereses y los derechos derivados de los mismos que tengan expresión patrimonial, o sea, que puedan cuantificarse monetariamente, y estén en el comercio, y que normalmente son objeto de contratación por ese motivo»<sup>369</sup>.

---

<sup>368</sup> Hay un Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC nº 358/2005) para alterar el artículo 98 de la CRFB/1988 añadiendo en el párrafo 3 del art. 98, el cual establece que«[...] los interesados en resolver sus conflictos de interés podrán valerse de juicio arbitral, en la forma de la ley.» Pero, este artículo no cambia nada en relación a las Administraciones Públicas. La justificativa de la comisión para alterar el párrafo 3 es: «El § 3º del art. 98 prevé que los interesados en resolver sus conflictos de interés podrán valerse de un juicio arbitral, en la forma de la ley. Sobre la materia, el Supremo Tribunal Federal ya se manifestó en el sentido de la constitucionalidad de la Ley nº 9.307/96 (Ley de Arbitraje), decidiendo la Homologación de Sentencia Extranjera – SE 5206. No hay nada para decir, por lo tanto, respecto a la violación al principio de la protección judicial. Se trata de buscar alternativas para la solución de litigios, en las hipótesis de derechos disponibles.» BRASIL. *Proyecto de enmienda constitucional*. Disponible en: <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/261223.pdf>>. Accedido el: 10 jul. 2015.

<sup>369</sup> MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. «Arbitragem nos contratos administrativos», *Revista de Direito Administrativo*, n. 209, pp. 81-90, jul./set., 2007, p. 85.

En el tema del arbitraje en la Administración Pública, mismo tras la reciente cambio de la Ley n° 9.307/1996 se mantuvo la idea de que solamente los *derechos patrimoniales disponibles* es que son arbitrables por la Administración.

Al tratar de la esencia de los «derechos patrimoniales disponibles» para la administración pública, la doctrina<sup>370</sup> y la jurisprudencia, como ya se ha visto, mantienen la idea de conceptualizarlo haciendo la distinción entre intereses públicos primarios y secundarios. Los intereses públicos primarios serían aquellos que promueven y concretan los valores elegidos por la sociedad como un todo (dignidad de la persona humana, justicia, democracia, desarrollo económico), mientras que los intereses públicos secundarios serían los intereses patrimoniales del Estado o sus entidades. El interés público primario tendría relación con los actos de imperio, que son indisponibles, y el de interés secundario, con los actos de gestión y, por lo tanto, disponibles<sup>371</sup>.

Ese argumento, aliado a una interpretación estricta del principio de legalidad y de la obligación de velar por los intereses públicos, implicaría en la práctica una indisponibilidad de gran parte de las materias reguladas por el Derecho Administrativo.

Mientras que la patrimonialidad tiene correlación con el contenido económico, los derechos disponibles tienen relación con la enajenación,

---

<sup>370</sup> En este sentido véase: SOUZA JÚNIOR, LAURO DA GAMA. «Sinal Verde para a Arbitragem nas Parcerias Público-Privadas: A Construção de um Novo Paradigma para os Contratos entre o Estado e o Investidor Privado», en *Revista do Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 241, p. 124-167, jul/set 2005, p. 140.

<sup>371</sup> Véase: TALAMINI, EDUARDO. *Arbitragem e PPP: Parcerias Público Privadas um Enfoque Multidisciplinar*. Revista dos Tribunales, São Paulo, 2005, p. 338. Es importante destacar que no todos los autores concuerdan con esa división categórica del interés público, primario y secundario, desarrollada en Italia por Renato Alessi. Ocurre que en Brasil, es ampliamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia. Discuerdan: GUSTAVO BINENBOJM, *Uma teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização*. Renovar, Rio de Janeiro, 2006. y ARAGÃO, ALEXANDRE SANTOS DE. «A concepção pós-positivista do princípio da legalidade», en *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 236, abril/jun/ 2004, p. 51-64.

transmisión, renuncia y transacción. Frente a eso, los autores administrativos clásicos,<sup>372</sup> se utilizan del principio de la indisponibilidad del interés público para alejar la posibilidad de uso del arbitraje por parte de la Administración, basándose en la imposibilidad de que la Administración disponga libremente del interés general o renuncie a poderes otorgados por la ley. Por lo tanto, solamente el Estado, verdadero titular del interés público podrá, por medio de la ley, autorizar la disponibilidad o la renuncia al interés público (la potestad poder)<sup>373</sup>.

La medida del interés público es la legalidad, «no hay correlación entre disponibilidad o indisponibilidad de derechos patrimoniales y disponibilidad o indisponibilidad del interés público. Disponer de derechos patrimoniales es

---

<sup>372</sup> Véase: MEIRELLES, HELY LOPES. *Direito Administrativo Brasileiro*. 29 ed. Editora Malheiros, São Paulo, 2004, p. 101. MELLO, CELSO ANTONIO BANDEIRA DE. *Curso de Direito Administrativo*. 17 ed. Editora Malheiros, São Paulo, 2004, p. 64. Referida distinción también es recogida en la jurisprudencia brasileña. Véase la distinción destacada en el Recurso Especial n. 612.439/RS, publicado en el Diario de Justicia de 14/09/2006 p. 299: «En otras palabras, se puede afirmar que, cuando los contratos celebrados por la empresa estatal versen sobre actividad económica en sentido estricto – o sea, servicios públicos de naturaleza industrial o actividad económica de producción o comercialización de bienes, susceptibles de producir renta y ganancias –, los derechos y las obligaciones derivados de los mismos serán transaccionables, disponibles y, por lo tanto, sujetos a arbitraje. Debe señalarse que la propia ley que dispone acerca del arbitraje – art. 1º de la Ley n. 9.307/96 – instituye que «las personas capaces de contratar podrán valerse del arbitraje para resolver litigios relativos a derechos patrimoniales disponibles». Por otro lado, cuando las actividades desarrolladas por la empresa estatal deriven del poder de imperio de la Administración Pública y, por consiguiente, su consecución se encuentre directamente relacionada al interés público primario, estarán involucrados derechos indisponibles y, por lo tanto, no sujetos al arbitraje. A propósito, podemos aprovechar la lección de Celso Antônio Bandeira de Mello que define interés público primario como aquel «que la ley apunta como el interés de la colectividad: de la observancia del orden jurídico establecido a título de bien preservar el interés de todos».

<sup>373</sup> Para Eros Roberto Grau, la actividad económica del Estado toma un sentido amplio, o sea, es todo tipo de actividad desarrollada en el campo económico, subdividiéndose en dos formas: actividad económica en sentido estricto y servicio público. (GRAU, EROS ROBERTO. *A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica*. 2. ed. Revista dos Tribunales, São Paulo, 1991). Entonces, conforme esta premisa, «cualquier forma de actuación o de translación de la titularidad de bienes puede ser económicamente mensurable, por lo que cualquier actuación del Estado de forma directa y participativa acaba por ser una actividad económica en sentido amplio» y, por lo tanto, disponible (VITA, JONATHAN BARROS. «O desenvolvimento continuado de uma nova visão da interação entre a arbitragem e o poder público», en JOBIM, EDUARDO; MACHADO, RAFAEL BICCA (Coord.). *Arbitragem no Brasil: aspectos jurídicos relevantes*. Quartier Latin do Brasil, São Paulo, 2008, p. 207.).

transferirlos a terceros. Disponibles son los derechos patrimoniales que se pueden alienar»<sup>374</sup>.

Por lo tanto, la interpretación de lo que vienen a ser los derechos patrimoniales disponibles para la administración pública restringe las materias sobre las cuales se podría pensar en un arbitraje. Correlacionar la posibilidad de arbitraje con intereses públicos primarios o secundarios de la Administración implica la exclusión de materias, como, por ejemplo, la relativa al derecho de marcas (que, en su esencia, es un derecho privado, simultáneamente de índole patrimonial y objeto de regulación por el derecho mercantil), lo que constituye un error. Por lo tanto, el concepto *iusprivatista* de derecho patrimonial disponible es insuficiente para determinar la arbitrabilidad en el derecho de marcas.

Es indiscutible que es el Estado el titular que tiene más condiciones para la formulación y el ejercicio de los intereses públicos. Sin embargo, no posee, conforme lo señala Lucas Rocha Furtado<sup>375</sup>, la exclusividad en ninguno de esos dos momentos (definición de lo que es interés público o legitimidad para ejercerlo). El concepto de interés público no es metajurídico. De esta forma, este autor destaca que «no es posible admitir la existencia de interés público previamente definido fuera del orden jurídico, el cual presupone el respeto de los derechos fundamentales, fuente de inspiración para la elaboración de un sinnúmero de reglas y principios constitucionales». Por lo tanto, el interés público se concretará por medio del proceso de elaboración del derecho positivo, lo que significa que puede cambiar según el momento histórico.

Allende, no es posible inferir que el Estado, al ejercer su función ejecutiva, sea el único titular o el único legitimado para utilizar las prerrogativas

---

<sup>374</sup> GRAU, EROS ROBERTO. «Arbitragem e contrato administrativo», *Revista da Escola Paulista de Magistratura*, v. 3, n. 2, p. 49-58, jul./dic. 2002, p. 50.

<sup>375</sup> FURTADO, LUCAS ROCHA. *Curso de Direito Administrativo*. 3 ed. Rev. Amp. Editora Forum, Belo Horizonte, 2012, p. 73.

que resultan de esos intereses. En innumerables situaciones, el derecho positivo le confiere al titular la legitimidad de realizar y defender el interés público, lo cual se verifica, por ejemplo, en los procesos de nulidad de marca. Sin lugar a dudas, las prerrogativas para la realización del interés público son otorgadas, con frecuencia, al Estado, pero se debe recordar que él no es el único titular.

Ante lo expuesto, *¿cuál es el interés que se persigue al no aceptar el arbitraje en el marco del procedimiento administrativo de registro de marcas?*

Si el interés público primario es aquel que corresponde a la realización de los intereses superiores de toda la colectividad y de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en este caso, ¿habría suficientes argumentos para mantener los conflictos relativos a los depósitos de marcas, en especial, a las prohibiciones relativas, bajo la potestad de la oficina de registro? A nuestro juicio, no hay argumentos, por lo menos por ahora, que justifiquen separar el arbitraje de las prohibiciones relativas, pues la concreción de los intereses públicos se hace efectiva justamente de acuerdo con las exigencias del servicio público y con los intereses de la comunidad, los cuales, sin duda, no se están alcanzando en este momento en el escenario actual.

De esa forma, el *principio* de la supremacía del interés público — si realmente existe — solo tutela el llamado interés público primario, asociado al deber del Estado de garantizar los derechos fundamentales. Si la administración pública tiene como único objetivo el bien común de la colectividad administrada, esta debe dirigirse hacia la concreción de ese fin y, en el caso que nos ocupa, al resguardo de aquellas cuestiones que efectivamente estén relacionadas con el bien común, por ejemplo, el interés en el uso colectivo de determinada señal, algo que dice respecto a las prohibiciones absolutas.

Por lo tanto, de acuerdo con la opinión unívoca que podemos encontrar en la doctrina y en la jurisprudencia, los medios alternativos de solución de controversias son viables y eficaces, puesto que las partes atribuyen a la

mediación y al arbitraje un mayor grado de satisfacción con relación a sus expectativas, especialmente en una materia en la que, evidentemente, existen conflictos de orden privado, aquellos que, en su mayoría, derivan de las prohibiciones relativas.

## **2.4 Los intentos doctrinales para delimitar las materias susceptibles de arbitraje en el Derecho Administrativo**

Según lo destaca García Pérez, la premisa clásica de que las potestades administrativas no son susceptibles de transacción llevó a que un sector doctrinal pueda negarse el arbitraje en los conflictos jurídico-públicos. A pesar de eso, parte de la doctrina se ha manifestado en el sentido de reconducir el arbitraje a áreas poco dudosas, lo que esa autora llama «disponibilidad de las partes sobre la materia controvertida»<sup>376</sup>.

En ese sentido, se puede afirmar que el legislador podría conferir potestades a la «[...]Administración para resolver sus controversias mediante arbitraje siempre que su ejercicio recaiga sobre *materias disponibles*.» Pero, en el marco del Derecho Administrativo, se impondría también la tarea de definir qué son las materias disponibles.

García Pérez <sup>377</sup> presenta, a continuación, desde una perspectiva metodológica, la aproximación que se ha producido desde la doctrina al concepto de disponibilidad.

---

<sup>376</sup> Aunque la exposición de esta autora se refiera al ordenamiento jurídico español, se utilizó como parámetro en razón de las similitudes, en la medida en que no hay planteamientos en Brasil fuera de los casos de arbitraje en los actos de gestión. La doctrina brasileña no ha avanzado en la investigación más profundizada del arbitraje en Derecho Administrativo. GARCÍA PÉREZ, MARTA. *Arbitraje y Derecho Administrativo*. *Op. cit.*, 2011, p. 45.

<sup>377</sup> *Ibidem*, 2011, p. 45.



(i) Una primera aproximación planteada por la autora diría respecto a la necesidad de encontrar un criterio general que permita definir el ámbito de acción de la administración pública en el que pueda utilizarse la técnica arbitral. Aclara que esa búsqueda acaba reconduciendo a la cuestión de determinar qué materias son indisponibles, destacando la autora, conforme lo señala F. López Menudo, que «le [se] atribuye al legislador la responsabilidad de escoger el modelo de arbitraje deseado, dentro de una ‘escala de indisponibilidad’»<sup>378</sup>.

(ii) Una segunda aproximación estaría referida a la idea de no encontrar un criterio general sobre la disponibilidad, sino de presentar qué ámbitos concretos de la actuación administrativa serían susceptibles de arbitraje<sup>379</sup>.

(iii) Al final, la tercera forma de aproximación es aquella que renuncia conscientemente a delimitar el ámbito material del arbitraje. Una ley en ese sentido cumpliría su función invocando la regla genérica de las materias disponibles<sup>380</sup>.

A partir de esas delimitaciones, los intentos suelen partir de la idea de la indisponibilidad de la materia para delimitar las áreas de posible aplicación del arbitraje, quedando fuera la actividad unilateral de la Administración, excluyéndose, por lo tanto, los asuntos de policía, soberanía, imperio o giro o tráfico administrativo. Ocurre, conforme subraya García Pérez, que la «indefinición de algunas de estas expresiones lleva a pensar qué poco aporta esta regla de juego respecto a la utilización del concepto jurídico indeterminado [...]»<sup>381</sup>.

A nuestro juicio, el intento de determinar las áreas en las que sería posible el arbitraje no puede partir de la utilización del concepto jurídico indeterminado, pues partiría de un punto que, por sí solo, ya es demasiado

---

<sup>378</sup> *Ibidem*, 2011, p. 45.

<sup>379</sup> *Ibidem*, 2011, p. 46.

<sup>380</sup> *Ibidem*, 2011, p. 46.

<sup>381</sup> *Ibidem*, 2011, p. 47.

controvertido, dando margen a distintas interpretaciones, así como ocurre con el de orden público, que, aún hoy, después de muchos años de debate, sigue planteando dudas, realizando cada ordenamiento su interpretación. Por eso, en el tema de la propiedad industrial, por ejemplo, lo correcto es ocuparse directamente de la definición puntual de lo que es arbitrable.

Por otro lado, algunos intentos en ese sentido parten de la idea de que no cabe arbitraje en los conflictos que versen sobre la legalidad de la actuación administrativa, es decir, se excluirían los conflictos que traten sobre el ejercicio de las potestades regladas. El problema, aquí, radica, en contrapartida, como ocurre en otras áreas (*disponibles vs. indisponibles*), en que se hace el contrapunto con el ejercicio de las actividades discrecionales.

De esa manera, en la actividad discrecional de la administración pública (especialmente en aquellos asuntos en que la complejidad técnica es elevada), que sería uno de los ámbitos más importantes de utilización del arbitraje, y en la que el margen de la Administración proviene de las distintas alternativas lícitas de la acción administrativa, hay discrecionalidad y no arbitrariedad, es necesario subrayar. Parejo Alfonso<sup>382</sup> y Del Olmo Alonso<sup>383</sup> coinciden al afirmar que se excluye el arbitraje en el ámbito de las potestades regladas, en el que la actuación administrativa viene determinada por la norma jurídica de modo taxativo, completo y preciso, pero que los actos discrecionales son un campo en el que podría justificarse el arbitraje, porque, en él, la Administración tiene un margen de decisión suficiente.

---

<sup>382</sup> PAREJO ALFONSO, LUCIANO. «*Algunas reflexiones sobre el “arbitraje administrativo” a propósito de la adecuación al nuevo procedimiento administrativo común del ordenamiento de la Comunidad Autónoma de Madrid*», en Asamblea, Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, número 1, 1999, pág. 20 y ss.

<sup>383</sup> OLMO ALONSO, JESÚS DEL. *Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en Derecho Administrativo*. Tesis Doctoral. Departamento de Derecho Público, Universidad de Alcalá, Madrid, 2004.

En esos casos, y debido a que la norma no predetermina por completo el criterio de la Administración, sería correcto decir que el árbitro puede sustituir la Administración en la valoración del margen de discrecionalidad que conduce al ejercicio de la potestad administrativa, conforme apunta Del Olmo Alonso<sup>384</sup>. Pero, los razonamientos deben ser hechos a partir de que los árbitros no sustituyen a la Administración, sino a Jueces y Tribunales así que, conforme destaca Escartín Escudé, el posible ámbito material del arbitraje deben realizarse ubicando esta institución jurídica en relación no con la actividad administrativa, sino con el control de la actividad administrativa<sup>385</sup>.

Para ese autor:

Es evidente, sin embargo, que un árbitro, por mucho que pueda sustituir a los Tribunales en la realización de un control de legalidad sobre la actuación administrativa —siempre que esto fuese constitucionalmente posible—, no podría entrar a valorar la validez del ejercicio de una potestad administrativa de carácter reglado, como la sancionadora, o la impugnación de una disposición administrativa de carácter general. Y ello no obedecería al hecho de que la actuación arbitral sustituyese a la actuación administrativa (es obvio que un árbitro ajeno a las Administraciones Públicas no puede arrogarse las prerrogativas que caracterizan a éstas), sino porque se trataría de materias sobre las que las partes carecen de la facultad de disponer libremente, bien porque constituyen normas indisponibles de carácter imperativo (potestades públicas regladas de ejercicio unilateral), bien porque existe una pluralidad de afectados ajenos al particular conflicto planteado en sede arbitral (una disposición reglamentaria o una resolución administrativa dirigida a una pluralidad de destinatarios)<sup>386</sup>.

En resumen, lo que en ningún caso resultará posible de ser sometido al arbitraje son los elementos reglados de toda decisión administrativa lo que resulta intocable pues la Administración no podrá transigir o negociar cuando esté obligada a ejercer potestades estrictamente regladas, pues la solución legal es una sola.

---

<sup>384</sup> OLMO ALONSO, JESÚS DEL. *Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en Derecho Administrativo*. Op. cit., 2004.

<sup>385</sup> ESCARTÍN ESCUDÉ, VÍCTOR. «El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo». Revista Aragonesa de Administración Pública, n. 39-40, Zaragoza, 2012, pp. 101-163.

<sup>386</sup> ESCARTÍN ESCUDÉ, VÍCTOR. «El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo». Op. cit., 2012, pp. 101-163.

En el derecho de marcas, la oficina debe limitarse a constatar simplemente el supuesto de hecho incorporado en la ley, que está definido de manera precisa, señalando todas y cada una de las condiciones para la aceptación de la solicitud. La administración pública, por eso, debe verificar simplemente la concurrencia de tal supuesto y ejercer, en consecuencia, la potestad que la misma ley describe (proceso aplicativo de la Ley).

Para Gordillo, tras señalar que es fundamental la clasificación de la actividad administrativa según sea o no apta para producir efectos jurídicos<sup>387</sup>, agrega que hay situaciones mixtas, es decir

en que la inscripción en un registro público no es mera constatación administrativa, sino que supone el ejercicio por el agente de una función de control de legalidad. Así ocurre con la inscripción en los registros de patentes y marcas, [...]. De este modo vemos dos concepciones sobre el acto registral: quienes lo aproximan a una constatación o en todo caso una actividad reglada de la administración y quienes consideran que la administración tiene algún margen de ponderación discrecional<sup>388</sup>.

A partir de las etapas del procedimiento administrativo de registro, antes señaladas, la gran mayoría de los actos se presentan como administrativos vinculados (reglados) y algunos suelen tener aspectos discrecionales. El acto no puede tener un contenido totalmente discrecional, pues determinados elementos del mismo siempre tienen carácter reglado (el presupuesto de hecho que motiva el acto, la competencia del órgano que lo dicta, el fin para el que se dicta el mismo). Es más, en ocasiones los actos son reglados en su totalidad, sin que aparezca en su contenido ningún elemento discrecional (por ejemplo, el examen formal).

Por otro lado, existe una valoración discrecional pero con carácter reglado en aquellos que resultan del examen de fondo donde hay un derecho de tercero anterior (con o sin su intervención). En esos casos, el examinador del

---

<sup>387</sup> GORDILLO, AGUSTÍN. *El Acto Administrativo*. Tomo III. 10ª edición. Buenos Aires: FDA, 2011, p. II-2.

<sup>388</sup> GORDILLO, AGUSTÍN. *El Acto Administrativo*. *Op. cit.*, 2011, p. II-25.

INPI-BR al hacer el examen hace una valoración de los hechos con el objetivo de formar su convicción, decidiendo la concesión o denegación y no existen dudas que hay un margen discrecional frente al subjetivismo del análisis.

Por lo tanto, la definición de arbitrabilidad a partir de ese criterio tampoco se presenta como lo más indicado para justificar el arbitraje en el marco del procedimiento de registro. Además, en realidad, como lo justifica García Pérez, «el criterio que permite definir el ámbito material no es el de la discrecionalidad, sino el de la actividad convencional de la Administración, en el que se reconoce un cierto protagonismo a la discrecionalidad»<sup>389</sup>.

Para esta autora, la adecuada comprensión del criterio que parte de las potestades regladas no adviene de contraponerlas a las discrecionales, sino de una afirmación más general, es decir, «no es admisible el arbitraje respecto de controversias en las que esté en discusión la interpretación de lo que sea de interés general»<sup>390</sup>.

Y es precisamente en esta distinción, que lo hace Huergo Lora<sup>391</sup>, que a pesar de tener una posición muy crítica respecto de la admisión del arbitraje en Derecho Administrativo, puede ser muy útil en el momento de justificar el arbitraje en el marco del derecho de marcas, pues en esta materia queda claro dónde hay interés público en juego.

Además, es importante subrayar que no está en juego, como lo aclara García Pérez<sup>392</sup>, la determinación «de lo que sea interés general, porque ya se ha hecho, sino la resolución de un conflicto entre la Administración y un ciudadano que no afecta, por tanto, a aquel interés general». En esta línea de raciocinio, es

---

<sup>389</sup> GARCÍA PÉREZ, MARTA. *Arbitraje y Derecho Administrativo. Op. cit.*, 2011, p. 49.

<sup>390</sup> *Ibidem*, 2011, p. 49.

<sup>391</sup> HUERGO LORA, ALEJANDRO. «El arbitraje en el derecho administrativo», *op.cit.*, 2007.

<sup>392</sup> GARCÍA PÉREZ, MARTA. *Arbitraje y Derecho Administrativo. Op. cit.*, 2011, p. 50.

evidente que, en el derecho de marcas, la ley apunta de forma muy clara dónde hay interés general.

Finalmente, es evidente que a efectos de nuestra investigación, el criterio delimitador del ámbito material del arbitraje a partir de las potestades discrecionales no sirve, ni tampoco la naturaleza de la potestad reglada debe ser el criterio para excluir la intervención arbitral<sup>393</sup>.

En virtud de las dificultades planteadas para definir *in abstracto* la arbitrabilidad material, lo que se delinea es el contorno de los posibles campos de la actuación administrativa más favorables al arbitraje, siendo evidente que el ámbito del derecho de marcas es un campo muy propicio, quedando al margen otros campos por imperativo de ley o *de lege ferenda*<sup>394</sup>. Sin embargo, cuando se plantea la posibilidad de que la Administración sea parte de ese arbitraje, como ocurre con el INPI-PT, el problema no es definir la arbitrabilidad propiamente dicha (esa cuestión se podría resolver por medio de un cambio en la ley), sino el hecho de que los actos administrativos están sujetos a revisión por el Poder Judicial.

## 2.5 Efectos del laudo

En Brasil, las decisiones arbitrales no se someten al control jurisdiccional estatal en lo que concierne al mérito de la causa; solamente están sujetas a dicho control en los casos específicamente definidos en la Ley n° 9.307/1996. En otras palabras, la sentencia arbitral no depende de homologación judicial. A partir de la promulgación de la Ley n° 9.307/1996, se le dio al laudo status de una sentencia judicial, con fuerza de cosa juzgada y también se

---

<sup>393</sup> *Ibidem*, 2011, p. 52.

<sup>394</sup> García Pérez hace un análisis del sistema de lista de las materias disponibles. Véase en: GARCÍA PÉREZ, MARTA. *Arbitraje y Derecho Administrativo*. *Op. cit.*, 2011, p. 52-57.

constituyó en él fuerza de título ejecutivo judicial sin ninguna interferencia de la justicia formal.

La sentencia arbitral puede ser atacada por medio de una acción judicial con el fin de obtener la declaración de su nulidad (arts. 32 y 33 de la Ley 9.307/96) y la nulidad podrá también ser dirimida en sede de embargos a la ejecución (art. 33, § 3º).

Por lo tanto, el legislador atribuyó a dicho laudo un carácter público, equivalente al del juicio oficial, por libre elección de las partes. Eso se puede comprobar analizándose el texto de la ley, que, por ejemplo, en el artículo 31, dispone que «la sentencia arbitral produce, entre las partes y sus sucesores, los mismos efectos de la sentencia proferida por los órganos del Poder Judicial y, siendo condenatoria, constituye título ejecutivo». En el artículo 17, se equiparan los árbitros a los funcionarios públicos a los efectos de la ley penal, y, en el artículo 18, se establece que, para fines de procedimiento, el árbitro «es un juez de hecho y de derecho, y la sentencia que profiera no se restringirá al recurso o a la homologación del Poder Judiciario».

Así, como el laudo arbitral crea la cosa juzgada como material y formal, constituye título ejecutivo judicial, conforme al artículo 475-N, IV, del Código Procesal Civil Brasileño (CPCB), del cual no cabe recurso. La definición de los pronunciamientos de los árbitros es un efecto del libre ejercicio de la autonomía de la voluntad por parte de los litigantes, manifestada cuando ellos optan por ese medio alternativo.

Parecida con la sentencia judicial, la decisión arbitral debe ser elaborada en un documento escrito y respetar ciertos requisitos, dispuestos en el art. 26 de la Ley nº 9.307/1996, como el informe, la fundamentación y el dispositivo, además de indicar la fecha y el lugar en los que se creó y de estar firmada por el árbitro o por los árbitros que la crearon.

Igualmente, esa decisión no puede ser objeto de recursos de impugnación ante los órganos jurisdiccionales, salvo en los casos en los cuales la decisión haya sido producto de ilegalidad, en cuya situación se ejerce el recurso de nulidad. Incluso porque pensar en disponer lo contrario, convierte el procedimiento arbitral en otra instancia de los órganos jurisdiccionales, dejando a un lado su carácter de sencillez y celeridad, lo que impone restricciones constitucionales. No obstante, es pertinente destacar que no hay una ausencia absoluta de control por parte de los órganos judiciales sobre los excesos que surjan en el desarrollo del arbitraje, pero las causales son tajantes.

## **2.6 Limitaciones de origen constitucional: revisión de los actos administrativos**

El modelo administrativo tradicional, originado en el Estado de Derecho, se puede ilustrar por medio de algunas afirmaciones clásicas que señalan que los tribunales controlan la conformidad a Derecho de las resoluciones administrativas<sup>395</sup>. Tanto es así que, en el art. 5º, XXXV, de la

---

<sup>395</sup> Juarez Freitas se manifiesta de la siguiente forma: «[...] Ocurre que incluso en los actos vinculados existe campo de libertad residual. Está claro e indisputable que hay actividades administrativas fuertemente vinculadas – como sucede, expresamente, en la cobranza de tributos (CTN, art. 3º) –, sin embargo la vinculación, en el mundo concreto, está condicionada no solo a la legalidad, que ahuyenta juicios de conveniencia, como también a la totalidad de aquellas palancas de Arquímedes del Derecho, que son los principios constitucionales fundamentales». FREITAS, JUAREZ. *O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais*. 4. ed. ref. e amp. São Paulo: Malheiros, 2009, p.364. Por otro lado, Odete Meduar, al disertar sobre el alcance del control jurisdiccional sobre los actos administrativos, señala: «Hay un posicionamiento favorable al control restricto, para que se circunscriba a la legalidad entendida también de modo restricto. En general, los argumentos de esa línea son los siguientes: imposibilidad de injerencia del Poder Judicial en actividades típicas del Ejecutivo, ante el principio de la separación de poderes, de ahí el ámbito del Poder Judicial para ser la legalidad en sentido estricto – el mandato de los integrantes del Poder Judicial no es electivo, no tiene legitimidad para apreciar aspectos relativos al interés público. De acuerdo con esta línea, en el control del acto administrativo o Judicial apreciaría solamente la materia relativa a la competencia, forma y licitud del objeto. Otro entendimiento se inclina hacia un control amplio,



CRFB/1988 quedó claro el principio del derecho a la tutela jurisdiccional, que consustancia la idea de que, en tesis, cualquier acto administrativo causador o potencialmente causador de una acción contraria al derecho es pasible de control jurisdiccional<sup>396</sup>.

Sin embargo, lejos de esa discusión, la cuestión que se admite es que en Brasil el Poder Judicial puede analizar las cuestiones de legalidad del acto administrativo. Esto porque adopta el sistema de la jurisdicción, en que cualquier cuestión de legalidad debe ser dirimida por el Poder Judicial, al contrario de Francia por ejemplo que, al adoptar el sistema de jurisdicción dual, excluye determinados asuntos de la órbita del Poder Judicial y los deja en manos de la Administración<sup>397</sup>. En Brasil, el proceso administrativo no tiene efecto de

---

ante los siguientes fundamentos: por el principio de la separación de poderes, el poder tiene el poder, y la jurisdicción le compete al Poder Judicial y, por lo tanto, el control jurisdiccional de la Administración, sin que se pueda pensar en injerencia indebida; por otro lado, donde existe control de constitucionalidad de la ley, la invocación de los poderes para limitar la apreciación jurisdiccional pierde gran parte de su fuerza. [...] La tendencia a la ampliación del control jurisdiccional de la Administración se acentuó a partir de la Constitución Federal de 1988. El texto de 1988 está impregnado de un espíritu general de priorización de los derechos y garantías ante el poder público. Una de las consecuencias de ese espíritu se vislumbra en la indicación de más parámetros de actuación, aunque sea discrecional de la Administración, tales como el principio de la moralidad y el principio de la impersonalidad. El principio de la publicidad, a su vez, impone transparencia en la actuación administrativa, lo que implica un mayor control. Y la acción popular puede tener como uno de sus objetivos la anulación del ato lesivo de la moralidad administrativa, independientemente de consideraciones de estricta legalidad.» MEDAUAR, ODETE. *Direito Administrativo Moderno*. 14. ed. rev. E atual. Revista dos Tribunales, São Paulo, 2010, p. 409-410.

<sup>396</sup> «El Poder Judicial no se limita más a examinar los aspectos extrínsecos de la administración pues puede analizar además las razones de conveniencia y oportunidad, ya que estas razones deben observar criterios de moralidad y razonabilidad.» (BRASIL. STJ, 2ª Turma, REsp nº 429.570/GO, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 22.03.2004).

<sup>397</sup> Brasil adoptó el llamado sistema inglés (de jurisdicción única o de control judicial), en el que el Poder Judicial resuelve definitivamente todos los litigios. Esto no significa retirar de la Administración Pública el poder de controlar sus propios actos. Hay órganos de índole administrativa con competencia específica que deciden litigios de la misma naturaleza. El Poder Judicial, una vez presentada la demanda, podrá confirmar el entendimiento o modificarlo. Solamente después que el particular agote la vía judicial estará debidamente solucionada la cuestión suscitada. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en Francia, esos procesos no tiene poder de cosa juzgada material (salvo en la esfera administrativa) y, por lo tanto siempre son pasibles de revisión por parte del Poder Judicial. A pesar de que en Brasil sean comunes los procesos, procedimientos, e incluso litigios instaurados y solucionados en el ámbito

cosa juzgada y no se exige el agotamiento de la vía administrativa<sup>398</sup> para acceder al Poder Judicial<sup>399</sup>. De esta forma, se puede iniciar el proceso judicial antes de que termine el proceso administrativo, después de que termine o, incluso, en situaciones específicas, sin que se haya iniciado.

Para solicitar el registro de marca, se debe seguir el procedimiento previsto en la Ley n° 9.279/1996, que asegura los medios adecuados para impugnar el acto administrativo: antes del registro por medio de oposición (art. 158); después del registro, mediante un proceso administrativo de nulidad (art. 168) o acción judicial de nulidad (art. 173). En consecuencia, no corresponde presentar una demanda solicitando al Poder Judicial con relación al pedido de registro de marca antes de terminado el examen del INPI-BR en cuanto a falta de interés para actuar<sup>400</sup> y respetando el principio de separación de los poderes. Sin embargo, le corresponde al Poder Judicial, a instancia de la parte, hacer un análisis del acto administrativo, incluso pudiendo anularlo.

---

administrativo, siempre que el administrado entienda que hubo daño a un derecho que le pertenece, podrá recurrir al Poder Judicial, antes o después de agotada la vía administrativa. Véase: CORREIA BRITO, WLADIMIR AUGUSTO. «*O contencioso administrativo: generalidades*», en *Confluencias*, vol. 13, n. 2 –PGSD-UFF, Niterói, noviembre de 2012, páginas 16 a 36.

<sup>398</sup> Para o STF «Condicionar la posibilidad de acceso al Poder Judicial en la vía administrativa, equivale a excluir de la apreciación del Poder Judicial un posible daño a un derecho individual, en ostensivo gravamen a la garantía del 5º, XXXV de la Constitución Federal.» (BRASIL. STF, MS n° 23789/PE, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 23.09.2005).

<sup>399</sup> La única salvedad en cuanto a la necesidad de agotamiento de la instancia administrativa consta en la propia CRFB/1988, art. 217, § 1º «El Poder Judicial solo admitirá acciones relativas a la disciplina y a las competiciones deportivas después de que agoten las instancias de la justicia deportiva, reguladas en ley.»

<sup>400</sup> La falta de interés para actuar puede superarse en razón de la excesiva demora del INPI-BR para analizar los procesos, tal como se decidió en la *Apelação Cível n° 2011.51.01.803631-0* (TRF2), donde se destacó que el interés de actuar se asienta en el binomio utilidad/necesidad de búsqueda de la tutela jurisdiccional y habiendo sido la marca depositada el 17.12.2002, donde se interpuso recurso contra la denegación en el año 2009 y, todavía pendiente en 2011, la necesidad está clara, pues sin una solución administrativa, la empresa autora se vio obligada a presentar la acción. BRASIL. TRF2. *Apelação Cível n° 2011.51.01.803631-0*, Apelante: INPI-Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Apelado Vinculo Urbano Ind/ Con Ltda y Otro, Relator Abel Gomes.

En lo que se refiere a la tutela judicial efectiva, que es una prerrogativa de los administrados, es decir, a la protección frente a una posible vulneración del derecho recogido en el artículo 5º, XXXV de la CRFB/1988, dicha vulneración podría significar una renuncia a un derecho fundamental, lo cual sería inconstitucional. Sin embargo, tal renuncia (no ejercicio) se ampara en la autonomía de la voluntad de las partes que se someten al arbitraje, lo que no implica la renuncia a su derecho fundamental, a la tutela judicial efectiva, sino al ejercicio de ese derecho<sup>401</sup>, lo que no viola el principio. Así, en el ámbito del derecho privado, el arbitraje es compatible con el derecho a la tutela jurisdiccional, tal como lo ha señalado el Supremo Tribunal Federal.

La CRFB/1988 no dispone de forma tajante en su texto respecto de la autonomía privada, pero eso no significa que esa autonomía no tenga respaldo constitucional, sino todo lo contrario<sup>402</sup>. Ocurre que estos mismos argumentos se revelan endebles cuando lo que se plantea es utilizar el arbitraje en las relaciones

---

<sup>401</sup> Para leer acerca del no ejercicio del derecho fundamental véase: MENDES, LAURA SCHERTEL F. «Um Debate Acerca da Renúncia aos Direitos Fundamentais: Para um Discurso dos Direitos Fundamentais como um Discurso de Liberdade», en *Revista de Direito Público* n° 13 – Jul-Ago-Set/2006 – Estudios, Conferencias y Notas.

<sup>402</sup> Con el objetivo de acreditar a la autonomía privada estatus de derecho fundamental Steinmetz señala que: «En la República Federativa del Brasil es posible fundamentar la tutela constitucional de la autonomía privada con diferentes argumentos. La afirmación de esa tutela resulta de un argumento de tipo inductivo cuyas premisas son el derecho general de libertad (CF, art. 5º, encabezamiento), el principio de la libre iniciativa (CF, art. 1º, IV, y art. 170, encabezamiento), el derecho al libre ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión (CF, art. 5º, XIII), el derecho de propiedad (CF, art. 5º, encabezamiento e inciso XXII), el derecho de herencia (CF, art. 5º, XXX), el derecho de convención o de acuerdo colectivo (CF, art. 7º, XXVI), el principio de protección de la familia, del casamiento y de la unión estable (CF, art. 226, encabezamiento, y §§ 1º-4º); y cuya conclusión es el poder general de autodeterminación y auto vinculación de las personas, tutelado por la CF. Si todos estos principios y derechos constitucionales mencionados tienen un contenido básico atributivo de derecho de autodeterminación y de auto vinculación de la persona, entonces la autonomía privada – que es un poder general de autodeterminación y de auto vinculación – también está constitucionalmente protegida (tutelada).» STEINMETZ, WILSON ANTÔNIO. «*Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada restritivos de direitos fundamentais*», en Silva, VIRGÍLIO AFONSO DA. (Org.). Interpretación Constitucional. 1. ed., 2. tiragem. Malheiros, São Paulo, 2007, p. 27-28.

jurídico-públicas, entre otras razones porque la libertad y la autonomía de la voluntad no son fácilmente predicables en el caso de la administración pública.

Por lo tanto, más sencilla y compleja, a un tiempo, resulta la confrontación del arbitraje en el derecho administrativo con las obligaciones de control de la actividad de la administración pública. En efecto, los actos de registro de marcas, como son actos administrativos, someten a un control de legalidad la actuación administrativa, recayendo dicho control de legalidad en el Poder Judicial. La duda que se plantea frente a eso que resulta inevitable es: *¿se puede apartar un control que supone un mecanismo de garantía constitucional de reparto de poderes mediante un acuerdo de voluntades en el cual una parte es la administración pública?*

A nuestro juicio, si se realiza una interpretación estricta del artículo 5º, XXXV, de la CRFB/1988, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 37 de la CRFB/1988, el arbitraje, en el ámbito del derecho administrativo, con las características propias que presenta el arbitraje en el derecho privado (equivalente jurisdiccional, efectos de cosa juzgada, intervención de un tercero que no pertenezca al Poder judicial), resultaría contrario al texto constitucional.

La doctrina española, al hacer un análisis del arbitraje administrativo frente al artículo 103.1 de la Constitución Española,<sup>403</sup> que establece que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa en base de varios principios y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y del artículo 106.1 de (CE), que declara que los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el

---

<sup>403</sup> Acerca de la constitucionalidad de los medios alternativos de solución de conflictos en Derecho Administrativo a la luz de la Constitución Española: OLMO ALONSO, JESÚS DEL. *Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en Derecho Administrativo. Op. cit.*, 2004.

sometimiento de ésta a los fines que la justifican, se divide entre los que contestan afirmativamente y negativamente<sup>404</sup>.

Por ese motivo se otorga a los Tribunales el control de la actuación administrativa, reafirmandose el carácter de control jurisdiccional ejercido sobre la actuación de las administraciones públicas, desde un punto de vista tanto objetivo como subjetivo, lo que supone es un claro ejemplo del mecanismo de heterocomposición procesal al que forzosamente se someten las administraciones públicas.

---

<sup>404</sup> Para un importante sector de la doctrina española, la mayor dificultad para admitir el arbitraje de Derecho Público es el carácter irrenunciable del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y la atribución del ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos juzgando y ejecutando lo juzgado (artículo 117.3 CE). Pero en este sentido, Parejo Alfonso defiende que no es un obstáculo insalvable, con argumentos coincidentes, en parte, con lo que ya se expuso. (PAREJO ALFONSO, LUCIANO. «Algunas reflexiones sobre el «arbitraje administrativo» a propósito de la adecuación al nuevo procedimiento administrativo común del ordenamiento de la Comunidad Autónoma de Madrid», en *Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, número 1, 1999, pág. 20 y ss.). Del Olmo Alonso defiende que el arbitraje en Derecho administrativo podría no solo no contrariar el mandato del artículo 106.1 CE, sino que cumplirlo estricta y literalmente. Su posicionamiento es duramente criticado por Escartín Escudé (ESCARTÍN ESCUDÉ, VÍCTOR. «El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo», en *Revista Aragonesa de Administración Pública*, núms. 39-40, Zaragoza, 2012, pp. 101-163.). En la posición más crítica está Huergo Lora, señalando la «presencia del interés público» encomendado a la Administración Pública, y resiste a la idea de un arbitraje en Derecho Administrativo pues «El arbitraje en sentido estricto [...] supone que la potestad de «decir el Derecho» (HUERGO LORA, ALEJANDRO. «El arbitraje en el derecho administrativo», en BARONA VILAR, SILVIA (Coord.). *Arbitraje y Justicia en el Siglo XXI*. Aranzadi, Madrid, 2007.). Marta García Pérez, al escribir acerca de este señala que la posición de Bustillo Bolado es intermedia. Para este autor, si la Administración Pública acepta someterse al arbitraje, podría parecer, en principio una burla al artículo 103.1. Sin embargo, el árbitro no sustituye con su actividad a la Administración, que ya ha actuado, sino al órgano judicial. En consecuencia, la «legitimidad constitucional del arbitraje, en lo que al artículo 103.1 se refiere, queda reducida a una cuestión de legalidad. Por tanto, el arbitraje sería perfectamente posible siempre y cuando se encontrara entre los medios legalmente dispuestos al alcance de la Administración». Por otro lado, la posible vulneración del artículo 106.1 es que trae más dificultades. cualquier caso, señala que las dificultades expuestas no pueden ser argumentos definitivos para erradicar del Derecho público una técnica que, al menos a priori, encuentra en su seno un campo casi virgen muy propicio para su ensayo. GARCÍA PÉREZ, MARTA. «El arbitraje y la Constitución Española de 1978. una reflexión desde el derecho público». Disponible en: <[http://ruc.udc.es/bitstream/2183/9170/1/comunicacions\\_10\\_Garcia\\_Perez\\_Marta\\_435-450.pdf](http://ruc.udc.es/bitstream/2183/9170/1/comunicacions_10_Garcia_Perez_Marta_435-450.pdf)>. Accedido el: 15 ago. 2015. Véase aún: GARCÍA PÉREZ, MARTA. «La justicia administrativa en tiempos de crisis. una apuesta por el arbitraje», *Op. cit.*, 2012, pp. 95-109.

Partiendo de la idea de que la Administración puede ejecutar sus propias decisiones, incluso produciendo efectos sobre la esfera jurídica de los ciudadanos, los administrados llevan a la Administración ante los tribunales para que evalúen si ha actuado correctamente. Tal como lo ha subrayado Alejandro Huergo Lora, «esta intervención judicial no solo sirve para la tutela de las posiciones jurídicas subjetivas de quienes acuden al contencioso [...], sino igualmente para el control de la legalidad de la actuación administrativa»<sup>405</sup>. Ciertamente, esto conlleva a ciertas limitaciones para una propuesta de reglamentación del arbitraje de marcas en Brasil, aunque este control esté condicionado a la iniciativa de los particulares.

En este contexto, el arbitraje ha encontrado un lugar difícil en un sistema cerrado tanto por una cierta resistencia derivada de la tradición administrativista, como por un conjunto de limitaciones constitucionales (principio de legalidad, servicio a los intereses públicos, control jurisdiccional de esa actividad) que suelen imposibilitar la consolidación de los llamados medios alternativos de resolución de conflictos.

No debemos olvidar que la Administración no actúa como un sujeto privado, sino que está al servicio de los intereses generales y es por esta razón que la CRFB/1988 establece que cualquier lesión o amenaza al derecho debe ser susceptible de recurso ante un órgano judicial que no pueden excluirse por *ley*. Sin embargo, ello no implica decir que las partes no puedan someter el asunto voluntariamente a un procedimiento arbitral – ya que la ley no excluirá ningún caso, lo que imputará una amplia restricción a un arbitraje forzoso -. Sin duda, la aceptación del arbitraje por parte de la Administración no crea un reducto inaccesible al control judicial, pero las causas son establecidas taxativamente,

---

<sup>405</sup> HUERGO LORA, ALEJANDRO. «El arbitraje en el derecho administrativo», *Op. cit.*, 2007, p. 272.

razón por la cual el arbitraje, en el actual escenario, todavía plantea algunas dudas.

A estas reflexiones hay que añadirles otros dilemas, pues es necesario contrastar los argumentos doctrinales y jurisprudenciales sobre el arbitraje privado, pero con las peculiaridades del Derecho Administrativo, para trasladarlos a la presencia del interés público (colectivo), conjugándose con la necesidad de concretar la efectiva garantía de una razonable duración del proceso y los medios que garanticen la celeridad de su tramitación.

Sin duda, la experiencia en otros países de nuestro entorno demuestra que un uso adecuado de los medios alternativos de resolución de conflictos resulta positiva en el Derecho Administrativo – como ocurre con la vinculación del INPI-PT al Arbitraje. Asimismo, si tenemos en cuenta las dificultades del sistema judicial y la actual situación del INPI-BR, podemos considerar que estos procedimientos pueden contribuir, indirectamente, a satisfacer el derecho a la tutela judicial y a un proceso público sin dilaciones indebidas, y en un área sencilla y estratégica para el desarrollo de los países como lo es la propiedad industrial.

En este sentido es necesario pensar que, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, el principio de eficiencia en la actuación de las Administraciones Públicas impone ponderar sobre ciertas limitaciones a la institución de tales medios alternativos, otorgándoles el debido reconocimiento. Serían, de este modo, los criterios de eficacia de la actuación de las Administraciones Públicas los que justificarían la adopción del arbitraje en lugar de las tradicionales formas de resolución administrativa.

Sin embargo, no existe aquí la ilusión de que cualquier propuesta reformista que se pueda hacer en este sentido que, aun improbablemente, pueda poner en riesgo el principio del Derecho a la Jurisdicción y el interés público estará abocada al fracaso, al menos mientras el Supremo Tribunal Federal no se

pronuncie al respecto. Esto ya ha ocurrido, aunque más no sea con referencia a los arbitrajes con el Estado y teniendo en cuenta un arbitraje derivado de un contrato con cláusula compromisoria.

Finalmente, lo que se concluye es que el arbitraje en Derecho Administrativo, con sus características inherentes, encuentra un difícil acomodo en Brasil en marco de la CRFB/1988, aunque esto no es justificación para que no se aplique a medio plazo, se proponiendo fórmulas intermedias. Lo esencial, en definitiva, es que se profundicen las investigaciones, en Brasil, en este sentido.

## **2.7 Consideraciones**

Quedó claro entonces que nuestra Constitución reserva al Poder Judicial el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos. En nuestra práctica jurídica occidental, esa cláusula de competencia jurisdiccional, descrita por W. Jellinek como «el párrafo regio del Estado de Derecho», posee no solo una trascendencia muy especial, sino también muy determinante para nuestra investigación. Sin duda, ese importantísimo derecho ha sido clave para el afianzamiento del Estado de Derecho y para la confianza de los administrados en los principios y valores de ese Estado. Sin embargo, la posibilidad de establecer el arbitraje en el marco del procedimiento administrativo se considera una pieza decisiva si se quiere introducir el arbitraje en el ámbito del derecho administrativo.

En definitiva, a partir de lo expuesto se puede verificar la escasa implantación del arbitraje en el derecho administrativo en nuestro ordenamiento jurídico. Tales dudas podrían aclararse mediante un mejor análisis sobre la comprensión de lo que se entiende por «derechos patrimoniales disponibles», en



razón de que esa definición es muy restrictiva cuando se plantea desde el punto de vista de la Administración Pública.

A nuestro juicio, el desarrollo de este tema puede comenzar por áreas como la propiedad industrial, en especial en relación a las marcas, sin perjuicio de otras leyes sectoriales, lo que en definitivo supondría una ley con la expresa previsión del arbitraje en este ámbito, señalando que, incluso a través de dicha norma se podría aclarar la arbitrabilidad subjetiva y objetiva aplicable a dicha institución, entre otros aspectos que quedarán fuera de nuestro análisis en razón del recorte realizado (ejemplo: el procedimiento a seguir, los requisitos para poder ser designado como árbitro, vías de impugnación y de ejecución de los laudos).

Queda evidente, por ende, que el arbitraje administrativo diseñado en el Decreto-Ley n° 36/2003 (PT) no cuenta con amparo bajo el marco del ordenamiento jurídico brasileño y, consecuentemente, no se puede hablar de un arbitraje relacionado con las prohibiciones absolutas o defectos formales. Consecuentemente, distinta es la situación de proponer un arbitraje (prohibiciones relativas) en Brasil, tal como diseñado en la Ley n° 17/2001 (ES), planteándose una alternativa para parte del procedimiento administrativo de registro mediante un arbitraje firmado por particulares, pero, antes de enfrentar este tema hay que abordar el modelo actual adoptado por el INPI-BR, que hasta el día de hoy establece únicamente la posibilidad de realizar una mediación brindando, además, algunas aportaciones importantes para esta investigación.



## **SECCIÓN SEGUNDA – EL MODELO ACTUAL: AUSENCIA DE ALTERNATIVAS CAPACES DE SUPLIR LA NECESIDAD**

En el ordenamiento brasileño, a diferencia de lo que ocurre en España y Portugal, no se dispone de ninguna previsión de procedimientos de arbitraje en materia de propiedad industrial, ni siquiera en la Ley nº 9.279/1996, que regula los derechos y obligaciones en esa materia, o en la Ley de Arbitraje. Pero eso no significa que el arbitraje ordinario no se pueda utilizar en las controversias que surjan, siempre que los derechos involucrados sean disponibles a las partes (derechos patrimoniales), según el régimen general del arbitraje. Sin embargo, en esta tesis, el objetivo es concretar, según el planteamiento inicial de la investigación, un arbitraje especial en el marco del procedimiento administrativo de registro.

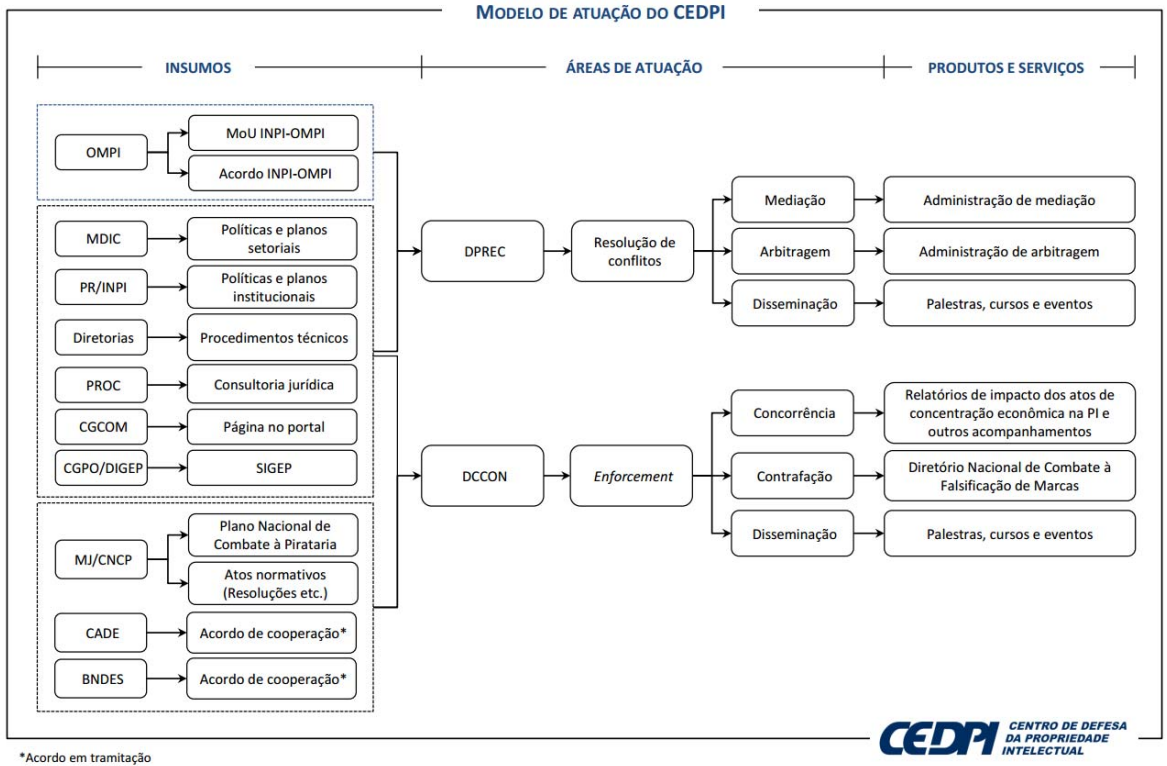
A partir de los análisis realizados en la Sección anterior, se concluyó que no hay cómo sustentar un arbitraje administrativo en sentido estricto en el marco del ordenamiento jurídico brasileño y, en consecuencia, no se puede hablar de un arbitraje con relación a las prohibiciones absolutas o a los defectos formales, ya que, en ese caso, se requeriría la participación de la Oficina. Ahora bien, de conformidad con el ordenamiento jurídico brasileño, no hay cómo desplazar el control judicial sobre los actos administrativos. De esa manera, siguiendo con la propuesta inicial, analizaremos en esta Sección la posibilidad de un arbitraje privado (prohibiciones relativas) y la viabilidad de poner a disposición del administrado una alternativa diversa al procedimiento administrativo de registro — no se habla, nótese, de una sustitución — que

constituya un arbitraje firmado por particulares. Para eso, inicialmente, deberemos aclarar y ponderar el actual modelo adoptado por el INPI-BR.

## **1 Modelo actual adoptado por el INPI-BR: Centro de Defensa de la Propiedad Intelectual**

En 1970, por la Ley n° 5.648, del 11 de diciembre del mismo año, fue creado el INPI-BR, autarquía federal, hoy vinculado al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC), que pasó a reemplazar la anterior Dirección General de la Propiedad Industrial (DGPI). El INPI-BR es responsable por el perfeccionamiento, disseminación y gestión del sistema brasileño de concesión y garantía de derechos de propiedad intelectual. En el INPI-BR se realizan los registros de marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas, programas informáticos y topografías de circuitos, las concesiones de patentes y el apostillado de contratos de franquicia y las distintas modalidades de transferencia de tecnología.

El Centro de Defensa de la Propiedad Intelectual (CEDPI) fue creado por el Decreto n° 7.356, del 12 de noviembre de 2010, por el que se aprobó la nueva estructura orgánica del INPI-BR. Entre las competencias atribuidas al CEDPI por ese acto normativo está la promoción de la utilización de mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos relativos a los derechos de propiedad industrial (art. 20, V).



**Figura 2 - Modelo de actuación del CEDPI**

Fuente: [http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/cedpi\\_modelo\\_atuacao\\_esquema.pdf](http://www.inpi.gov.br/sobre/estrutura/cedpi_modelo_atuacao_esquema.pdf)

Apuntando a ese objetivo, el INPI-BR firmó el Memorando de Entendimiento, el 12 de septiembre de 2012, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), buscando la colaboración para el desarrollo y promoción de los procesos y servicios de resolución alternativa de disputas sometidas al INPI-BR, en particular la mediación (art. I).

Según ese Memorando, el CEDPI deberá administrar casos sometidos al INPI-BR que involucren exclusivamente a partes domiciliadas en Brasil y de

acuerdo al Reglamento de Mediación de este último, instituido por medio de la Resolución nº 84/2013 (art. II, 1 del Memorando de Entendimiento)<sup>406</sup>.

En contrapartida, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI deberá administrar casos sometidos al INPI-BR que involucren una o más partes residentes fuera de Brasil y según las reglas de mediación de la OMPI, por intermedio de la oficina de la OMPI en Brasil, que ofrecerá servicios de administración de casos, incluyendo documentos procedimentales, asistencia técnica y logística (art. II, 2 del Memorando de Entendimiento).

Cumple subrayar que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI es un organismo independiente e imparcial integrado a la estructura de la OMPI, agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas, que cuenta con 188 Estados miembros, dedicada a servicios, políticas, cooperación e información de propiedad intelectual. Aunque los orígenes de la OMPI remonten a 1883 y 1886, cuando se firmaron, respectivamente, el CUP y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, la OMPI fue constituida en 1967<sup>407</sup>.

El Centro, con sede en Ginebra y con una oficina en Singapur, fue creado en 1994 para promover la solución de conflictos comerciales entre partes privadas, especialmente en el campo de la tecnología, nombres de dominio y propiedad intelectual a escala mundial. Hasta la fecha, el Centro de la OMPI administró más de 400 casos de arbitrajes, mediaciones y decisiones de especialistas. Según el Centro, la mayoría de las mediaciones y arbitrajes se basaron en cláusulas contractuales, pero algunos casos se presentaron a

---

<sup>406</sup> BRASIL. «*Memorando de Entendimiento INPI/OMPI*». Disponible en: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/doc041.pdf>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>407</sup> OMPI. «*Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*». Disponible en: <[http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=283997](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997)>. Accedido el: 15 jul. 2015.

mediación y arbitraje de la OMPI como resultado de un acuerdo de sometimiento tras el surgimiento de la controversia<sup>408</sup>.

Los casos administrados por el Centro abarcan las más distintas materias, tales como 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 y cuestiones relativas a las marcas (incluidos los acuerdos de coexistencia de marcas)<sup>409</sup>.

Sin embargo, el Reglamento de la OMPI se puede utilizar para la resolución de cualquier disputa comercial, no necesariamente las que involucren propiedad intelectual, tanto que ya se ha aplicado a controversias relacionadas a otras áreas (construcción, laboral y seguros). Hasta el momento, el 35% de los casos sometidos al Centro de la OMPI respectan a materias relacionadas a patentes, seguidos por conflictos sobre tecnología de la información y telecomunicaciones (22%), marcas (15%), derechos de autor (9%) y sobre otras áreas jurídicas (19%)<sup>410</sup>.

Teniendo esta experiencia, el INPI-BR firmó el Memorando de Entendimiento con la OMPI para los casos de mediación en controversias en materia de marcas que involucren a una o más partes residentes fuera de Brasil.

---

<sup>408</sup> OMPI. «*Experiencia del Centro de la OMPI*». Disponible en: <<http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>409</sup> OMPI. «*Experiencia del Centro de la OMPI*». Disponible en: <<http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>410</sup> OMPI. «*Experiencia del Centro de la OMPI*». Disponible en: <<http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

Para las controversias en las cuales ambas partes tengan sede o sean residentes en Brasil, el Pedido de Mediación, junto con el Término de Compromiso de Mediación se presentarán ante el CEDPI, de conformidad con el Reglamento de Mediación del INPI-BR y la Instrucción Normativa n° 23/2013 sobre mediación en marcas, por una de las partes signatarias del Término de Compromiso de Mediación de Marcas, acompañado de la debida autorización de las demás partes (art. 1° de la Instrucción Normativa n° 23/2013)<sup>411</sup>.

Para el caso de las controversias que involucren una parte o ambas con sede o residencia fuera de Brasil, el Pedido de Mediación, junto con el Término de Compromiso de Mediación se deben transmitir al Centro de la OMPI y al CEDPI, en conformidad con el Reglamento de Mediación del INPI-BR y la Instrucción Normativa n° 28/2013 (art. 2°)<sup>412</sup>.

En el primer caso, se aplica el Reglamento de Mediación del INPI-BR, mientras que, para la administración de controversias llevada a cabo por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, se aplicará el Reglamento de la OMPI.

La Resolución n° 84/2013 instituye el Reglamento de Mediación aplicable a todas las áreas de actuación del INPI-BR, mientras que la Instrucción Normativa n° 23/2013 dispone sobre el procesamiento de los pedidos de mediación y sus efectos, como también de los procedimientos y fases procesales relacionados a la obtención de derechos de marcas ante el INPI-BR; y la Instrucción Normativa n° 28/2013 dispone sobre el procesamiento, por parte del INPI, del pedido de mediación administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y sobre sus efectos, como también sobre los procedimientos y fases procesales relacionados a la obtención de derechos de marcas ante el INPI-BR.

---

<sup>411</sup> BRASIL. INPI. *Instrucción Normativa n° 23, del 09 de julio de 2013.*

<sup>412</sup> BRASIL. INPI. *Instrucción Normativa n° 28, del 08 de noviembre de 2013.*



En ese sentido, la mediación puede aplicarse a los procesos de oposición al pedido de registro de marcas, a los recursos y a los procesos administrativos de nulidad del registro de marcas y pueden figurar como parte o depositante del pedido de marca el titular del registro de marcas ante el INPI-BR, el requirente de la oposición al pedido de registro de marcas ante el INPI-BR, el recurrente del pedido de registro de marcas y el requirente del proceso administrativo de nulidad del registro de marcas ante el INPI-BR.

En ningún caso, el INPI-BR será parte de la controversia, tal como está expresamente consignado en el Reglamento de Mediación (art. 6º, §2º de la Resolución nº 84/2013). Hay que destacar que el INPI-BR no soluciona las controversias, ni tampoco el Centro de la OMPI; a ellos compete administrar tales controversias cuando sometidas sus respectivos reglamentos.

## **2 Procedimiento de mediación ante el CEDPI y el Centro de la OMPI**

Tanto el procedimiento conducido por el CEDPI como el administrado por el Centro de la OMPI se inician con la transmisión al centro competente del Compromiso y Requerimiento de Mediación, debidamente llenados y firmados por ambas partes. Hasta el presente momento, no se ha iniciado ningún procedimiento de mediación<sup>413</sup>.

El CEDPI de la OMPI entrará en contacto con las partes para orientarlas en cuanto al procedimiento de mediación, el coste y los honorarios y el nombramiento del mediador. Se aplicará, en concordancia con el art. 31 de la Resolución nº 84/2013 el derecho brasileño, observado lo establecido en la Ley

---

<sup>413</sup> DUDKIEWICZ, MARCUS. Jefe del Centro de Defensa de Propiedad Intelectual del INPI-BR [mensaje personal]. Mensaje recibido por e-mail <michelecopetti@gmail.com> el 20 jul. 2015.

nº 9.279/1996. Aún para el caso de mediación administrada por el Centro de la OMPI, siendo el objeto una marca depositada en Brasil, valdrá la misma regla, según el principio de la *lex loci protectionis*.

Compete al CEDPI solicitar la suspensión (*sobrestamento*) de los procesos administrativos relacionados en el pedido de mediación (art. 5º de la Instrucción Normativa nº 23/2013 y art. 3º de la Instrucción Normativa nº 28/2013). Esa suspensión tiene un periodo inicial de 90 días corridos y, mediante fundamentación presentada al CEPDI, las partes podrán requerir un único periodo adicional de 90 días más en la suspensión.

Se instituyeron, en los términos de las instrucciones normativas referidas, las «colas (o filas) de mediación» en el ámbito de la Dirección de Marcas - DIRMA (en fase de oposición) y de la Coordinación General de Recursos y Procesos Administrativos de Nulidad - CGREC (en fase de recursos o nulidades), entendidas como colas (o filas) de examen exclusivas para procesos administrativos de marcas relacionados a pedidos de mediación en curso en el INPI. Las mediaciones administradas por el Centro de la OMPI quedan igualmente incluidas en las «colas de mediación».

Estando el Término de Compromiso de Mediación condicionado a la anuencia de las partes, se permite que ellas adapten el procedimiento de mediación a sus necesidades, estableciendo, por ejemplo, el alcance de la disputa, el tiempo que durará la mediación y el idioma que se utilizará durante la mediación (esas condiciones también se pueden acordar tras el nombramiento del mediador).

Las partes están libres para seleccionar mediadores y, en caso de falta de acuerdo entre las partes en cuanto a la elección del mediador o al método deseado para el nombramiento del mismo, el CEDPI proveerá la dirección electrónica para consultar la lista de mediadores de la OMPI sobre las

controversias relativas a derechos de la propiedad intelectual presentadas ante el INPI-BR.

El CEDPI actuará en el sentido de orientar y apoyar la realización de un proceso eficiente y eficaz de mediación, ofreciendo, además de la infraestructura, los servicios de premediación, que incluyen prestar aclaraciones sobre la mediación de conflictos, con el objetivo de proveer a las partes de elementos que los ayuden a decidir sobre la adecuación y la pertinencia de ese método de resolución a su conflicto. En esta fase, si es necesario y por demanda, el CEDPI podrá contribuir al acercamiento de las partes, mediante la comunicación a las demás sobre el interés de una de ellas en la mediación.

Al CEDPI compete toda la administración del proceso de mediación, incluyendo la recepción, la distribución y el control del procesamiento de los pedidos de mediación.

El CEDPI ofrecerá salas de reunión en su sede, sita en Río de Janeiro (RJ, Brasil), y otras facilidades y servicios necesarios para asegurar un procedimiento de mediación eficiente y eficaz, incluyendo la consulta técnica preliminar sobre la viabilidad, ante el INPI-BR, de los acuerdos de mediación que involucren derechos de propiedad intelectual, facultativa y no vinculante, sobre la viabilidad del acuerdo de solución de la controversia sobre derechos de propiedad intelectual ante el INPI-BR (art. 8° de la Instrucción Normativa n° 23/2013).

El pedido de consulta técnica preliminar deberá ser transmitido al CEDPI y será sometido a las áreas técnicas competentes del INPI-BR. De esa forma, cuando las partes juzguen necesario el examen de los procesos administrativos, de las peticiones de desistimiento o de renuncia de derechos y de los pedidos de transferencia de titularidad acompañarán el curso del requerimiento de la consulta técnica preliminar (§2° del art. 8° de la Instrucción Normativa n° 23/2013).

Cabe destacar que las peticiones de desistimiento o de renuncia de derechos, así como los pedidos de transferencia de titularidad dependen de la viabilidad técnica del acuerdo de mediación, razón por la cual la consulta preliminar conviene a las partes, ya que el dictamen técnico emitido, cuando sea posible, indicará la necesidad de realizar ajustes en el acuerdo de mediación a efectos de su viabilidad.

Siendo del interés de las partes y expresamente manifestado en el pedido de consulta técnica preliminar, el dictamen técnico que concluya por la viabilidad del acuerdo puede convertirse en el propio acto de decisión de los procesos administrativos suspendidos (art. 9º de la Instrucción Normativa nº 23/2013).

Sin embargo, el dictamen técnico que reconozca la inviabilidad del acuerdo dejará sin efecto las peticiones de desistimiento o renuncia de derechos, así como los pedidos de transferencia de titularidad. En ese caso, se comunica las partes a efectos de la conclusión del acuerdo o prosecución de la mediación.

Se considera cerrada la mediación cuando el mediador comunique su conclusión al CEDPI.

De conformidad con la Instrucción Normativa nº 23/2013, en el caso de acuerdo de mediación no sometido a la consulta técnica preliminar o de acuerdo que se haya sometido pero que la consulta haya considerado inviable, las partes lo protocolizarán ante el DIRMA o la CGREC, a fin de dar continuidad al análisis de los procesos administrativos suspendidos.

Los procesos administrativos de marcas tratados en mediaciones administradas por el Centro de la OMPI, en los términos de la Instrucción Normativa nº 28/2013, tendrán a disposición el procedimiento de consulta técnica preliminar, en los términos de los arts. 8º, 9º, 10 y 12 de la Instrucción Normativa nº 23/2013. A diferencia de las mediaciones llevadas a cabo junto al Centro de la OMPI (art. 19, § 2º de la Instrucción Normativa 28/2013), la

consulta técnica preliminar hecha para los casos de mediaciones administradas por el CEDPI no tendrá coste adicional (art. 19, § 2º de la Resolución nº 84/2013)<sup>414</sup>.

Las partes involucradas en mediaciones pueden utilizar la consulta técnica preliminar mediante la cual, por iniciativa de las partes, se puede someter la consulta relacionada a un posible acuerdo a un dictamen técnico del INPI-BR, sin carácter vinculante, pero que puede auxiliar a aclarar la viabilidad de los acuerdos. Sin embargo, aunque no tenga carácter vinculante, si el acuerdo no se somete ni se protocoliza al final de la mediación, puede determinar, si el dictamen arroja su inviabilidad, la consecución del análisis del pedido de marca suspendido, quedando sin efecto el acuerdo firmado por las partes, lo que, de cierta forma, elimina su autonomía.

Tanto es así, que, en los términos del art. 25, § 3º de la Resolución nº 84/2013, quedó consignado que, «Si el resultado de la mediación implica acuerdo que recaiga sobre derechos de propiedad intelectual ante el INPI, el mediador o las partes involucradas deberán comunicar su contenido al sector técnico competente del INPI, a fin de que sea examinado [...]» (subrayados nuestros). Así, no nos parece que exista la facultad de someter el acuerdo al INPI, pues, en el reglamento general, existe un comando categórico aunque en la Instrucción Normativa se prevea dicha facultad.

De todos modos, eso significa que, en la práctica, los acuerdos, antes de firmarse, deben someterse al INPI-BR, pues, al contrario, las partes estarán sujetas al reconocimiento de inviabilidad de dichos instrumentos. Eso porque, una vez alcanzada la solución entre las partes, el INPI-BR tendrá libertad para

---

<sup>414</sup> El valor de la retribución única y específica a ser abonado al INPI-BR por el servicio de administración de la mediación será de R\$ 500,00 (quinientos reales). El valor de los honorarios del mediador será fijado de común acuerdo entre las partes. Se recomienda el valor equivalente en reales al fijado en el cuadro de la OMPI correspondiente a honorarios de mediación para controversias relativas a derechos de propiedad intelectual presentadas ante el INPI.

ratificar e implementar su contenido, no estando vinculado a esa decisión. El acuerdo final representará una ayuda para el examen final del INPI-BR, que, si entiende que la solución mantiene el riesgo de confusión por parte de los consumidores, no ratificará el acuerdo y proseguirá con el análisis del proceso administrativo de marca.

Es obvio que no se puede desmerecer el uso de la mediación, ni las ventajas originadas de ese uso, especialmente en los procedimientos administrativos relacionados a derechos de propiedad intelectual; entre aquellas inherentes a la opción de mediación, destaca la eficiencia económica, traducida, en este caso, en la posibilidad de consolidación de procedimientos administrativos en curso en otras jurisdicciones (lo que posibilita la reducción de costes y la continuidad de las actividades de negocios).

Sin duda, la ventaja de mayor relevancia es el acercamiento promovido entre las partes proporcionado por la mediación, que potencia la búsqueda de alianzas comerciales que, muchas veces, van más allá del incidente generador del procedimiento administrativo, repercutiendo positivamente en otras áreas de negocios hasta entonces inexploradas, por adoptar las partes, hasta establecer dichas alianzas, una postura más propia de adversarios y menos colaborativa.

La mediación, como mecanismo privado de resolución de controversias, puede ser sin duda alguna muy eficiente en materia de derechos de la propiedad intelectual. Eso se refleja, por ejemplo, en el volumen creciente de casos presentados ante el Centro de la OMPI, lo que, obviamente es un indicador positivo de que las partes desean utilizar métodos flexibles, céleres y eficientes para la resolución de controversias relacionadas a derechos de propiedad intelectual. La mediación es, por lo tanto, una opción valiosa para resolver conflictos, reducir costes y estimular alianzas de negocios.

Sin embargo, es necesario tener claro que la institución de un procedimiento de mediación condicionado al análisis del órgano registral, en vez

de facilitar, impone obstáculos, retirando de las partes la autonomía que poseen sobre sus derechos que — no está de más recordarlo —, son derechos privados.

Luego, si el titular del derecho anterior sobre una marca, tras analizar el mercado, entiende que el nuevo depósito no le traerá daños o con él no se chocará, y no conllevará riesgo de confusión o asociación con su señal, no hay por qué hacer un nuevo análisis.

Por otra parte, con el paso del tiempo, además del *backlog* que existe con relación a los análisis de oposición, recursos y procesos de nulidad administrativa que se constata actualmente, habrá una «pila» de acuerdos de mediación que el órgano deberá analizar. Se creó, en verdad, una atribución más al órgano registral, ya saturado de procesos.

Según la propuesta inicial del INPI-BR, la administración del arbitraje sería el próximo paso. Sin embargo, para que dicha administración se haga, así como la mediación — o *Med-Arb* —, factible y eficaz, es necesario pensar en el cambio institucional, porque, bajo la actual normativa, no sería posible, ya que no se exime al órgano del análisis de las prohibiciones relativas.

Al pensar en un cambio institucional, cumple tener en cuenta las consideraciones de Douglas North, en el sentido de que tales cambios son de suma importancia para el desarrollo de una sociedad. Sin embargo, para que ocurran cambios institucionales y para que sean positivos, los países precisan contar con *right institutions*, elecciones políticas y económicas que se realizan a lo largo de sus trayectorias institucionales. Eso porque tener *right institutions* significa que la historia importa y que las elecciones de hoy influyen en las matrices institucionales de mañana<sup>415</sup>.

En la medida en que las instituciones desempeñan un papel importante en la determinación de cómo las personas se relacionan entre sí y de cómo

---

<sup>415</sup> NORTH, DOUGLASS C. *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. *Op. cit.*, 2001.

aprenden y usan su conocimiento, si continuamos pregonando un Estado paternalista, estaremos haciendo elecciones para un futuro en el cual el Estado seguirá reteniendo el control sobre cuestiones eminentemente privadas, trabando el flujo del mercado y aumentando los costes de transacción. Las últimas elecciones han revelado que el Estado no tiene condiciones de «abarcarlo todo». ¿De qué sirve ofrecer procedimientos alternativos de solución de controversias si el órgano registral sigue analizándolos e interfiriendo en la esfera de la autonomía de las partes?

Esa matriz institucional perpetuará la estructura de gobernabilidad centralizadora y burocrática<sup>416</sup>. Cuando las partes optan por los términos del acuerdo de mediación, términos esos que importan en su derecho de propiedad disponible, no hay por qué haber interferencia sobre ellos.

La mediación actualmente institucionalizada y administrada por el CEDPI se refiere a la mediación atinente a las prohibiciones relativas, en la medida en que el INPI-BR en ningún caso será parte; por lo tanto, la materia objeto de esa mediación dice respecto a personas o empresas, y no a la administración, y tiene que ver con las prohibiciones relativas. Por eso, no se presentan aquí casos de prohibición absoluta, ya que esas no se encuentran en la esfera de la disponibilidad de las partes.

Thami Covatti Piaia, al analizar las instituciones, organizaciones y cambios institucionales, hace la siguiente ponderación, muy pertinente para ese contexto:

Las instituciones tienen que cambiar cuando cambian las circunstancias, una vez que es de naturaleza de su método habitual corresponder a los estímulos que esas circunstancias variables les proporcionan. La situación de hoy modela las instituciones de mañana mediante un proceso selectivo y coercitivo, actuando en la habitual opinión humana sobre las cosas, y así modificando o revigorizando un

---

<sup>416</sup> Veáse: AGUILAR FILHO, ÉLIO AFONSO DE. *O atraso econômico y a matriz institucional brasileira – uma abordagem a partir de Douglass North y Raymundo Faoro*. Trabajo de Maestría, Universidade Federal do Paraná, 2004.



punto de vista o una actitud mental heredada del pasado. Al mismo tiempo, los hábitos mentales de los hombres hodiernos tienden a persistir indefinidamente, excepto cuando las circunstancias los obligan a cambiar<sup>417</sup>.

Así, una dada estructura política e institucional induce a la formación de una lógica de mercado que orienta y dirige la trayectoria de crecimiento. Cuanto más libertad se les dé a las partes, más restrictivos serán sus acuerdos de mediación, ya que a ellas mismas cabrá la limitación del mercado, impidiendo que otro agente de él participe, compitiendo con ella. Es conferir a los particulares la plena autonomía que les corresponde. Compete al Estado el papel de implementar tales acuerdos y garantizar que sean cumplidos.

Además de eso, se estimulará con eso la apropiación de señales efectivamente distintivas, ya que la lógica que impera en el derecho de marcas es poco creativa. Para Douglas North, es importante desarrollar:

[...] estructuras institucionales que promuevan competitividad y descentralización de decisiones, además de recompensar la adquisición de habilidades y conocimientos productivos. Y, en líneas generales, son los Estados democráticos y las economías de mercado descentralizadas y con regímenes de derechos de propiedad bien definidos y aplicados los que más se acercan hoy a una estructura institucional eficiente, desde el punto de vista de la adaptabilidad<sup>418</sup>.

En términos neoinstitucionalistas, eso quiere decir que la relación entre las restricciones formales que emanan del Estado no están en concordancia con lo que la sociedad se propone y clama, que es la implementación plena de su autonomía de voluntad en el sentido de hacer valer sus elecciones, lo que se traduce en la expansión de la arbitrabilidad de las controversias. Por lo tanto, en Brasil, las reglas del juego no emanan de una perfecta confluencia de los valores

---

<sup>417</sup> PIAIA, THAMI COVATTI. «Instituições, organizações e mudança institucional: análises e perspectivas», en *Revista Justiça do Direito*, v. 27, n. 2, jul./dez. 2013 - p. 257-274.

<sup>418</sup> NORTH, DOUGLASS C. *Custos de transação, instituições e desempenho económico*. Instituto Liberal, Rio de Janeiro, 1994, p. 21.

culturales y de las leyes del Estado y, por eso, se generan problemas de consenso e incertidumbres alrededor de las instituciones<sup>419</sup>.

### 3 La crisis de la Administración Pública: el preocupante escenario de los datos

No está de más destacar (ya que no se puede ignorar) el hecho de que, según el *Relatório Justiça em Números* de 2014, había, en 2013, 95,14 millones de procesos en trámite en la Justicia brasileña. De este total, el 90% se concentra en la Justicia de primera instancia<sup>420</sup>. Solamente en la Justicia Federal, competente para juzgar las cuestiones en que la Unión, sus entes autónomos y empresas públicas federales están involucrados, se tramitaron 11,4 millones de procesos en el año de 2013. Con relación al año anterior, eso significó un incremento de 3,4 millones de nuevos procesos<sup>421</sup>.

Es así que, mientras en España hay un poco más de ocho millones de asuntos pendientes de resolución en los tribunales<sup>422</sup> y, en Portugal, en 2014, había 1.542.031 procesos pendientes en los tribunales judiciales de primera

---

<sup>419</sup> NORTH, DOUGLASS C.. *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. *Op. cit.*, 2001.

<sup>420</sup> BRASIL. CNJ. «*Relatório Justiça em Números*». Disponible en: <[ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica\\_em\\_Numeros/relatorio\\_jn2014.pdf](ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2014.pdf)>. Accedido el: 1 de jun. 2015

<sup>421</sup> El incremento de los litigios en el caso de los derechos de propiedad industrial en Brasil puede ser fácilmente vislumbrado a partir de los datos del Tribunal Regional de la 2ª Región (TRF2), entre los años 2010 y 2015, cuya competencia territorial abarca el Estado de Río de Janeiro, sede del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, recibió 2.707 casos nuevos. Además, es competencia de la Justicia Federal juzgar acciones en las cuales el INPI-BR sea parte y, a causa de eso y de la sede de este, la mayoría de las acciones se tramitan en Río de Janeiro. Además, el referido Tribunal cuenta con Grupos Especializados en Propiedad Industrial, en los términos de la Resolución nº 36/2004. TRF2. Tribunal Regional de la 2ª Región – Datos proporcionados por el Servicio de Información al Ciudadano por correo electrónico.

<sup>422</sup> Datos del [lealtoday.com](http://www.legaltoday.com). Disponible en: <http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-arbitraje-desempena-una-funcion-esencial-en-la-justicia-moderna-espanola>. Accedido el: 1 de jun. 2015.

instancia, nos Tribunales de Relación 7.253 pendientes, en Brasil había, en 2013, 95,14 millones de procesos en trámite ante sus órganos jurisdiccionales<sup>423</sup>.

Como si no bastase la crisis de la Justicia, nos encontramos con un segundo escenario, el de la crisis de la Administración. A pesar de que el INPI-BR es responsable por los registros de las marcas, diseños industriales, indicaciones geográficas, programas informáticos y topografías de circuitos, concesiones de patentes y apostillado de contratos de franquicia y de las distintas modalidades de transferencia de tecnología, el área de marcas representa el 79% de la demanda de nuevos depósitos de todo el INPI-BR, llegando a aproximadamente 163 mil pedidos en 2013, a 157 mil en 2014 y a 74 mil de enero a junio de 2015, según datos disponibles en la página *web* del INPI-BR<sup>424</sup>.

Según se percibe a partir de los datos, solamente en 2012 se depositaron 151.833 marcas en Brasil, mientras que, en el mismo año, se concedieron 55.186 registros. Al final del año de 2012, el INPI-BR tenía un *backlog* (solicitudes sin examen de fondo - primera instancia) de 420.616 procesos pendientes de análisis<sup>425</sup>. En España, en 2014 se solicitaron en la OEPM<sup>426</sup> 50.057 marcas y en el INPI-PT<sup>427</sup> se presentaron 20.082 solicitudes en 2014.

Tomándose como referencia el procedimiento administrativo del registro de marcas y los conflictos que surgen a partir de las solicitudes, bajo la

<sup>423</sup> BRASIL. CNJ. «*Relatório Justiça em Números*». Disponible en: <[ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica\\_em\\_Numeros/relatorio\\_jn2014.pdf](ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2014.pdf)>. Accedido el: 1 de jun. 2015.

<sup>424</sup> BRASIL. INPI. «*Estadísticas*». Disponible en: <<http://www.inpi.gov.br/estatisticas>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>425</sup> BRASIL. INPI. «*Asesoría de Asuntos Económicos*, BADEPI v2.0». Datos fornecidos por medio del Servicio de Información al Ciudadano.

<sup>426</sup> ESPAÑA. OEPM. «*Estadísticas*». Disponible en: <[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Memorias\\_de\\_Actividades\\_y\\_Estadisticas/estadisticas/AAFF\\_ficha\\_OEPM\\_2014.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_de_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/AAFF_ficha_OEPM_2014.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>427</sup> BRASIL. INPI. «*Estadísticas*». Disponible en: <[http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/4/70/Relat%C3%B3rio%20Estat%C3%A0stico%20Anual\\_2014.pdf](http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/4/70/Relat%C3%B3rio%20Estat%C3%A0stico%20Anual_2014.pdf)>. Accedido el: 1 jun. 2015.

forma de oposiciones, procesos administrativos de nulidad y recursos, cumple subrayar que solamente en 2013, se interpusieron más de 30 mil controversias en este ámbito en el INPI-BR, de las cuales el 83% involucraban residentes en Brasil<sup>428</sup>.

### LITIGIOSIDADE ADMINISTRATIVA NO INPI – MARCAS

Disputas em Marcas	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Oposições (% depósitos)	17.167 (14%)	17.407 (15%)	16.232 (13%)	19.620 (13%)	13.125 (9%)	21.961 (13%)
Recursos	11.486	12.299	9.451	7.040	7.382	6.795
Nulidades ad- ministrativas	4.229	3.428	4.681	4.945	3.228	2.638

Fonte: SINPI – Sistema Integrado de Propriedade Industrial/INPI.

### Figura 3 - Conflictos administrativos - INPI-BR

Fuente: José Cristóvam Sauáia Kubrusly y Mariana Veras Lopes Pontes<sup>429</sup>

Sin duda, el número de oposiciones, recursos y procesos de nulidad representa un cuadro estadístico que no puede ser desconsiderado. Al contrario, es necesario que se piense en soluciones para enfrentar el actual escenario, pues no deja de ser significativo el hecho de que el 13% (2013) de las marcas depositadas reciban oposición de terceros y de que haya un alto volumen de procesos pendientes.

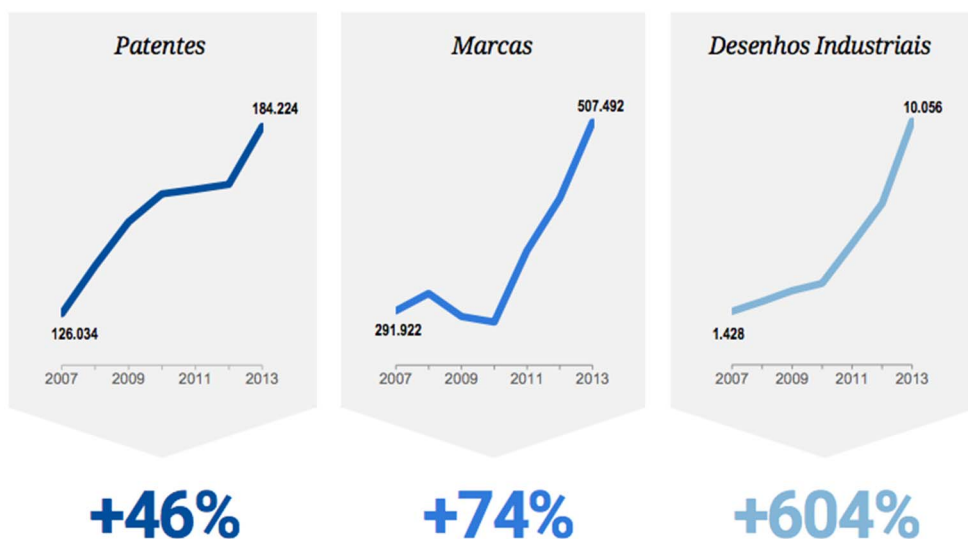
Con la idea de presentar los datos del actual escenario en la Oficina brasileña, se presentó una solicitud al INPI-BR, amparada por la Ley n°

<sup>428</sup> BURLANDY, PEDRO ARÊAS. «O modelo de atuação do INPI na resolução de conflitos em propriedade intelectual», en *Palestra proferida no Seminário Resolução Consensual de Conflitos Envolvendo Entes Públicos*. Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), Rio de Janeiro, 7 nov. 2013.

<sup>429</sup> KUBRUSLY, JOSÉ CRISTÓVAM SAUÁIA; LOPES PONTES, MARIANA VERAS. «A contribuição do INPI para a resolução de conflitos envolvendo propriedade intelectual», en *Revista Brasileira de Arbitragem*, Ed. Especial, São Paulo, 2015, pp. 196-228.

12.527/2011, que regula el acceso a las informaciones generadas por la administración pública brasileña. Se obtuvieron, así, los datos no disponibles en la página *web* de la Oficina.

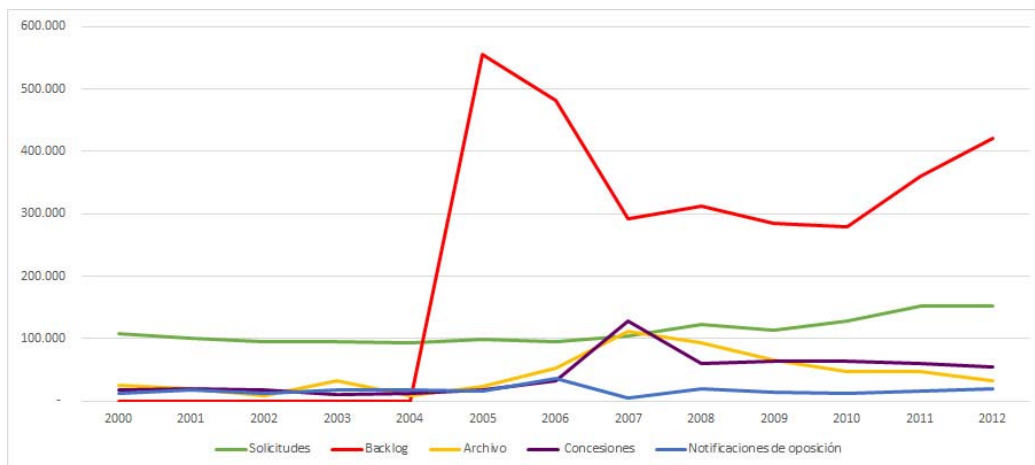
A partir de esos datos, se puede comprobar que, a pesar de los esfuerzos del INPI-BR en los últimos años para revertir la situación, el panorama sigue siendo muy preocupante. Solo en los procedimientos administrativos que involucran marcas e iniciados en el año de 2005, se contaron 555.011 solicitudes pendientes de análisis y, de 2005 a 2012, el promedio se ha mantenido en torno a los 373.201 procesos pendientes,<sup>430</sup> lo que revela un promedio muy superior al mundial, especialmente con respecto a los BRICS, competidores directos de Brasil en la atracción de inversiones.



**Figura 4 - Escenario del *backlog* – INPI - BR**

Fuente: [http://www.enabrasil.sc.gov.br/uploads/Palestra\\_ENA-SC\\_27-mar-15.pdf](http://www.enabrasil.sc.gov.br/uploads/Palestra_ENA-SC_27-mar-15.pdf)

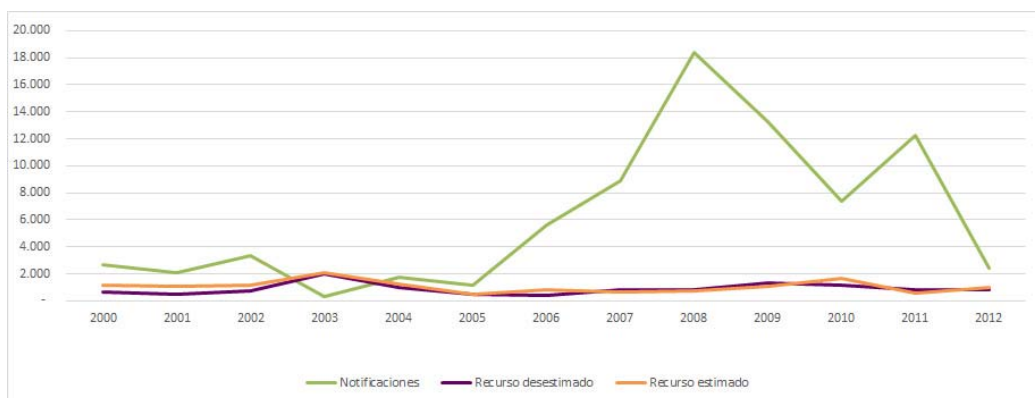
<sup>430</sup> BRASIL. INPI. «*Asesoría de Asuntos Económicos*, BADEPI v2.0». Datos suministrados por medio del Servicio de Información al Ciudadano.



**Figura 5 - Backlog vs. movimiento**

Fuente de los datos: INPI-BR / Gráfico de elaboración propia

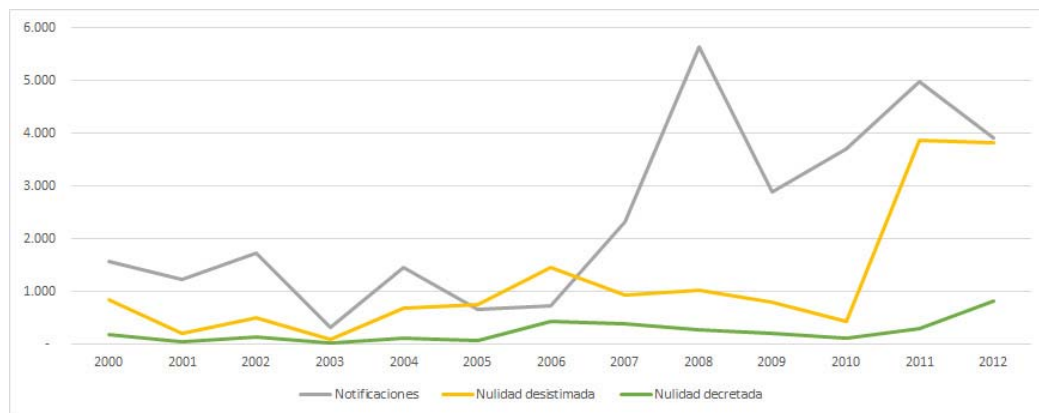
Al analizar los datos presentados en la figura anterior y generados a partir de las informaciones proporcionadas por la Oficina, resulta evidente que existe una falta de correspondencia entre depósitos y concesiones. Mientras que las concesiones siguen disminuyendo, los depósitos siguen la tendencia contraria. Es decir, mientras se verifica la disminución de las concesiones de registro, al mismo tiempo se constata un aumento de la demanda del mercado por los registros de marcas, lo que se refleja en el aumento del *backlog* en primera instancia.



**Figura 6 - Evolución de los recursos administrativos**

Fuente de los datos: INPI-BR / Gráfico de elaboración propia

A partir de los datos presentados en la figura anterior, resulta notoria la falta de correspondencia entre las notificaciones y el números de recursos analizados (ya sea estimando o desestimando). La diferencia se refleja en el *backlog* de segunda instancia.



**Figura 7 - Evolución de los procesos de nulidad**

Fuente de los datos: INPI-BR / Gráfico de elaboración propia

Esa excesiva demora, observada incluso en los procesos de nulidad (figura anterior), conlleva, entre otras cosas, la inseguridad jurídica, la imprevisibilidad en las relaciones económicas, la imposibilidad de concesión de licencias y recaudación de *royalties*, el aumento de los costes de transacción en las actividades de innovación, en fin, el debilitamiento del sistema brasileño de Propiedad Industrial.

El impacto en la demora de la valoración de una marca es más relevante para las empresas cuyo registro de marca, después de un prolongado período de análisis y de haber realizado inversiones en la señal, es denegado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el gran número de solicitudes denegadas. Ese riesgo se minimiza cuando se contrata un profesional especializado en la materia, por lo cual el coste de la contratación queda compensado por la posible eliminación del riesgo de la denegación.

El retraso, muy superior al permisible, conduce a la violación más allá del principio de eficiencia (artículo 37, CRFB/1988), del art. 5º, XXXIII y LXXVIII de la CRFB/1988), y de la Ley nº 9.784/1999, que trata específicamente del deber de decidir en el marco del proceso administrativo impuesto a la Administración Pública. Por eso, los titulares de solicitud están recurriendo a los Tribunales para defender su derecho a que se analice su solicitud en un plazo razonable de tiempo<sup>431</sup>.

Así, la actual legislación y estructura deficiente de Brasil estimulan los crímenes como la competencia desleal y el mal uso de las señales distintivas y de eso deriva la necesidad de la intervención estatal en los conflictos generados por la ineficiencia del sistema de propiedad industrial brasileño.

Si volvemos al tema desde la perspectiva del *Law & Economics*, las investigaciones realizadas demuestran que sirven para definir la justificación económica de la acción pública, así como para analizar de forma clara las instituciones jurídicas y burocráticas y definir estándares para los tribunales y la Administración dentro de los sistemas modernos de formulación de políticas públicas<sup>432</sup>.

Así, se debe tener claro que el objetivo de la legislación y de los procedimientos de la propiedad industrial es asegurar que las marcas sean distintivas y diferenciadas entre sí, que estén vinculadas a productos específicos y no que no puedan confundirse con denominaciones genéricas, con el fin de

---

<sup>431</sup> Veáanse los procesos: BRASIL. TRF2, Proceso n. 2014.51.01.002003-0, *Apelação Cível* n. 2010.51.01.803242-7.

<sup>432</sup> PUGLIESE, ANTONIO CELSO FONSECA; SALAMA BRUNO MEYERHOF. «A economia da arbitragem: escolha racional e geração de valor», en *Revista Direito GV*, São Paulo 4(1) en-jun 2008, pp. 15-28. Véase acerca del análisis del arbitraje desde la óptica del *Law & Economics*: SANTOS, CAIO CÉSAR DE PÁDUA. «O papel da arbitragem na economia nacional: histórico e prognóstico», en *Revista de Arbitragem e Mediação Empresarial do GEArb*. Ano II – n. 2 – ene/jun 2015. Véase, también, el estudio de Selma Lemes acerca de los fundamentos jurídicos y económicos del arbitraje en la Administración Pública: LEMES, SELMA. *Arbitragem na Administração Pública*. *Op. cit.*, 2007.



evitar la privatización del universo de palabras genéricas y, con ella, un monopolio del lenguaje, que es un bien público, cuestión que efectivamente debe ocupar al INPI-BR y no necesariamente el examen de prohibiciones relativas, que se caracterizan por derechos privados, cuya defensa debe competir a los titulares y no a los órganos públicos. Por consecuencia, no habría por qué no ponerse a disposición la mediación (configurada de forma distinta a la actual) y el arbitraje para solucionar los conflictos originados de las prohibiciones relativas.

En aras de ese propósito, es necesario despejar los interrogantes y pensar en cómo trasladar y en qué medida las piezas fundamentales del derecho administrativo a la internacionalidad de la materia. No es difícil vislumbrar que los cambios en el ámbito internacional pueden servir de rector para los cambios internos, promoviendo una renovación de la concepción tradicional del procedimiento administrativo.

De esa forma, en ese contexto y ante el escenario actual, se impone como necesaria la revisión del marco institucional brasileño a fin de adecuarlo no solamente para los brasileños, sino para el comercio en general<sup>433</sup>.

Referida revisión es más que necesaria cuando se analiza la posibilidad de que Brasil adhiriera al Sistema de Madrid<sup>434</sup>, del cual forman parte España y

---

<sup>433</sup> Una de las piezas que garantizan el libre comercio es la propiedad intelectual, razón por la cual este tema fue incluido en el ámbito de la OMC. El reconocimiento de que el comercio puede servir como una herramienta de crecimiento económico, desarrollo y erradicación de la pobreza también se encuentra en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas: «Declaración del Milenio de las Naciones Unidas [...] 12. Resolvemos, en consecuencia, crear en los planos nacional y mundial, un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza. 13. El logro de esos objetivos depende, entre otras cosas, de la buena gestión de los asuntos públicos en cada país. Depende también de la buena gestión de los asuntos públicos en el plano internacional y de la transparencia de los sistemas financieros, monetarios y comerciales. Propugnamos un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, basado en normas, previsible y no discriminatorio». La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas es un documento histórico para el nuevo siglo. Se aprobó en la Cumbre del Milenio, realizada del 6 al 8 de septiembre del 2000 en Nueva York. Disponible en: <<https://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/DecdoMil.pdf>>. Accedido el: 14 mayo 2015.

Portugal, ya que necesitaría ajustarse en muchos puntos<sup>435</sup>, en especial en cuanto al tiempo de análisis de los pedidos, lo que podría reducirse de ponerse a disposición de los administrados opciones a los conflictos que se planteen en el marco del procedimiento de registro. En este escenario, más preocupante es la ratificación por parte del Brasil al Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT – 53 contratantes, incluyendo España), administrado por la OMPI, concluido el 27 de octubre de 1994 y que tiene el objetivo de armonizar y agilizar los procedimientos nacionales y regionales de registro de marcas mediante la simplificación y la unificación de determinados aspectos de esos procedimientos.

---

<sup>434</sup> El Sistema de Madrid abarca dos tratados; el Acuerdo de Madrid, de 1891, y el Protocolo de Madrid, de 1989. Durante las revisiones del CUP, se firmaron otros protocolos, uno de los cuales fue el Acuerdo de Madrid, del 14 de abril de 1891, (revisado en Bruselas el 14/12/1900, en Washington el 2/6/1911, en La Haya el 6/11/1925, en Londres el 2/1/1934, en Niza el 15/1/1957, en Estocolmo el 14 /7/1967 y modificado el 28/9/1979), que creó un registro internacional de marcas. Ese acuerdo estuvo vigente en Brasil hasta 1934, cuando el Decreto n° 196, del 31 de diciembre de 1934, promulgó la denuncia de Brasil. Actualmente, cuenta con 55 contratantes, según datos de la OMPI (2015.). El objetivo del Acuerdo es el de asegurar a los nacionales de un país contratante (país de origen) la protección de su marca en los demás países, igualmente contratantes, mediante el registro internacional a cargo de la Oficina Internacional de Marcas de la OMPI. El 27 de julio de 1989, fue firmado el Protocolo de Madrid, ideado para superar las deficiencias del Acuerdo de Madrid de 1891 y facilitar la adhesión al registro internacional de marcas. Para su entrada en vigor se requerían cuatro ratificaciones y España fue el primer país que lo ratificó, en 1991. Actualmente, cuenta con 94 contratantes, según datos de la OMPI, y Brasil no es signatario de ese Protocolo.

<sup>435</sup> Para leer sobre los ajustes necesarios, ver dictamen de la Comisión de Propiedad Industrial y Piratería – CPIP de la Orden de Abogados de Brasil/RJ. Los principales aspectos apuntados por la Comisión fueron: art. 128° de la Ley n° 9.279/1996 (prueba del efectivo ejercicio); aceptación por parte del INPI de la cotitularidad de marcas, ya que la ley expresamente no veda ajustes en el tiempo de análisis de las marcas, pues el silencio es entendido como confirmación del registro; publicidad de actos en portugués, lengua no oficial del sistema; registro en el sistema multiclase; etc. Texto completo disponible en: <http://www.newmarc.com.br/docs/madri.pdf>.

# SECCIÓN TERCERA - LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO IDEAL

## 1. HACIA UNA RESPUESTA A LOS INTERROGANTES INICIALES

### 1.1 La competencia administrativa del INPI-BR

El Estado no constituye un fin en sí mismo; es solo un medio o instrumento para la satisfacción de los intereses y necesidades de la sociedad. Así, para alcanzar sus objetivos, el ordenamiento jurídico concede a entidades responsables por la función ejecutiva del Estado una serie de prerrogativas o potestades públicas. Estas potestades otorgadas por el ordenamiento público a los administradores públicos están vinculadas a su efectivo ejercicio, deben utilizarse para la realización del fin público que justificó la concesión de la competencia administrativa.

En 1970, por la Ley n° 5.648, del 11 de diciembre, se creó el INPI-BR, autarquía (o ente autónomo) federal, actualmente vinculada al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, y que sustituyó la anterior DGPI<sup>436</sup>. Por el artículo 2° de esa ley y por el artículo 1° del Anexo del Decreto n° 7.356,

---

<sup>436</sup> El Decreto n° 16.264, del 19 de diciembre de 1923, creó el Dirección General de la Propiedad Industrial (DGPI) como órgano responsable por el registro de las invenciones y de las marcas, antes realizado en las Juntas Comerciales brasileñas. Otra modificación importante fue introducida por el Capítulo VI, artículos 28 a 31, que creó la Revista de Propiedad Industrial (RPI). BRASIL. *Decreto n° 16.264, del 19 de diciembre de 1923*. Disponible en: <<http://www.camara.gov.br>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

del 12 de noviembre de 2010, el «INPI tiene por finalidad principal ejecutar, en el ámbito nacional, las normas que regulan la propiedad industrial, considerando su función social, económica, jurídica y técnica, [...]», cabiendo al Poder Ejecutivo disponer sobre las atribuciones del INPI-BR (art. 6°).

Por el art. 23 del Decreto n° 68.104, del 22 de enero de 1971, «el INPI gozará de los privilegios que la Unión en lo que se refiere [...] a los servicios vinculados a sus finalidades esenciales o que de ellas se deriven»<sup>437</sup>.

Dentro de la estructura del INPI-BR, compete a la Dirección de Marcas analizar y decidir acerca de registros de marca, en la forma de la Ley n° 9.279/1996, de modo alineado a las directrices de política industrial y tecnológica aprobadas por el Gobierno Federal (art. 18, inciso I, Anexo al Decreto n° 7.356, del 12 de noviembre de 2010); y al Centro de Defensa de la Propiedad Industrial compete, entre otras atribuciones, promover la utilización de mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos relativos a los derechos de propiedad intelectual (art. 20, inciso V, Anexo al Decreto n° 7.356, del 12 de noviembre de 2010).

A la Dirección de Marcas compete también coordinar estudios y proporcionar información de carácter técnico sobre la legislación vigente de propiedad industrial, incluyendo tratados, acuerdos y otros instrumentos internacionales congéneres sobre la materia, así como acerca de las propuestas de actos legales, nacionales o internacionales, sobre la materia, participando de grupos, comisiones o eventos en los que participe el INPI-BR, con la finalidad de proponer normas y directrices internas al Presidente del INPI-BR para la aplicación y observancia de la legislación vigente en el ámbito de los procesos de concesión de derechos de propiedad industrial (art. 126, inciso V, «a», del

---

<sup>437</sup> BRASIL. *Decreto n° 68.104, del 22 de enero de 1971.*

Reglamento Interno del INPI-BR, aprobado por la Resolución n° 149, del 15 de mayo de 2013).

Al Presidente del INPI-BR incumbe decidir sobre recursos y procesos administrativos que modifiquen decisiones primarias tomadas por los Directores del INPI, en la forma de la legislación en vigor (art. 159, inciso XV, del Reglamento Interno del INPI-BR, aprobado por la Resolución n° 149, del 15 de mayo de 2013).

A la División de Promoción a la Resolución de Conflictos en Propiedad Intelectual, vinculada al Centro de Defensa de la Propiedad Intelectual, compete:

Art. 152. A la División de Promoción a la Resolución de Conflictos en Propiedad Intelectual, compete:

I - actuar para promover la utilización de mecanismos de resolución de conflictos, en especial mediación y arbitraje, relacionados a la propiedad intelectual de competencia del INPI;

II - promover y acompañar la aplicación de estudios, proyectos, acuerdos y tratados nacionales e internacionales que digan respecto a la resolución de conflictos que involucren aspectos relacionados a la propiedad intelectual, de competencia del INPI;

III - actuar en la resolución de conflictos que involucren aspectos relacionados a la propiedad intelectual, de competencia del INPI; y

IV - elaborar propuestas y ejecutar acciones de interacción con las demás áreas del INPI, empresas y entidades, para la promoción del respeto a la propiedad intelectual en lo que atañe a la resolución de conflictos (art. 152, Reglamento Interno del INPI, aprobado por la Resolución n° 149, del 15 de mayo de 2013).

Quedan de manifiesto las competencias del INPI, así como las de los directorios y órganos de su estructura en lo que se refiere a las marcas. Siendo suya la competencia para registrar las marcas, así como la de dictar decisiones en el sentido de conceder el registro, la autarquía puede distribuirlas internamente.

Eso se alía a lo dispuesto en la Ley n° 9.784, del 29 de enero de 1999, aplicado subsidiariamente, que regula el proceso administrativo en el ámbito de la Administración Pública, y que apunta, en especial, a la protección de los

derechos de los administradores y al mejor *cumplimiento de los fines* de la Administración. Y no cabe duda de que la aplicación del arbitraje se alía a tales fines, al obedecer, como se sabe, a los principios de la legalidad, amplia defensa, contradictorio, seguridad pública, interés público y eficiencia (art. 2º, Ley nº 9.784/1999).

Sucede que también es suya la competencia de *actuar*<sup>438</sup> en la resolución de conflictos que involucren aspectos relacionados a la propiedad intelectual; en efecto, es correcto afirmar que el INPI-BR podría actuar en la resolución de controversias resultantes del derecho de marcas. Sin embargo, la cuestión es la de saber si esa actuación sería solo activa, si el INPI-BR no puede figurar como parte de un procedimiento arbitral derivado de un conflicto surgido en el ámbito de un proceso administrativo. La respuesta a esa cuestión es negativa, ya que, aunque se apliquen al arbitraje muchos de los dictámenes establecidos para los procesos administrativos en general (actuación de acuerdo a la ley y al Derecho, debida fundamentación, formalidades esenciales a la garantía de los derechos administrados), encontramos óbices en el sentido de que se prohíbe la renuncia total o parcial de poderes o competencias, salvo autorización en ley (art. 2º, párrafo único, inciso II, Ley nº 9.784/1999).

---

<sup>438</sup> En el diccionario Michaelis: «actuar<sup>1</sup> ac.tu.ar<sup>1</sup> (*baixo-lat actuare*) vti e vint 1 Estar en actividad, ejercer actividad: *Actuar en la política. Era así que actuábamos. vti* 2 Influir o ejercer presión: *Actuar en, actuar para, actuar sobre.*» MICHAELIS. «*Dicionário Online - Dicionários Michaelis – UOL*». Disponible en: <<http://michaelis.uol.com.br/>>. Accedido el: 15 jun. 2015. En el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: «Actuar. (Del lat. mediev. *actuāre*). 1. tr. Poner en acción. U. t. c. prnl. 2. tr. Entender, penetrar, o asimilarse de verdad; enterarse de algo. U. t. c. prnl. 3. tr. desus. Digerir, absorber o asimilar algo que se ingiere. 4. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Ejercer actos propios de su naturaleza. 5. intr. Ejercer funciones propias de su cargo u oficio. 6. intr. Dicho de una cosa: Producir efecto sobre algo o alguien. *Esa medicina actúa como somnífero.* 7. intr. Obrar, realizar actos libres y conscientes. 8. intr. Practicar los ejercicios de una oposición. 9. intr. Interpretar un papel en una obra teatral, cinematográfica, etc. 10. intr. *Der.* Formar autos, proceder judicialmente. 11. intr. ant. En las universidades, defender conclusiones públicas.» RAE. «*Versão em linha*». Disponible en: <<http://lema.rae.es/drae/?val=actuar>>. Accedido el: 28 ago. 2015.

Así, es imprescindible la autorización legal<sup>439</sup> para pensar en un arbitraje en el derecho de marcas en marco del procedimiento administrativo de registro. Eso es así porque la competencia es irrenunciable y es ejercida por los órganos administrativos a las que se atribuyó como propia, salvo en los casos de delegación (art. 11 de la Ley n° 9.784/1999), estando expresamente prohibida la delegación de la decisión de recursos administrativos (art. 13 de la Ley n° 9.784/1999).

Volviendo a la cuestión del *backlog* actualmente existente en el INPI, resulta evidente, por lo tanto, que el Órgano no atiende actualmente la disposición establecida por el art. 59, § 1º, de la Ley n° 9.784/1999, aplicado subsidiariamente al caso, que dispone que, cuando la «ley no fije un plazo diferente, el recurso administrativo deberá ser decidido en el plazo máximo de treinta días, contados a partir del recibo de los autos por el órgano competente»<sup>440</sup>. Evidentemente, se está muy lejos de esa realidad y de aplicar el inciso LXXVIII del art. 5º de la CRFB/1988, que dispone que «a todos, en el ámbito judicial y *administrativo*, se garantiza la razonable duración del proceso y los medios que garanticen la celeridad de su tramitación» (cursivas nuestras).

Siendo el INPI-BR uno de los pilares para establecer un ambiente de propiedad intelectual adecuado a los desafíos de Brasil en el mercado global, cada vez más competitivo, es necesario pensar en alternativas estructuradas que

---

<sup>439</sup> En el plano del Derecho y en términos muy generales, la facultad de las Administraciones Públicas para diseñar y modelar su propia organización ha sido tradicionalmente configurada como una auténtica potestad administrativa. Ellas deben procurar dotarse de una estructura administrativa que posibilite plenamente el cumplimiento de los fines legales y el ejercicio de las competencias administrativas existentes. En ese sentido, la potestad de auto organización tiene como límite la reserva de ley en materia de potestades del imperio. Como la reestructuración administrativa conlleva necesariamente a un cambio de las competencias legalmente atribuidas, la única manera de que dichas competencias se vean afectadas es mediante la propia modificación de la ley que las definió.

<sup>440</sup> Ley n° 9.784/1999 - «Art. 69. Los procesos administrativos específicos se continuarán rigiendo por ley propia, aplicándoseles solo subsidiariamente los preceptos de esta Ley.»

posibiliten esa razonable duración del proceso, entre las cuales está la de poner a disposición de la sociedad medios alternativos de resolución de conflictos en la esfera de ese órgano.

Entre las principales estrategias asociadas al objetivo de ampliar la participación empresarial en los esfuerzos tecnológicos del país, buscando el aumento de la competitividad en los mercados nacional e internacional, en el ámbito de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del plan de Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), está el estímulo a la protección de la propiedad intelectual y a la transferencia de tecnología, incluyendo el fortalecimiento del INPI<sup>441</sup>.

Por consiguiente, a nuestro juicio, establecer la arbitrabilidad de la materia, disponiendo acerca de la posibilidad del arbitraje como parte del procedimiento administrativo de registro de marcas es el punto de partida para eventuales medidas de reestructuración y fortalecimiento del INPI-BR.

## **1.2 La potestad de dictar actos administrativos y los poderes inherentes a la Administración**

Otro tema para tratar es el de la viabilidad de plantearse una alternativa al recurso administrativo de la Ley nº 9.279/1996 por medio de un arbitraje y los efectos que tendría esa alternativa. Para ello, se analizan algunas cuestiones importantes.

En el sistema brasileño, después de hecho el depósito de la marca, comienza el plazo para la presentación de la oposición; si esta se presenta, la

---

<sup>441</sup> BRASIL. MCTI. «*Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012 – 2015: Balanço das Atividades Estruturantes 2011*». Disponible en: <[http://www.mct.gov.br/upd\\_blob/0218/218981.pdf](http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218981.pdf)>. Accedido el: 15 ago. 2015.



Oficina lleva a cabo el examen concediendo o denegando la solicitud del depósito. De esa decisión cabe interponer recurso (jerárquico), instancia en que se agota la instancia administrativa, y la parte tiene la opción de llegar al Poder Judicial para discutir la legalidad del acto administrativo.

Ante ese escenario, si planteamos la idea de poner a disposición un arbitraje que contemple (como una alternativa y no como sustituto) parte del procedimiento administrativo, no se trataría de un sustituto del Poder Judicial en su naturaleza jurisdiccional, sino de la tutela administrativa, lo que pondría en jaque la potestad del órgano.

Sin duda, al empezar por el texto constitucional (CRFB/1988), que, en el art. 5º, LV garantiza a todos los litigantes, en proceso judicial o administrativo y a los acusados en general el contradictorio y su amplia defensa,<sup>442</sup> con los medios y recursos que les son inherentes<sup>443</sup>, no quedan dudas de que esos principios son garantizados por el proceso de arbitraje. El contradictorio en el proceso arbitral está expresamente consignado en el art. 21, § 2º de la Ley nº 9.307/1996, que dispone que: «se respetarán siempre en el procedimiento arbitral los principios del contradictorio e igualdad de las partes [...]».

El contradictorio y la amplia defensa aparecen, igualmente, en el art. 2º de la Ley nº 9.784/1999, en el rol de los principios que la Administración Pública debe obedecer. Además, a lo largo del texto de esa Ley muchos otros

---

<sup>442</sup> Así, en el ámbito del proceso administrativo (Ley nº 9.784/1999), se le confiere la amplia defensa al dárseles a los administrados el derecho de alzar recurso sobre las decisiones administrativas, frente a las razones de legalidad e de mérito (art. 56). El referido amparo, aparece en el ámbito de la Ley nº 9.279/1996, al dársele al depositante el derecho de manifestarse acerca de la oposición presentada a su depósito (art. 158, § 1º). Una vez analizado el pedido de depósito, será proferida sentencia, sobre la cual cabe recurso en un plazo de 60 días (art. 212), citándose a los interesados para que se manifiesten en un plazo de 60 días (art. 213). La decisión del recurso es final y no admite recurso en la esfera administrativa (art. 215).

<sup>443</sup> Véanse comentarios en: OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO ALVARO. «Princípios do contraditório e da ampla defesa», en GOMES, CANOTILHO J.J.; MENDES, GILMAR FERREIRA; SARLET, INGO WOLFGANG; STRECK, LENIO LUIZ (Coord.) *Comentários à Constituição do Brasil*. Saraiva/Almedina, São Paulo, 2013, p. 432-437.

dispositivos garantizan el contradictorio (véase art. 3º) y la amplia defensa aparece en el párrafo único del art. 27, a saber: «durante el devenir del proceso, se le garantizará el derecho de amplia defensa al interesado». Por otro lado, la garantía de amplia defensa con los medios y recursos que les son inherentes significa que debe «involucrar todos los elementos necesarios para la actuación de las partes a lo largo del proceso en su totalidad (por eso existe la mención en el texto constitucional a los recursos que a ella conciernen)»<sup>444</sup>.

No es lógico decir que poner a disposición un arbitraje que contemple parte del procedimiento administrativo, que igualmente garantice los citados principios, violaría el orden constitucional, pues los administrados tienen la opción (voluntaria) de someterse al arbitraje como medio alternativo de resolución del recurso, basado en una prohibición relativa.

Pero, hoy, en el actual escenario del proceso administrativo, la Administración deberá observar la atención a las finalidades del interés general, prohibiéndose la renuncia total o parcial de los poderes o competencias, *salvo previsión legal* (art. 2º, párrafo único, II de la Ley nº 9.784/1999). En ese sentido, es lógico también decir que no habrá ilegalidad siempre que haya una previsión en ley para eso, puesto que la competencia, por parte del órgano, es irrenunciable (art. 11 de la Ley nº 9.784/1999) y la decisión de los recursos administrativos no puede ser objeto de delegación (art. 13, II, de la Ley nº 9.784/1999). Incluso en el caso de plantearse un arbitraje bajo la competencia del órgano (desconcentración<sup>445</sup>), por constituir alternativa para parte del procedimiento, se necesitaría una ley formal.

---

<sup>444</sup> OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO ALVARO. «Princípios do contraditório e da ampla defesa», *Op. cit.*, 2013, p. 436.

<sup>445</sup> Maria Sylvia Zanella Di Pietro señala la diferencia entre descentralización y desconcentración: «La descentralización es la distribución de las competencias de una a otra persona o entidad, física o jurídica. Se diferencia de la desconcentración por el hecho de que se trata de una división interna de poderes, es decir, de una distribución de competencias dentro de la misma entidad jurídica; [...]. Las tareas administrativas se otorgan a los diferentes órganos que

Frente a eso habría que añadir un cambio legislativo, en razón de la potestad ejercida por la Oficina de registro, para permitir que el administrado pueda optar por un arbitraje en determinados casos, como una alternativa de parte del procedimiento administrativo.

Ante las reservas de constitucionalidad en cuanto a una proposición en ese sentido, pero con el objetivo de plantear una opción a los administrados frente al actual sistema de registro, el referido arbitraje se trataría de un arbitraje privado (puesto que celebrado entre dos particulares y en relación a los conflictos jurídico-privados), propuesto como una alternativa, y no de un arbitraje impropio.

Para que esto sea posible hay que añadir un cambio en la actual redacción de la Ley nº 9.279/1996, pues por el art. 212, § 2º, solo caben recursos frente a la denegación de la solicitud y el titular de la oposición (oponente) no puede interponer recurso si la marca fue concedida. El titular de la oposición solo podrá ingresar con el proceso de nulidad administrativa (art. 169 de la Ley nº 9.279/1996) o judicial (art. 173 de la Ley nº 9.279/1996). En consecuencia, al sacar el examen de oficio sobre las prohibiciones relativas (segundo cambio necesario), hay que contemplar la previsión de recursos administrativos presentados por todos los interesados (solicitante y oponente), confiriendo al oponente la legitimación activa para la impugnación del acto administrativo que concedió la marca (véanse los art. 27.1 de la Ley nº 17/2001 y 41.1 del Decreto-Ley nº 36/2003).

---

componen la jerarquía, la creación de una relación de coordinación y subordinación entre sí. Esto se hace para aliviar, desconcentrar, el centro de un gran volumen de tareas, para permitir su funcionamiento más adecuado y racional. La desconcentración se une a la jerarquía. La descentralización supone la existencia de al menos dos personas, incluyendo las habilidades en que están divididas». DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. *Direito Administrativo*. 28. ed. Atlas, São Paulo, 2015, p. 516.

Por otro lado, sin duda, legitimada pasivamente está la Administración, por tratarse de la impugnación de un acto administrativo. Sin embargo, una vez interpuesto el recurso, eso da lugar a la notificación de los interesados para que estos presenten sus alegaciones (art. 213 de la Ley nº 9.279/1996), es decir que, en caso de denegación de la solicitud, el oponente es llamado a manifestarse y, en caso de interposición de recurso por el oponente (que actualmente no está prevista), el solicitante también sería notificado para presentar sus alegaciones en pro del mantenimiento de la concesión.

Y es precisamente con relación a ese conflicto que el arbitraje puede tener efectos si se lo presenta como una alternativa a los administrados, en virtud de la libre autonomía de que disponen sobre sus derechos.

No podemos olvidar que la oposición al registro de una determinada señal tiene como fundamento, en la gran mayoría de los casos, el derecho anterior, derecho ese que es, como ya se ha señalado, un derecho privado. Así, el conflicto surge entre dos particulares en el momento en que uno de ellos hace la solicitud de registro, por eso cabe plantear que no es razonable una previsión de arbitraje solo tras la resolución del órgano de registro.

En consecuencia, para hacer frente al elevado número de oposiciones presentadas, se defiende la posibilidad de un arbitraje firmado después de que se presenta la oposición, pues, teniendo el laudo fuerza para cambiar la decisión del órgano, no tiene sentido que el arbitraje sea recogido después de que el ente dicte su veredicto, cuando el laudo ya sea vinculante.

En realidad, si las partes, voluntariamente, pueden renunciar a la potestad del órgano, basadas en la ley, nadie se opondría a que el compromiso arbitral fuera firmado después de presentada la oposición. Para someterse a arbitraje, las partes deben dar su consentimiento y, siendo su voluntad delegar a un tercero el análisis (lo que debe encontrar amparo en la ley), no hay por qué

restringir el plazo de recurso al arbitraje a solo después de la decisión del órgano, tal como está recogido en la Ley nº 17/2001.

### **1.3 La arbitrabilidad a partir del contenido del conflicto**

A nuestro juicio, la cuestión del arbitraje en el marco del procedimiento de registro de marca parte de una premisa que lleva a concluir por la imposibilidad de implementación debido a los conceptos tradicionales de Derecho Administrativo cuando, de hecho, en realidad, lo correcto sería que fuera el contenido del conflicto el factor determinante para la arbitrabilidad de la controversia. En el marco de la ley de marcas, esa cuestión es de suma relevancia, principalmente frente a las prohibiciones relativas (conflictos jurídico-privados).

En otras palabras, el examen de arbitrabilidad no debe fundarse exclusivamente en su componente subjetivo o en la calidad del acto que se está impugnando sino, más concretamente, en el contenido de la pretensión que se sostiene en cada caso.

García Pérez, al disertar del sistema de lista de materias disponibles, señala que la presencia de la Administración en determinados casos no es un factor determinante. En igual sentido, González-Varas (*apud* García Pérez), afirma que la «cualidad subjetiva (pública o privada) de la entidad que se somete a arbitraje es indiferente por ser, en cambio, determinante la naturaleza mercantil, económica o patrimonial del asunto». En ese sentido, el ámbito que puede abarcar el arbitraje «se delimitará por aquellas materias que, por su propio

carácter o naturaleza, admiten una versión tanto de derecho público como de derecho privado»<sup>446</sup>.

Además, teniendo en cuenta los tratados, en especial los de inversiones, que admiten igualmente el arbitraje internacional sin hacer distinción alguna en cuanto a la índole del derecho invocado, ni a la potestad ejercida, no es razonable mantener esa distinción en relación con los administrados, aún más cuando los conflictos son de orden privado. Como lo analiza Gordillo, refiriéndose a los tratados de inversiones, «no existe en la especie una distinción que se formule por la naturaleza pública o privada del acto estatal en cuestión»<sup>447</sup>.

La solicitud de registro y, sin duda, la oposición a dicha solicitud constituyen parte del procedimiento administrativo de registro, pero no producen efectos jurídicos inmediatos. En resumen, el acto administrativo es aquel que tiene la aptitud para producir efectos, es decir, que recién después de transcurridos los plazos de recurso contra la decisión del órgano, que finaliza la esfera administrativa, es esa decisión la que produce los efectos en definitiva.

Por lo tanto, un cambio desde la óptica de la naturaleza del contenido de la controversia y no determinado por la calidad del acto que se está impugnando o del agente que dictó tal acto puede hacer que se vuelvan arbitrables las cuestiones relativas a los casos jurídico-privados, es decir, aquellos que involucren conflictos sobre el derecho patrimonial disponible, como son los conflictos de marcas, aunque puedan surgir en el marco del procedimiento administrativo de registro.

Además, es importante subrayar que, tratándose de un arbitraje con relación a las prohibiciones relativas el arbitraje queda excluido, por ejemplo,

---

<sup>446</sup> GARCÍA PÉREZ, MARTA. *Arbitraje y Derecho Administrativo*. Op. cit., 2011, p. 53-54.

<sup>447</sup> GORDILLO, AGUSTÍN. *El Acto Administrativo*. Tomo III. 10ª edición. FDA, Buenos Aires, 2011, p. II-35.

cuando se trata de la ausencia de distintividad de la señal, pues ese caso sería de interés público en la medida en que todas las personas tienen el derecho, así como los competidores, a utilizar determinada señal, que no podría constituir marca por ser una señal que no tiene la función jurídica, al no presentar la distintividad necesaria (y, por ende, porque la Oficina, en este caso, tendría que ser parte). Es esta protección la prevista en el art. 216, I de la CRFB/1988, que dispone que las formas de expresión constituyen patrimonio cultural brasileño.

La cuestión otra que se plantea es la de que, en propiedad industrial, la marca es materia esencialmente de interés privado. De hecho, como lo puntualiza Gustavo Leonardos, *verbis*:

Es la vieja cuestión que se plantea, ante la supuesta posibilidad de confusión para los consumidores, de saber si la prohibición de registrar una marca semejante a la de tercero traduce un principio de orden público y, por ende, irrenunciable o si el interés predominante es de orden particular. Esa cuestión, en la vigencia de la Ley 9.279/96, está dirimida en el artículo 199, en el que se establece que, en los delitos contra registro de marca (art. 189) solo se procede mediante queja, quedando la acción penal pública relegada a los delitos contra las armas, blasones o distintivos oficiales (art. 191). Si el interés predominante fuera el público y no el particular, la acción penal tendría que ser la pública. Pero el legislador así no lo entendió y, me parece, con razón, pues la protección a los consumidores por medio de la legislación de marcas nunca fue eficiente en ningún lugar del mundo y solo sirvió para aumentar la burocracia necesaria a la viabilización de los negocios. Además, a leyes de propiedad industrial más liberales han correspondido leyes específicas de protección a los consumidores más rigurosas, con el objetivo de reprimir solo los actos probadamente abusivos evitándose, así, las restricciones innecesarias a la libertad comercial<sup>448</sup>.

Por lo tanto, no hay fundamentos razonables para impedir el recurso del arbitraje, con la justificativa del riesgo de los consumidores. Además, eso revela la desconfianza, no justificada, en cuanto a la aptitud de los árbitros para respetar los principios y reglas del orden público. De hecho, cabe recordar que ellos pueden sufrir, incluso, sanciones por sus actos, pues quedan equiparados a los jueces a efectos penales (artículo 17 de la Ley nº 9.307/1996).

---

<sup>448</sup> LEONARDOS, GUSTAVO S. «*A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96*». Disponible en: <<http://lip.com.br/uploads/conteudo/110/1126329679.pdf>>. Accedido el: 09 jul. 2015.

Asimismo, cumple destacar, tal como lo ha observado Gama Cerqueira, al considerar la importancia de las señales distintivas en brindar al consumidor una garantía de procedencia del producto, que «[...] esa, sin embargo, adviértase, no es la función esencial de las marcas, sino una función secundaria, porque el fin inmediato, tanto de la marca como de la protección que las leyes le aseguran, es resguardar los derechos e intereses económicos de su titular»<sup>449</sup>. Advierte el autor también que, aunque beneficie indirectamente al consumidor, el fin de la marca es proteger el agente económico titular de la marca:

Así, por ejemplo, cuando nuestra ley se refiere a la posibilidad de error o confusión por parte del consumidor, como criterio para apreciación de las imitaciones, no tiene ella en vista, sino secundariamente, el perjuicio que de esa confusión pueda advenir para el comprador, siendo su fin evitar el perjuicio del titular de la marca resultante de los errores a los que los consumidores pueden ser inducidos por la semejanza de las marcas<sup>450</sup>.

La existencia de una función dual tiene como principal objetivo proteger a los titulares, al tiempo que, de forma refleja, resguardar al consumidor, pero no se puede olvidar que el cometido esencial de la reglamentación de las leyes de marcas fue principalmente la protección de los titulares.

La protección del consumidor, como lo destaca Denis Barbosa, es efecto reflejo de las normas de represión a la competencia desleal y no la finalidad de estas. El autor subraya que: «Somos de la opinión de que de ninguna forma la competencia desleal se reduce, sino que siempre trasciende la protección del consumidor»<sup>451</sup>. De ese raciocinio se concluye que el consumidor es, indirectamente, objetivo del derecho de propiedad industrial, pero nunca su única y central finalidad.

---

<sup>449</sup> CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2 ed. Vol. II. Revista dos Tribunais, Rio de Janeiro, 1982, p. 758.

<sup>450</sup> *Ibidem*, p. 759.

<sup>451</sup> BARBOSA, DENIS BORGES. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2013, p. 484.



La cuestión, por lo tanto, es la de saber si, aun existiendo esa función dual, se sigue justificando excluir el arbitraje en razón de eso. A nuestro juicio, aun existiendo esa función dual, no habría por qué impedir el arbitraje; incluso porque el árbitro deberá tener en cuenta, al cotejar las marcas, la óptica del consumidor medio, oponiéndose al registro de determinada señal que induzca al consumidor a confusión o asociación.

De ese modo, a partir del contenido de los conflictos — conflictos jurídico-privados —, se podría establecer la arbitrabilidad del derecho de marcas en el contexto del procedimiento administrativo de registro, teniendo el arbitraje la función de ser una opción alternativa a parte del procedimiento administrativo.

## **1.4 El arbitraje no implica renuncia de normas imperativas y de orden público**

Cumple aclarar, en un somero análisis, que, siendo este un arbitraje especial propuesto como parte del procedimiento administrativo de registro de marcas, las partes no podrán dejar de observar las normas materialmente imperativas. Independientemente de las denominaciones que reciban (normas materiales imperativas, de aplicación necesaria, de aplicación inmediata, normas de orden público)<sup>452</sup> tal como destaca lo Gonzalo Quiroga, todas ellas se identifican dentro de las técnicas directas de reglamentación y su positivación se recoge de manera general bajo la denominación de normas imperativas. Por lo

---

<sup>452</sup> Por información más detallada sobre las distintas denominaciones, véase GONZALO QUIROGA, M. *Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001, p. 86.

tanto, se trata de normas que las partes no pueden derogar al elegir el derecho aplicable en el uso de su autonomía<sup>453</sup>.

Como el conflicto planteado versa sobre la existencia misma de un derecho de exclusividad sobre determinada señal, derecho ese que suele ser otorgado por el Poder Público, la norma rectora debe ser la Ley n° 9.279/1996<sup>454</sup>. Y, como se buscan efectos reales por medio del depósito, estos arbitrajes deben ser sometidos a la ley del país protector<sup>455</sup>.

Siguiendo esa misma línea de raciocinio, se destaca que la opción por el arbitraje no involucra en modo alguno una disposición de normas sustantivas de orden público, ni del derecho a un proceso con todas las garantías (orden público procesal), ni siquiera de la intervención judicial en el proceso arbitral<sup>456</sup>.

---

<sup>453</sup> DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO ALBERTO. «Derecho imperativo y relaciones privadas internacionales». *Homenaje a Don Antonio Hernández Gil*, tomo III, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, pp. 2857-2882.

<sup>454</sup> FÉRNANDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS; ARENAS GARCÍA, RAFAEL; MIGUEL ASENSIO, PEDRO ALBERTO. *Derechos de los Negocios Internacionales*. 1 ed. Iustel, Madrid, 2007, p. 111.

<sup>455</sup> Acerca de la competencia de los Estados, cabe subrayar que el Código de Bustamante (aprobado en Brasil por el Decreto n° 18.871 del 13 de agosto de 1929) dispuso que «los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la situación» (artículo 105). Por la inmaterialidad de los derechos de propiedad industrial, en el artículo 108 se entendió que se consideran situados donde hayan sido registrados oficialmente y el artículo 115 dispuso que «la propiedad intelectual y la industrial se regirán por lo establecido en los convenios internacionales especiales ahora existentes o que en lo sucesivo se acuerden. A falta de ellos, su obtención, registro y goce quedarán sometidos al derecho local que los otorgue». Así, se determina no solo la ley aplicable como también la jurisdicción competente. En resumen, el Estado en el que el nacional o extranjero hayan adquirido la protección para la marca es el competente para dirimir cualquier divergencia que surja con relación a ese objeto del derecho, es decir, en cuestiones de existencia, validez, duración, titularidad y conflicto con derecho anterior, la ley aplicada no será otra que la del territorio donde se tiene (se busca) la protección. Esa exclusividad de jurisdicción es muy semejante a la correspondiente a la jurisdicción de los bienes inmuebles (jurisdicción absoluta, artículo 89° del Código Procesal Civil Brasileño), pero se debe considerar que, por la Ley brasileña, los derechos de propiedad industrial, según el artículo 5°, se consideran bienes muebles, a efectos legales. En ese mismo sentido regula el artículo 8° de la Ley de Introducción a las Normas del Derecho Brasileño, cuando destaca que los bienes son cualificados por la ley del país donde estén situados. Véase también el artículo 324 del Código de Bustamante.

<sup>456</sup> En cuanto a *la ley aplicable al procedimiento* cumple señalar lo observado por Flávia Fóz Mangue. Según la autora, es común que la doctrina use con frecuencia la grafía *lex arbitri* (correspondiente a la ley del árbitro) en vez de la grafía correcta, *lex arbitrii* (correspondiente a la ley del arbitraje). En ese sentido, véase GAILLARD, EMMANUEL. *Legal*

Una cosa es disponer en efecto del cauce procesal en el que las partes deciden resolver una determinada controversia jurídica, surgida en el marco de una determinada relación jurídica, como en este caso; y otra muy distinta es disponer de las normas imperativas.

El arbitraje implica la exclusión voluntaria del orden procesal (administrativo en este caso) pero no necesariamente de la ley imperativa, y, por lo tanto, los árbitros deberán aplicarla ineludiblemente. Al elegir el arbitraje, en efecto, las partes no disponen de dichas normas (incluso porque, evidentemente, no pueden hacerlo de modo válido, ya que, en este caso, la obtención del derecho sobre la señal está condicionada al cumplimiento de los requisitos de la Ley n° 9.279/1996), sino únicamente de la vía procesal en la que esas normas habrán de aplicarse necesariamente.

De eso se concluye que no hay diferencia en ese sentido entre un órgano jurisdiccional estatal y uno arbitral. Ambos, tribunales estatales y arbitrales, deben sujetarse por igual a las normas que regulan la controversia respectiva, de manera que no existe una razón plausible para descartar *a priori* la intervención de árbitros en los casos de conflictos surgidos en el procedimiento de registro.

---

*theory of international arbitration*. Leiden: Martinus Nijhoff, 2010. pp. 19-20, nota 58 citado por MANGE, FLAVIA FÓZ. *Processo arbitral transnacional: reflexões sobre as normas que regem os aspectos procedimentais da arbitragem*. Tesis Doctoral en Derecho Internacional y Comparado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.). Esa diferencia puede estar determinada por las partes de forma indirecta, al definir, por ejemplo, la sede del arbitraje o la sujeción a una institución arbitral. De forma directa, las partes pueden generalmente desplegar una amplia autonomía material en el momento de establecer el régimen de actuaciones procesales o de incorporar por referencia reglamentaciones procesales concretas. La elección de la sede del arbitraje tiene especial relevancia, ya que esta normalmente determina la ley que se aplicará al arbitraje, es decir, la ley que regirá en particular la relación entre el procedimiento arbitral y la medida en que los tribunales del lugar de arbitraje podrán interponer acciones respecto del arbitraje. En otras palabras, el sitio en el que se llevará a cabo el proceso arbitral y, consecuentemente, en el que deberá dictarse el laudo implicará la necesidad o no de *exequátur*. Es por eso que, en nuestra investigación y a fines de conformación y delimitación del objeto de nuestro análisis, siendo el arbitraje pactado durante un procedimiento de registro de marcas, se partió del entendido de que la ley aplicable al procedimiento es la ley brasileña.

## **1.5 Un arbitraje alternativo a los recursos: un arbitraje esencialmente privado**

Sin detenernos en las razones que nos condujeron a la crisis de la Justicia y de la Administración, los números revelan, de forma aplastante, el agotamiento del sistema brasileño para hacer frente a la tarea que le ha encomendado la CRFB/1988.

A partir de lo que ya se ha trabajado, se llegó a los arbitrajes en el derecho de marcas a partir de su previsión en España y en Portugal. Se presentó la forma en la que están estructurados para identificar el más adecuado, por sus características, a nuestro ordenamiento jurídico y a los imperativos constitucionales que conlleva.

De esa forma se constató que en España existe un arbitraje privado que consta como tal en la Ley nº 17/2001, mientras que, en Portugal, al establecerse la posibilidad de recurso arbitral en los casos en los que se pueda interponer el recurso judicial (art. 48, Decreto-Ley nº 36/2003), se pudo ir más lejos, al incorporar la posibilidad de arbitraje para las cuestiones relativas a las prohibiciones absolutas de las que el órgano tome parte. En Portugal, eso es motivado, como se ha subrayado, por su modelo de organización jurídica, por el amplio respaldo constitucional y está amparado por el Código del Proceso en los Tribunales Administrativos. En Brasil, en cambio, no hay respaldo constitucional para su aplicación.

Por la LAV de Portugal (Ley nº 63/2011), la regla general de los laudos es la no posibilidad de recurrir, pero se admite el recurso al Poder Judicial en el caso de que las partes hayan expresamente previsto tal posibilidad en el convenio de arbitraje y siempre que la causa no se haya dirimido de acuerdo a la equidad o mediante composición amigable (art. 39.4, Ley nº 63/2011). Es

importante subrayar que, en los arbitrajes en marcas celebrados hasta ahora en el Arbitrare y en el INPI-PT, nunca se acordó la posibilidad de revisión de los laudos, manteniéndose la regla de que los laudos son inapelables.

Como se ha subrayado, el arbitraje administrativo previsto en el Decreto-Ley n° 36/2003 no encuentra conformación en el ordenamiento jurídico brasileño con el régimen que se conoce. En cambio, el arbitraje privado establecido en la Ley n° 17/2001 se puede proponer para el caso brasileño, siempre que se trate de un arbitraje privado, puesto a disposición de los usuarios como una alternativa a parte del procedimiento administrativo de registro. Allende, siendo un arbitraje que no se incardina con el arbitraje administrativo, puesto que es un arbitraje como un supuesto de derecho privado difiere considerablemente del arbitraje previsto en el art. 107.2 de la LPAC (*arbitraje administrativo impropio*).

No es demasiado subrayar, como lo destaca Huergo Lora, aunque se refiera al arbitraje como un reemplazante jurisdiccional ordinario, pero que se aplica muy bien a nuestra situación, que:

[...] si el arbitraje es la respuesta a los defectos del sistema judicial, algunos derivados de su mal funcionamiento [...] y otros consustanciales al mismo [...], no parece que tenga demasiado sentido que el Estado, que es el responsable del funcionamiento, bueno o malo, del poder judicial, opte por sistemas alternativos de resolución de conflictos en lugar de poner remedio a sus problemas<sup>457</sup>.

Y, de hecho, no tiene mucho sentido. No obstante, es unánime la opinión de decepción frente a la situación actual de la Justicia, que hoy llega hasta los órganos administrativos en Brasil. Como bien lo sabemos, hace mucho tiempo se insiste en señalar las características positivas del arbitraje como complemento satisfactorio para las partes e, incluso, para contribuir con lo que

---

<sup>457</sup> HUERGO LORA, ALEJANDRO. «El arbitraje en el derecho administrativo», *Op. cit.*, 2007, p. 271.

podríamos denominar «economía de la conflictividad»<sup>458</sup>, así, con la eficiencia en la administración pública. Y, en ese escenario, el arbitraje sería una alternativa para los usuarios que, en vez de seguir con la oposición o de interponer un recurso, podrían optar, en el uso de su autonomía, por un mecanismo más ágil para poner fin al conflicto surgido en razón del depósito de marca.

Por cierto, uno de los cambios que se debería poner en marcha sería el de retirar el examen de oficio con relación a las prohibiciones relativas por parte de la Oficina de registro. No es lógico mantener una demanda que genera una alta carga para el órgano, cuando, en realidad, la defensa debe partir de los particulares. Como una medida para eso, sería pertinente hacer una evaluación del sistema español y de los registros hechos a partir de la Ley nº 17/2001, para comprobar que, efectivamente, ese cambio no implicaría perjuicio para los consumidores, única justificativa para mantener la sistemática del examen de oficio. Es importante destacar que ese cambio tendrá efectos incluso sobre la reglamentación de los acuerdos firmados por medio de la mediación y de los acuerdos de coexistencia de marcas.

Suprimir el examen de oficio de las prohibiciones relativas evita el planteamiento de conflictos artificiales cuando el titular del derecho anterior no se opone. Además, el principal argumento es que no «tiene sentido que la Administración vele de oficio por derechos privados, ya que los titulares de los mismos pueden presentar oposiciones a la solicitud o anular el registro»<sup>459</sup>.

También es importante destacar, en razón de la redacción de la Ley nº 9.279/1996, que no hay necesidad de legitimación expresa, pues la norma legal

---

<sup>458</sup> Término utilizado por Bermejo Vera. Véase: BERMEJO VERA, JOSÉ. «La resolución extrajudicial de conflictos», en *Ponencia presentada en el Congreso AEPDA*, febrero 2015. Disponible en: <<http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-1155-La-resolucion-extrajudicial-de-conflictos-Prof-Bermejo-Vera.aspx>>. Accedido el: 15 jul. de 2015.

<sup>459</sup> LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas. Op. cit.*, 2002, p. 457.

confiere la posibilidad de que las asociaciones de defensa de los consumidores y demás entidades presenten las observaciones, a ejemplo de lo dispuesto por el art. 19.3 de la Ley nº 17/2001, en el entendido de que las oposiciones son presentadas por los interesados, que son aquellos en cuya esfera jurídica incide el acto administrativo<sup>460</sup>. Eso porque el artículo 158 de la Ley nº 9.279/1996, a diferencia del art. 169 (según el cual el proceso de nulidad solo lo podrán interponer las personas con legítimo interés), solamente dispone que «la solicitud será publicada para presentación de oposición», o sea, la ley no exige la condición de interesado para presentar la oposición.

El segundo cambio, reflejo del primero, es el fortalecimiento de la mediación encomendada al CEDPI, que, sin duda alguna, es más amplia que la prevista en la OAMI y que está prevista solamente para la etapa del recurso pero que presenta características que la habilitarían para su implantación en el seno de la Administración Pública, generando resultados positivos. Se puede, incluso, disponer de un sistema mixto como el *Med-Arb*<sup>461</sup>.

Sin embargo, cualquier fórmula de solución de la conflictividad jurídica es complementaria y no excluyente, salvo que las partes en conflicto consientan voluntariamente, cuya plasmación de soluciones en fórmulas concretas no ha sido, ni es, ni será fácil mientras exista el entendimiento de que la potestad del INPI-BR excluye el arbitraje (o cualquier otra opción a la congestión actual), fundado en el argumento del interés público involucrado.

Es necesario que se propongan alternativas complementarias (de ahí que se hable de alternativa al) a la Administración como instrumentos eficaces

---

<sup>460</sup> Por comentarios acerca de la distinción de oposiciones y observaciones, ver LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas. Op. cit.*, 2002, p. 444 y ss.

<sup>461</sup> Acerca de las características del *Med-Arb*, véase: BARONA VILAR, S. «Fomento de las ADRS en España (Hacia un sistema de tutela plural del ciudadano que permita la desconflictivización y la búsqueda de la paz social)», *Op. cit.*, 2005, y SCHMIDT, INGRID JENSEN. *Mediação de conflitos de marcas na esfera administrativa*. Trabajo de Maestría. Curso de Posgrado e investigación, Instituto Nacional da Propiedad Industrial, Rio de Janeiro, 2014.

para la resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter patrimonial disponible (grupo del cual, evidentemente las marcas forman parte), pues aunque se trate de un proceso administrativo, no hay justificativa para alejar la posibilidad de un arbitraje, si se tiene en cuenta todo lo que se pudo concluir en esta investigación, para el caso de las controversias entre particulares que tengan por objeto las prohibiciones relativas, incluso en el seno del procedimiento de registro.

La idea de hacer una reforma en la Justicia brasileña, iniciada por la edición del nuevo Código Procesal Civil Brasileño – CPC (Ley n° 13.105/2015), no es otra que la de promover los derechos fundamentales reconocidos con el objetivo de garantizar la calidad, celeridad y rectitud de los procedimientos, asegurando la eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva, pero también el derecho a una buena administración que incluye el derecho de tener una respuesta muy rápida a las solicitudes de las personas, lo que no ocurre hoy en los casos de los procedimientos de registro de marcas. En resumidas cuentas, eso quiere decir, de forma muy amplia, que la justicia tardía constituye una franca injusticia, además de ocasionar pérdidas económicas<sup>462</sup>.

En el marco del nuevo Código Procesal Civil Brasileño, el artículo 3° dispone que no se excluye la apreciación jurisdiccional en caso de amenaza o lesión al derecho, disponiéndose que se permite el arbitraje en la forma de la ley. De acuerdo con el párrafo 2° de ese artículo, el Estado promoverá, siempre que sea posible, la solución consensual de los conflictos. Por lo tanto, de acuerdo al nuevo Código, resulta evidente que el arbitraje es un microsistema jurídico, reglamentado por una ley especial y que el nuevo código tiene aplicación

---

<sup>462</sup> La Resolución n° 125, del 29 noviembre de 2010, del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que dispone sobre la Política Judicial Nacional de tratamiento adecuado de los conflictos de intereses en el ámbito del Poder Judicial, así como su Enmienda n° 1, del 31 de enero de 2013, sirven de referencia regulatoria para la aplicación de los institutos de conciliación y de mediación en la esfera del Poder Judicial. Véase el texto en: <http://cnj.jus.br/atos-normativos?documento=156>.



subsidiaria. Aun con esa disposición, es evidente que no se puede hablar de violación a la CRFB/1988.

En virtud de ese escenario antes mencionado, se constató la dificultad para situar el arbitraje administrativo en sentido estricto. Siguiendo el análisis, se concluyó por la posibilidad de acogerse a un arbitraje después de presentada la oposición o como alternativa al recurso administrativo de registro, no siendo dicho arbitraje un sustituto del Poder Judicial de naturaleza jurisdiccional, sino un arbitraje substitutivo de parte del procedimiento administrativo, pero con los efectos del arbitraje ordinario, pues se trata de un arbitraje privado. A partir de lo que se ha trabajado, proponemos un régimen jurídico para ese arbitraje especial. Antes, no obstante, cumple añadir la impresión y opinión de los usuarios del sistema, porque es a ellos que se aplica el principio de la eficiencia de la Administración Pública.

## **2 LA IMPRESIÓN Y OPINIÓN DE LOS USUARIOS**

El tema de la tesis, como se ha planteado a lo largo del trabajo, tenía como problema de investigación el cuestionamiento sobre si sería posible (y cómo se podría) aplicar el arbitraje en el procedimiento administrativo del registro de marcas en Brasil. Basándose en ese interrogante, uno de los objetivos específicos que se planteó esta investigadora fue analizar, por medio de una encuesta cuantitativa, la aceptación del arbitraje por parte de los titulares de derechos anteriores y titulares de la solicitud del registro.

Eso porque, a nuestro juicio, un cambio de ley en ese sentido debe tener en cuenta la visión de los usuarios, principales destinatarios de la norma, además de tener la ventaja de aportar informaciones de valor a la investigación.

Pensando en ese objetivo, nos propusimos realizar un diagnóstico entre los titulares de derechos anteriores y titulares de la solicitud del registro a fin de cruzar las informaciones obtenidas de ambos grupos y, así, identificar la aceptación (o no) del arbitraje para poner fin a esos conflictos generados entre el titular del derecho anterior y los nuevos depositantes de registro de marcas.

Sin embargo, al realizar la búsqueda de los datos en los bases del INPI-BR nos encontramos con la limitación de las informaciones<sup>463</sup>. El INPI-BR solo tuvo condiciones de proporcionar los datos de los nuevos depositantes de registro de marcas que recibieron oposición. En su base de datos no había cómo cruzar las informaciones, informando los datos de los oponentes. Es por eso que la encuesta solo se pudo dirigir a los nuevos depositantes de registro de marcas que recibieron oposición.

Por otro lado, en razón de las limitaciones propias de una investigación y frente al elevado número de procesos pendientes de análisis en el INPI-BR, efectuamos un recorte temporal, concentrándonos en el período de 2008 a 2012, y un recorte en cuanto a la clase de marcas, restringiéndonos a las depositadas en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (NCL), relativa a los «servicios científicos y tecnológicos, investigación y diseño relacionado a estos; servicios de análisis industrial e investigación; concepción, proyecto y desarrollo de hardware y software de ordenador». De esa forma, la encuesta se aplicó a todos los depositantes de marcas, en la clase 42, en el período de 2008 a 2012, que recibieron oposición contra la solicitud de registro.

---

<sup>463</sup> Para la obtención de los datos recurrimos a la Ley n° 12.527/2011, que reglamenta el acceso a las informaciones generadas por la administración pública brasileña. Para tanto, el gobierno ofrece un sistema de solicitudes, en el que los datos se pueden solicitar en línea y dirigirse al órgano gestor de los datos. Además, la ley establece los requisitos, forma, plazo, etc.

Apuntando a que la encuesta tuviera un alcance mayor, el instrumento de la investigación fue diseñado, a partir del *google forms*, como un cuestionario en línea de 13 preguntas, en portugués, de opción múltiple (ANEXO IV - Instrumento de la Investigación).

Antes de aplicarse en las empresas, el cuestionario debió ser validado por el Grupo de Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação (Grupo de Propiedad Industrial, Transferencia de Tecnología e Innovación) de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), grupo registrado en la base del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico) - CNPq y certificado por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UFSC. Tras ser validado por el Grupo, los directores de Investigación aprobaron el cuestionario.

Tomándose como base la relación de empresas proporcionada por el INPI-BR a solicitud de la investigadora, se partió de un número de 1.589 empresas. Las informaciones puestas a disposición contenían solamente el número de la solicitud de la marca (número del proceso), el nombre de la empresa y el número correspondiente al registro de empresas (Catastro Nacional de Persona Jurídica - CNPJ), pues esos datos se publican en la RPI y son, por lo tanto, públicos.

Para tener acceso a los datos completos (incluso a los correos electrónicos) de las 1589 empresas, fue necesario recurrir a dos empresas que prestan servicios de suministro de datos. La primera empresa (*Market List*) proporcionó datos de 1064 empresas. Sin embargo, no constaban los correos electrónicos de 336 empresas. Por eso, se recurrió a la segunda empresa (*Infloplex*), que suministró 218 correos de esas 336 empresas.

Esas consultas arrojaron datos relativos a 946 empresas de las 1589 consultadas. Se obtuvieron 1124 direcciones electrónicas, pues muchas empresas poseían en su base más de un e-mail.

Se invitó a las empresas a participar de la encuesta en el período del 15 al 21 de setiembre de 2015; primero, la investigadora envió la invitación por su propio correo electrónico y, posteriormente, se reiteró la invitación por medio de una aplicación de envío de correo masivo (*MailChimp*).

Adjunto al texto de invitación del e-mail, se envió el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), firmado por la investigadora, con las aclaraciones pertinentes para las empresas respondentes (ANEXO V - Termo Consentimiento Libre, Previo e Informado - CLPI). De los correos electrónicos enviados por la investigadora entre los días 14 y 15 de setiembre de 2015 con la invitación, 251 presentaron error y fueron devueltos. Por eso, para agilizar la tarea de enviar los correos y para tener acceso a un informe, se eligió el *MailChimp*, una aplicación que permite el envío de hasta 2000 e-mails de forma gratuita. Se realizaron tres campañas.

En la primera, la invitación para participar se remitió el 17 de setiembre de 2015 a las 9h. En esa primera campaña, se excluyeron los e-mails inválidos y los que ya habían respondido a la encuesta. Así, por medio del *MailChimp*, se enviaron 873 invitaciones. Sin embargo, otros 95 correos presentaron error. En total, por medio de la primera campaña, se entregaron correctamente 778 correos.

De acuerdo al informe presentado por el *MailChimp* (ANEXO VI - Informe 1 presentado por el *MailChimp*), se puede afirmar que muchas empresas de diferentes países (59,3% de Brasil, 35% de EEUU, 1,6% de India, 1,2% de Colombia y 1,2% de Japón) visualizaron el cuestionario. Se constataron 282 e-mails abiertos (149 de forma efectiva) y 16 clics en total (13 efectivos). En dos casos, se seleccionó la opción de no recibir más la encuesta. Así, de los clics efectivos, tenemos un porcentaje del 19,2% y del 1,7% con respecto a los clics, lo que comprueba la baja aceptación de una encuesta electrónica cuando se la compara con una presencial o telefónica.

En la segunda campaña, la invitación para participar se remitió el 18 de septiembre de 2015 a las 15h15. Se enviaron 821 e-mails, pues el sistema del *MailChimp* excluyó los que habían solicitado no recibir más la encuesta y los e-mails que habían presentado error hasta aquel momento.

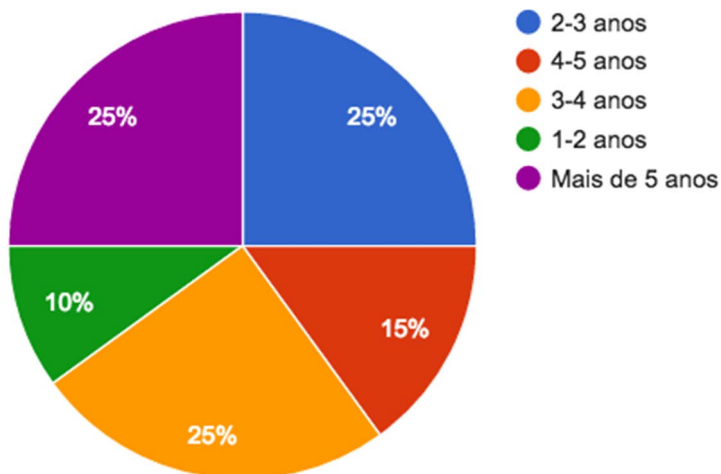
De esos 821 correos, 52 presentaron errores, por lo cual se entregaron efectivamente 769 e-mails. Según el informe presentado por el *MailChimp* (ANEXO VII - Informe 2 presentado por el *MailChimp*), el cuestionario fue visualizado, además de en Brasil (62,4%), en EEUU (31,8%), España (2,5%), Portugal (1,3%) y Argentina (0,6%).

En la última campaña, la invitación se envió el día 21 de septiembre de 2015, a las 8h30, a 819 e-mails (el *MailChimp* excluyó a los que habían solicitado no recibir más la encuesta y los e-mails que habían presentado error hasta ese momento). El informe arrojó el resultado de 168 visualizaciones, 11 clics, distribuidos entre Brasil (65,7%), EEUU (30,7%), Colombia (1,4%), Argentina (0,7 %) y Canadá (0,7%) - (ANEXO VIII - Informe 3 presentado por el *MailChimp*).

Tras analizar las 20 respuestas recibidas (se excluyó una de las empresas respondentes porque no se logró validar los datos — nombre de la empresa, número del CNPJ o marca — con los datos recibidos del INPI), se obtuvieron los siguientes resultados.

En el 90,5% de los casos, las preguntas de la encuesta las respondieron los socios de las empresas y, en el 95,2% de los casos, se trataba de hombres. Todas las personas que respondieron tienen enseñanza superior completa (grado: 40%; posgrado: 35%; maestría: 10%; doctorado: 15%).

En cuanto al tiempo de espera de la empresa (presente o pasado), el 25% de las empresas respondieron que aguardan hace de 3 a 4 años para obtener el registro de su marca y otras 25%, que esperan hace más de 5 años. Las demás se distribuyen así:



**Figura 8 - Tiempo de espera**

Con respecto al tiempo transcurrido (espera) desde el pedido de registro de la marca hasta el presente momento, el 21,1% de los encuestados dijeron estar poco satisfechos, el 31,6%, insatisfechos, el 42,1% muy insatisfechos y el 5,3%, satisfechos.

Al final de la encuesta, las empresas dejaron algunos comentarios y de ellos se desprende notoriamente que existe una insatisfacción por parte de los usuarios en cuanto a los servicios prestados por el INPI-BR. Transcribimos los comentarios de dos empresas:

En nuestro caso, el INPI rechazó el registro alegando que nuestra marca es afirmativa porque tiene un punto de exclamación y no autorizó el registro, lo que es increíble. Tenemos otra marca de otra empresa nuestra, registrada en la misma categoría, que tiene punto de exclamación en la marca y que fue registrada. Además de eso, la demora inadmisibles y esos obstáculos de interpretación del INPI prácticamente nos obligan a registrar nuestras marcas en Inglaterra y, después, a extender la protección a Brasil. ¡Es increíble lo que está sucediendo con el INPI!!!

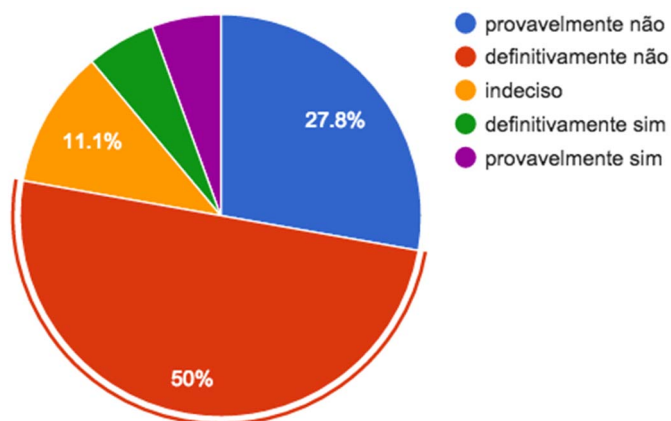
Me complace saber que alguien se propone a modificar la burocracia, morosidad y, diría, hasta falta de respeto hacia quienes necesitan los servicios del INPI. Es una verdadera provocación la forma en que esa entidad trabaja, dificultando y

atrasando y generando costos adicionales a las operaciones de negocios que se hacen en Brasil.

Otro escenario que la encuesta reveló es que la gran mayoría (75%) de las solicitudes se efectuaron por medio de apoderados (abogado o agente de propiedad industrial) y no directamente por la empresa (40%).

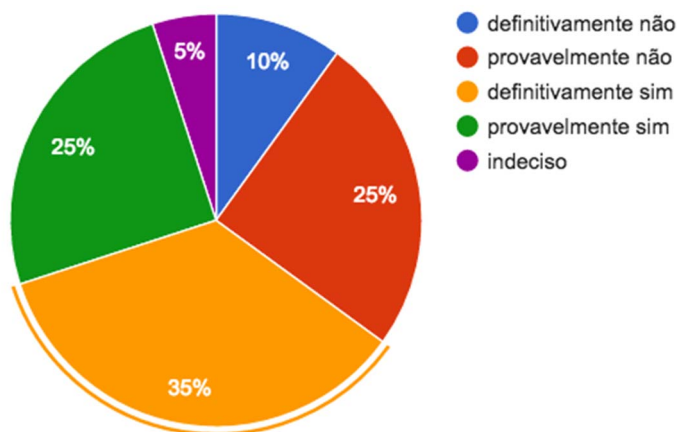
De las empresas que respondieron, el 65% fueron notificadas de la oposición que recibieron y el 35% no habían sido notificadas de la oposición.

La gran mayoría afirmó que el tercero (oponente) que se manifestó contrario al pedido de registro de marcas no era definitivamente su competidor (50%) y el 27,8% de los encuestados dijeron que probablemente los oponentes no eran competidores. El 11,1% de las empresas respondientes se manifestaron indecisas. Solo en un (5,6%) caso la empresa entendió que, probablemente, los oponentes eran competidores y también en un caso (5,6%), que eran definitivamente competidores.



**Figura 9 - La competencia**

Acerca de la receptividad por parte de las empresas sobre la posibilidad de entrar en contacto con la empresa oponente, se verificó cierta inclinación en cuanto a dicho contacto, pues el 35% de las encuestadas afirmaron que, definitivamente, lo harían y el 25%, que probablemente, entrarían en contacto; contra un 25% que afirmaron que probablemente no entablarían contacto y un 10% que afirmaron que, definitivamente, no lo harían. Solo una de las empresas manifestó su indecisión (5%) en cuanto a esa posibilidad.



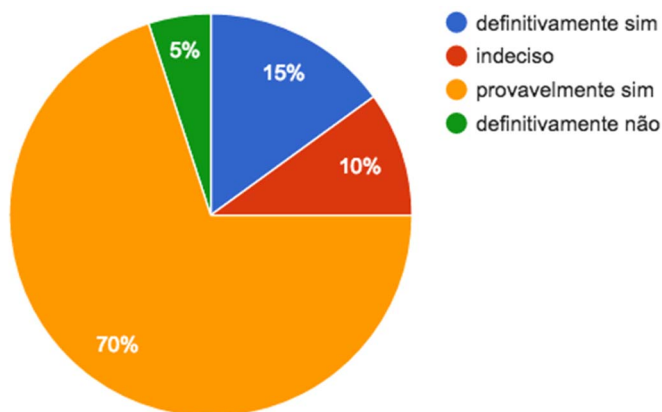
**Figura 10 - Contacto con oponente**

La inclinación mencionada se refleja en la pregunta número 7, sobre el acuerdo de coexistencia de marcas. En este ítem, se preguntó si la empresa haría un acuerdo en ese sentido con el tercero (oponente). De las empresas que respondieron, el 20% definitivamente lo haría, el 45%, probablemente sí y los demás encuestados quedaron distribuidos entre los que probablemente no lo harían (15%), los que definitivamente no lo harían (15%) y un 5% de indecisos.

En la cuestión de número 8 se preguntó, ante todo el escenario planteado (tiempo de espera, grado de satisfacción): si la empresa pudiera elegir una alternativa en ese sentido como forma de resolver el conflicto y así agilizar la(s) solicitud(es) de registro de marca sin la intervención del INPI-BR,



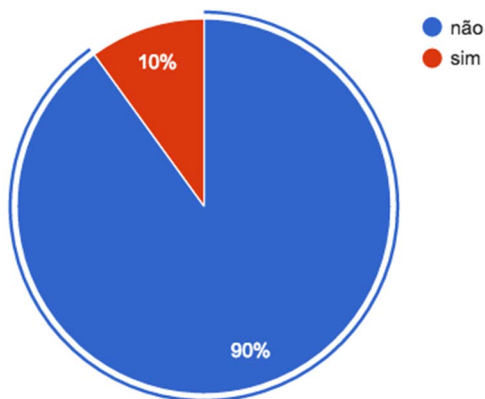
¿participaría? En este caso, ¡solo una de las empresas fue taxativa al responder que definitivamente no participaría! La gran mayoría de las encuestadas respondieron (70%) que probablemente participarían.



**Figura 11 - MESC - Mecanismos Extrajudiciais de Solução de Controvérsias**

Mientras el 80% de las empresas ya habían oído hablar de la mediación, como técnica privada y voluntaria de solución de conflictos en la que el mediador, elegido por las partes, las ayuda a que ellas mismas lleguen a un consenso, sin imponer la solución, el 20% de las empresas desconocían el instituto.

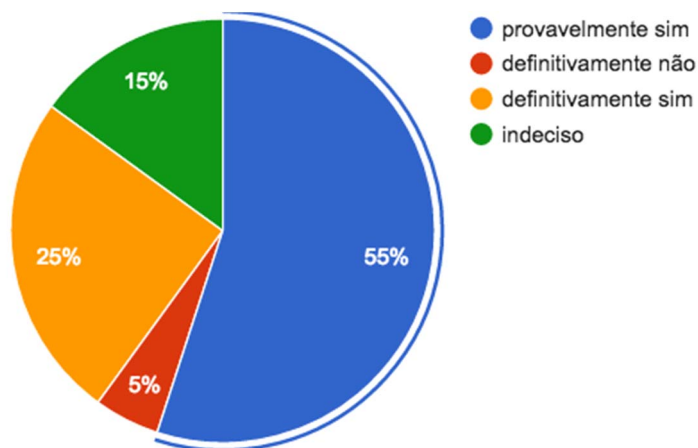
No obstante, un dato que llama mucho la atención y que también revela una de las razones del malogro de la mediación prevista por el Centro de Defensa de la Propiedad Industrial del INPI-BR es el desconocimiento, por parte de los usuarios, de la existencia de ese servicio, lanzado por el INPI-BR en 2013. En efecto, el 90% de las empresas afirmaron desconocer el servicio de mediación ofrecido por el CEDPI/INPI-BR.



**Figura 12 - Serviço mediação - INPI-BR**

El arbitraje, como técnica privada y voluntaria de solución de conflictos en la que el árbitro, elegido por las partes, decide el conflicto entre personas físicas y jurídicas, sin la tutela del Estado, es conocido por el 75% de las empresas, mientras el 25% no habían oído hablar de esa técnica.

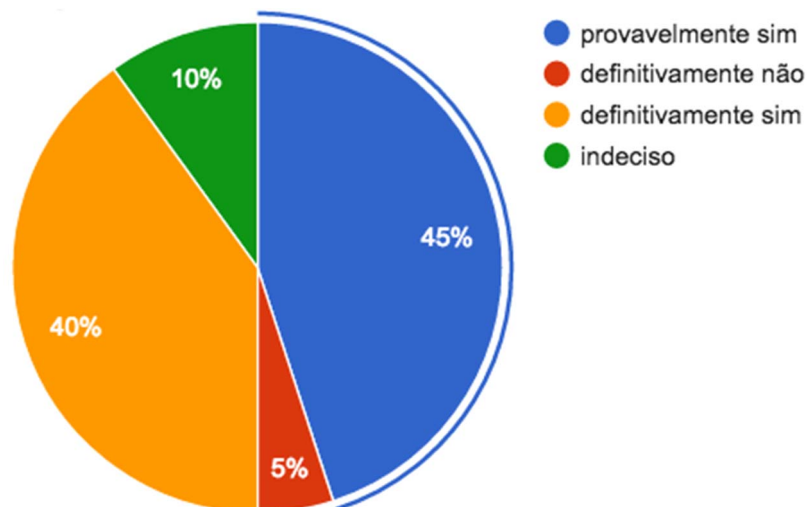
En el actual escenario del INPI-BR, las empresas se muestran favorables al arbitraje: el 25% afirmaron que, definitivamente, sí optarían por un arbitraje y el 55% que probablemente optarían por él. Hay una parcela del 15% de indecisos y una empresa que definitivamente no optaría por el arbitraje (5%).



**Figura 13 - Favorables al arbitraje**

Cabe señalar que la empresa que afirmó que definitivamente no optaría por el arbitraje, justificó su posicionamiento señalando que «No somos favorables al arbitraje mientras no haya una instancia superior en arbitraje o una Controlaría General de Justicia».

Por último, tras recordarles a los encuestados que en el INPI-BR, actualmente, cuando el pedido de registro de una marca es denegado, la empresa puede recurrir, lo que demanda más tiempo hasta la concesión definitiva, se les preguntó: si la empresa tuviera la posibilidad de elegir, ¿recurriría al arbitraje (firmado entre usted y el oponente) como alternativa al recurso tradicional?



**Figura 14 - Arbitraje como recurso alternativo**

Sin duda, hay una clara manifestación positiva con relación a los medios alternativos de resolución de conflictos. Tanto es así que el 40% de los encuestados dijeron que definitivamente sí optarían por un arbitraje como alternativa al recurso tradicional, mientras un 45% afirmaron que probablemente lo harían también. Un 10% de las empresas respondientes se manifestaron indecisas y una empresa afirmó que definitivamente no optaría por el arbitraje (5%), planteando en mismo fundamento de la cuestión anterior.

En suma, sin duda existe un ambiente favorable para que se propongan alternativas a la actual sistemática de registro, abriéndose la posibilidad para la inserción de la mediación y, en especial, del arbitraje.

Sin embargo, es imperioso que se divulgue, que se trabaje con los usuarios para que ellos conozcan dichas técnicas, pues un 90% de desconocimiento es una cifra muy significativa.

Además, a pesar de no ser objeto de la presente investigación, cumple añadir en este punto que se constató que, en el universo de la base de 218 empresas investigadas (según datos de la empresa *Infoplex*), una había

interrumpido sus actividades y otras 11 ya se habían dado de baja, en dos casos por incorporación. No obstante esas empresas ya no existan más, sus depósitos continúan pendientes de análisis, lo que también contribuye a la estadística negativa de volumen de procesos pendientes de análisis, ya que ese número representa un universo del 5,5% de empresas con relación a las 218 verificadas (solo en la clase 42). Sin embargo, en el actual escenario de 420.616 procesos pendientes de análisis<sup>464</sup> de primera instancia en el INPI-BR, ese porcentaje puede representar un universo de más de 20.000 procesos. Sin duda, urge pensar en un estudio en ese sentido a fin de poder confirmar si hay interés y legitimidad por parte de esos depositantes en mantener esos procesos.

### **3 REGIMEN JURÍDICO DE LA PROPUESTA DEL ARBITRAJE ESPECIAL EN BRASIL**

#### **3.1 Necesidad de un cambio en la ley**

A partir de lo expuesto, queda claro que aún no se ha desarrollado una propuesta que contemple la posibilidad del arbitraje en propiedad industrial en el marco del procedimiento de registro en Brasil. Frente a eso y con la idea de que se habilite la opción de que el administrado tenga una alternativa distinta en el marco del procedimiento administrativo, es necesario disponer de una ley que establezca la posibilidad del arbitraje. Además, basándose en el modelo actual, el INPI-BR no puede omitirse en el cumplimiento de las disposiciones de la Ley

---

<sup>464</sup> BRASIL. INPI. «*Asesoría de Asuntos Económicos*, BADEPI v2.0». Datos suministrados por medio del Servicio de Información al Ciudadano.

nº 9.279/1996 ni tampoco someterse a un arbitraje. Por lo tanto, no hay cómo pensar en un arbitraje, aun siendo privado, sin el amparo de una ley.

Así, se presenta a continuación el régimen jurídico del arbitraje que ora se propone, incluyéndose la propuesta de un anteproyecto de ley con los necesarios cambios en la Ley nº 9.279/1996.

### 3.2 ¿Arbitraje de derecho o de equidad?

En los términos del artículo 2º de la Ley nº 9.307/1996, el arbitraje «[...] podrá ser de derecho o de equidad a criterio de las partes». De esa forma, la ley concede la posibilidad de que los árbitros decidan por equidad, es decir, de acuerdo con su real saber y entender.

Por el artículo 2º de la Ley de Arbitraje brasileña<sup>465</sup>, se puede constatar que se concede a las partes la libertad de elegir cualquier regla de derecho para aplicarse a la controversia sin referencia a leyes nacionales. Admite la aplicación de principios generales del derecho y de la *lex mercatoria*. Tal posibilidad viene igualmente reglamentada en la Ley nº 60/2003 en el artículo 34º.1 (y por la Ley nº 63/2011, en su artículo 1º), de conformidad con el cual el árbitro, autorizado expresamente por las partes, puede decidir basándose en la equidad. No se presume, por el silencio de las partes, que los árbitros tengan el poder de decidir

---

<sup>465</sup> En el reciente cambio de la Ley nº 9.307/1996, se dispuso que el arbitraje que involucre a la Administración Pública «siempre será de derecho» (§ 3º). Esa afirmación demuestra el peso del principio de legalidad a que está sometida la Administración Pública. Sin embargo, no se puede perder de vista que un arbitraje de equidad no implica desconocimiento del Derecho, sino que se trata de un concepto que supera el de la ley en la búsqueda de la justicia. Véase: GARCÍA PÉREZ, MARTA. *Arbitraje y Derecho Administrativo. Op. cit.*, 2011, p. 70.

basados en la equidad. Esa voluntad de las partes puede expresarse directamente o mediante referencia a una normativa de arbitraje<sup>466</sup>.

En arbitraje de equidad, los árbitros actuarán según su real saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica. La expresión «real saber y entender», como lo aclara Córdon Moreno, refleja un «[...] modelo de resolución, desde el punto de vista sustantivo, donde la actividad del juzgador no tropieza con los límites que marcan las normas, ni las que integran el *ius cogens*». Desde otro punto de vista, la expresión se emplea para hacer referencia a los conocimientos de los árbitros, que actúan como límite objetivo de la equidad<sup>467</sup>.

El arbitraje de equidad puede recurrir a fuentes jurídicas diversas y no requiere que dichas fuentes sean objeto de un debate procesal entre las partes. Es así que el árbitro, al decidir según su real saber y entender, puede incorporar a su decisión la invocación de normas jurídicas que, a su juicio, representan o materializan su concepción de lo que es justo y equitativo desde el punto de vista del sentido común<sup>468</sup>.

Además, la regulación de la materia objeto de litigio por normas imperativas no afecta a la forma de resolución del conflicto entre las partes especialmente en el arbitraje, tal como reglamentado, por ejemplo, en el art. 33.1 del RD n° 231/2008, que Regula el Sistema Arbitral de Consumo en España. Siguiendo en esa línea, la Ley n° 11/2011, del 20 de mayo, que modifica la Ley n° 60/2003, del 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje

---

<sup>466</sup> En ese sentido, las leyes citadas secundan el criterio establecido en la Ley Modelo de la UNCITRAL, que dispone sobre el arbitraje de derecho y de equidad en su artículo 28°.3. Artículo 28°.3 –«El tribunal arbitral decidirá *ex aequo et bono* o como amigable componedor solo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo así». UNCITRAL. *United Nations Commission on International Trade Law*.

<sup>467</sup> CORDÓN MORENO, F. *El arbitraje de derecho privado*. *Op. cit.*, 2005, p. 82.

<sup>468</sup> SÁNCHEZ LORENZO, SIXTO. «Derecho aplicable al fondo de la controversia en el arbitraje comercial internacional», en *Revista Española De Derecho Internacional - R.E.D.I.*, vol. LXI (2009), n. 1.

institucional en la Administración General del Estado, establece la posibilidad de someter los conflictos tanto a un arbitraje de derecho como de equidad. De esa forma, aunque esos litigios están regulados por normas imperativas, no hay una limitación para que su resolución sea por un arbitraje de derecho.

Tal como lo destaca Susana San Cristóbal Reales, haciendo referencia a la Ley nº 60/2003, del 23 de diciembre, no hay

ninguna distinción sobre el ámbito del arbitraje dependiendo de la modalidad de que se trate (arbitraje o equidad), por lo que el arbitraje de equidad, tiene las mismas limitaciones que el de derecho, que consisten en «la indisponibilidad de las materias», no en el carácter imperativo de las normas que tutelan la materia objeto de litigio<sup>469</sup>.

Cumple añadir que la práctica recogida en los casos analizados del Arbitrare (INPI-PT) demuestra que todos tuvieron como base el derecho constituido y todos estuvieron muy bien fundados en la doctrina y en la jurisprudencia más actual en la materia.

Así, siendo esa propuesta la de un arbitraje privado que siga el régimen general previsto en la Ley nº 9.307/1996, las partes podrán, al amparo del art. 2º disponer si el arbitraje será de derecho o de equidad<sup>470</sup>.

---

<sup>469</sup> SAN CRISTÓBAL REALES, SUSANA. «Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil», en *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, XLVI (2013) 39-62.

<sup>470</sup> En el ámbito del Mercosur, se puede verificar la diferencia en la utilización del término. Fue, incluso, por esa cuestión que Brasil ratificó, con reservas, el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur (CMD nº 3/98). De hecho, por medio del artículo 10 de dicho acuerdo, se buscó consagrar la autonomía de la voluntad en la elección del derecho aplicable, pero haciéndose referencia «al derecho internacional privado y sus principios». Brasil entendió que ese artículo 10 limitaba el ámbito de aplicación del artículo 2º de la Ley nº 9.307/96 y ratificó el Acuerdo por medio del Decreto nº 4.719, del 4 de junio de 2003, con reserva. En efecto, si se compara el artículo 10 del referido acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Arbitraje brasileña, se constata que esta última concede a las partes la libertad de elegir cualquier regla de derecho para aplicar en la controversia, sin referencia a las leyes nacionales. Por lo tanto, según la Ley brasileña, se admite la aplicación de principios generales del derecho y de la *lex mercatoria*. FRIEDRICH, T. ANDRADE, I. P. «*Lei aplicável a contratos internacionais no Mercosul*». Disponible en: <<http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/dint/article/view/5560/4067>>. Accedido el: 10 feb. 2015 y ARAUJO, N. *Contratos internacionais – autonomia da vontade, Mercosul e Convenções internacionais*. Renovar, São Paulo, 2004, p. 340. Véanse los principios generales de los



### 3.3 Carácter voluntario del arbitraje

El carácter voluntario del arbitraje es una de las características esenciales del instituto que también se debe analizar desde la óptica del arbitraje en marcas. La voluntariedad es el fundamento de la institución arbitral y, por eso, el sometimiento al arbitraje por medio del convenio arbitral es un acto voluntario de sumisión y constituye un supuesto necesario para la validez del arbitraje. No se debe plantear, desde la óptica de los administrados, un arbitraje obligatorio<sup>471</sup>. Frente a la autonomía de la voluntad, las partes no están obligadas a cooperar; al contrario, son ellas las que deben convenir en la búsqueda de una solución alternativa a la controversia.

### 3.4 Arbitrabilidad subjetiva y objetiva

#### 3.4.1 Elementos subjetivos del convenio arbitral

Para que el convenio firmado tenga validez, debe estar suscrito por, además del solicitante de la marca: (i) los titulares de los derechos anteriores que hayan dado causa a la denegación (otra marca), cuando el arbitraje se firma después de la decisión; (ii) los titulares de derechos anteriores que hayan presentado una oposición al registro (no necesariamente inscritos en el INPI-BR; ej: nombre empresarial) u otra parte que haya intervenido en el proceso. Se debe exigir, también, que los demás que hayan interpuesto recurso o hayan

---

contratos mercantiles internacionales de la *International Institute for The Unification of Private Law* (UNIDROIT): CRUZ MIRAMONTES, R. «El arbitraje y su función en la aplicación de los principios sobre los contratos comerciales internacionales», en *Revista Latinoamericana de Derecho*, Año III, n. 5, 2006. pp. 85-96.

<sup>471</sup> En ese sentido, véase: ESCARTÍN ESCUDÉ, VÍCTOR. «El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo». *Revista Aragonesa de Administración Pública*, n. 39-40, Zaragoza, 2012, pp. 101-163.

comparecido durante el procedimiento administrativo también firmen el convenio.

Lo mismo ocurre para los casos de arbitraje firmado tras la oposición; para que el convenio tenga validez debe estar suscrito por: (i) el solicitante de la marca y (ii) por todos los que hayan presentado una oposición, el titular del derecho anterior (inscrito o no) e interesados (asociación) que se hayan manifestado. Además, el convenio debe ser suscrito por sus licenciarios exclusivos inscritos, siempre y cuando tengan poderes especiales para tanto, ya que a ellos compete velar por la marca y pueden presentar oposición.

Eso significa que, cuando se está frente al arbitraje de marcas, se debe establecer, bajo pena de no tener validez el convenio, que, además del solicitante de la marca, otras personas (los interesados) deben suscribirlo.

En los casos de marca colectiva, por ejemplo, aunque existe una pluralidad de usuarios, la titularidad del derecho es individual y la persona jurídica que representa los miembros de la asociación es la que deberá suscribir el convenio, siempre y cuando esté autorizada para hacerlo. Eso significa que solamente la persona jurídica (artículo 128, § 2º, de la Ley nº 9.279/1996) representante de los asociados<sup>472</sup> es la que puede firmar el convenio para someter una controversia acerca de la marca que diferencia el producto o servicio de la asociación.

Lo mismo que pasa con las marcas colectivas ocurre con las de certificación, es decir, aunque existen distintos usuarios, solamente el titular de la marca tiene legitimidad para firmar el convenio arbitral para cuestiones de defensa de la marca, sin perjuicio del arbitraje previsto en el reglamento, es decir, entre el usuario certificado y el titular de la marca - entidad certificadora.

---

<sup>472</sup> Es importante que el estatuto contenga la previsión de someterse al arbitraje. Allende, puede prever la posibilidad de un arbitraje en el caso de los asociados y asociación en los supuestos de violación y las sanciones que se les pueden aplicar si hacen un uso del señal distinto del autorizado por la respectiva asociación.

Se exige incluso la firma de los licenciarios exclusivos de la marca, porque a ellos igualmente cabe la defensa de la marca. Lo mismo no se exige de los licenciarios no exclusivos, puesto que solo poseen los poderes que les concedió el legítimo titular en el contrato; así, ellos deben tener el poder de defensa de la marca y la legitimidad para firmar el arbitraje en virtud de una oposición del nuevo depósito por tercero.

De esa forma, se debe exigir la firma de todos los involucrados, visto que las personas que hayan presentado una oposición o dado causa a la denegación de la marca y el nuevo solicitante son los interesados en poner fin al conflicto.

Como la Ley n° 9.307/1996 es el régimen general, se aplican al convenio arbitral sus disposiciones en cuanto al nombre y domicilio de los árbitros (artículo 13° de la Ley n° 9.307/1996) o a los datos de la institución encargada de la administración del arbitraje (Ley n° 9.307/1996), etc.

### **3.4.2 Elementos objetivos del convenio arbitral**

Otro de los elementos esenciales para la validez del convenio es la delimitación del objeto de la controversia, y este elemento, en el caso del ordenamiento brasileño, debe, sin duda, seguir lo dispuesto en la Ley n° 17/2001, es decir, solamente cabrá un arbitraje sobre las prohibiciones relativas previstas. Con ese marco riguroso, se pretende establecer los límites para las cuestiones (in)tangibles para las partes, es decir, el carácter de libre disposición de las partes.

Las prohibiciones absolutas o defectos formales deben quedar bajo la competencia del órgano, puesto que, en esos casos, la Oficina tendría que ser parte y, como ya se ha subrayado, ese caso no presenta conformación con la CRFB/1988. Eso significa que, por un lado, no se excluyen del arbitraje todas

aquellas materias que sean disponibles para las partes, pero, por otro lado, hay aún límites en lo que respecta a esas materias, porque, aunque sean derechos privados, comportan interés públicos.

### 3.4.2.1 Arbitraje en relación a las prohibiciones absolutas

Según lo expuesto, el arbitraje en Brasil debe restringirse a las prohibiciones relativas. Eso significa que los límites impuestos dicen respecto a la arbitrabilidad y que el interés público aparece en el derecho de marcas como límite a la arbitrabilidad de las controversias. No existe, por lo tanto, una libertad de disposición plena para las partes, en especial para la Administración, para someterse el arbitraje. En razón de eso, se debe restringir esta posibilidad a los casos señalados (prohibiciones relativas).

Cabe añadir la reserva del arbitraje para los casos en que las marcas sean idénticas y se refieran a los mismos productos y servicios, aun tratándose de una prohibición relativa, puesto que hay, en ese caso, un interés público, incluso previsto en el TRIPS, que otorga al titular de la marca anterior un *ius prohibendi* absoluto, sin que para eso tenga que probar el riesgo de confusión, como se ha apuntado anteriormente<sup>473</sup>. En esas circunstancias, es perfectamente comprensible que queden fuera de análisis por el arbitraje o que se prohíban acuerdos de convivencia de marcas idénticas para servicios o productos igualmente idénticos.

Se trata, por lo tanto, de un arbitraje restrictivo, pues quedan afuera los acuerdos sobre prohibiciones absolutas y las causas que confieren el *ius*

---

<sup>473</sup> Ver, en ese sentido, la disposición del TRIPS que dice «[...] en el caso de utilización de una señal idéntica para bienes y servicios idénticos se presume una posibilidad de confusión [...]» (artículo 16.1). El texto del TRIPS está disponible en: [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/trips\\_s.htm#issues](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm#issues). Accedido el: 15 ago. 2015.

*prohibendi absoluto*, eso con el propósito de asegurar que no se afecte mediante convenio el interés público. Lo mismo sucede con la exclusión expresa del arbitraje de las cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales, pues se considera que la decisión sobre esas cuestiones no puede depender de las partes interesadas y que legislar de forma distinta llamaría al polo del conflicto la Oficina, lo que se mostró incompatible con el ordenamiento brasileño.

Por lo tanto, se concluye que las prohibiciones absolutas tienen relación con el interés público y en razón de eso, se establece una objeción a que la Administración sea parte de un arbitraje.

### **3.4.2.2 Arbitraje en relación a las prohibiciones relativas**

El contenido del acuerdo arbitral, según lo que se ha señalado anteriormente, debe ser restringido; se debe delimitar que solamente serán objeto de acuerdo arbitral los supuestos de prohibiciones relativas, excluyéndose del arbitraje los conflictos sobre marcas idénticas para servicios idénticos.

Están incluidas en la materia arbitrable las prohibiciones relativas en los casos en que el derecho de un tercero se pueda ver afectado por la concesión del nuevo registro. En esos casos, el interés de defensa es del legítimo titular, mientras que, cuando se trata de prohibiciones absolutas, el objetivo es el de proteger la comunidad (o el interés público). Justamente porque las prohibiciones relativas dicen respecto al interés privado, compete al titular la defensa del derecho. Por ende, por ser el interesado titular de una propiedad con efectos patrimoniales, el arbitraje se justifica en estos casos.

En el caso de conflictos que involucren las prohibiciones relativas, nada debe intervenir o prohibir la firma del convenio arbitral, pues sobre esos derechos las partes tienen disposición, es decir, se puede prescindir de la tutela

de la administración pública por acuerdo entre las partes, dentro de los límites acordados y al amparo de una ley.

Además de estar disponible para su apropiación, el signo adoptado como marca no puede incurrir en ninguna de las disposiciones expuestas en el rol de las prohibiciones relativas.

Eso significa que, por ejemplo, si un tercero deposita un signo que sea la reproducción de un nombre civil o la imagen de un tercero sin autorización del titular, el órgano competente no concede el registro, puesto que la ley exige la autorización. Sin embargo, el depositante y el sujeto cuyo nombre se pretende usar como marca pueden firmar un convenio de arbitraje para resolver los términos de la autorización o para dirimir si realmente existe la protección que reivindica el titular del nombre.

El arbitraje no puede apuntar hacia la obligatoriedad de autorización. Además, se debe determinar si será gratuito u oneroso y también se deben definir las condiciones y/o limitaciones para registros en otros países, límites de uso para determinados productos<sup>474</sup>. Además, por tratarse de un derecho de personalidad, no se debe olvidar que es irrenunciable e inalienable; lo que se hace es una autorización para el registro y su uso por un tercero, que no habilita al nuevo titular a prohibir que otros *Copetti*, por ejemplo, utilicen su apellido, pues la prohibición está restringida a aquella actividad que la marca tiene por objetivo diferenciar.

Además, se prohíbe el registro de signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor sin la debida autorización del legítimo titular. En la medida en que los derechos de autor

---

<sup>474</sup> Es necesario subrayar que el laudo no puede dictar la obligatoriedad del titular del nombre de ceder la autorización, tan solo puede dictar sus términos. Sin embargo, para estos casos, cabe subrayar que el papel del árbitro es más que el de un mediador de las negociaciones, porque la firma de la autorización y los términos de esta dependen de la voluntad del titular (*animus*). Esta situación se repite siempre que el registro de la marca dependa de la autorización del titular del derecho.

incluyen derechos morales (por los que se le reconocen al autor el goce de prerrogativas y los privilegios exclusivos de carácter personal) y derechos patrimoniales (que contemplan el uso o explotación), se debe considerar si el autor tiene legitimidad para autorizar que un tercero registre la marca y, a partir de ese examen, determinar, incluso, la posibilidad de firmar el acuerdo de arbitraje.

Así, nada impide (como en los casos que involucran nombres o apellidos de terceros), que el titular de los derechos de autor autorice que un tercero registre como marca el objeto del derecho de autor, pero es necesario considerar si existen contratos de cesión o licencia y cuáles son sus términos<sup>475</sup>.

También se prohíbe el registro de un signo que entre en conflicto con otro dibujo industrial. Todos los titulares de derechos de propiedad que no sean los de marca deben autorizar al tercero para que este haga el registro de la marca que entra en conflicto con el otro objeto de propiedad industrial. Sin esa autorización, el órgano debe rechazar el depósito. Cuando se presenta una oposición, nada impide que el árbitro confiera la existencia del derecho anterior y, en ese caso, dicte el laudo desestimando el depósito de la marca porque existe un conflicto y al titular anterior no le interesa autorizar el registro. Por otro lado, existiendo interés, pueden firmarse los términos de la autorización.

En ese sentido, al titular de los derechos anteriores cabe la legitimidad de hacer la autorización (o no) y, por tratarse de un derecho privado, nada impide que haga un acuerdo con el solicitante y lo autorice a hacer el depósito como marca. En este caso, es importante tener en cuenta que esa supuesta violación se puede evitar por acuerdo, expreso o tácito, entre las partes.

---

<sup>475</sup> Además, en los casos de cotitularidad de los derechos de autor, generalmente se exige la autorización por mayoría para que el tercero tenga derechos de hacer el registro de la obra protegida por el derecho autoral como marca. Si no existe mayoría, el juez puede suplir la exigencia.

Cumple añadir que en los acuerdos de convivencia se debe tener mucho cuidado para que dicho consentimiento no represente una renuncia parcial e involuntaria al derecho garantizado por el registro (dilución del señal<sup>476</sup>). De ahí que se defienda, que cuando mayor sea la autonomía de las partes, más restrictivos serán los acuerdos. Lo mismo podrá ocurrir como resultado de la inacción (véase el art. 276 del Decreto-Ley nº 36/2003 que dispone sobre la preclusión por la tolerancia), o de la acción ineficaz del titular del registro en virtud del término del plazo legal (artículo 174 de la Ley nº 9.279/96) o de la regla contenida en el artículo 6 *quinquies*, C(1), del CUP.

También se debe permitir el arbitraje cuando el conflicto se establezca entre marca una notoria o renombrada y otra marca, o entre un nombre comercial de tercero y una marca. Además, el arbitraje puede dirimir conflictos cuyo objeto sean los derechos de personalidad (nombre civil o imagen; nombre, apellido, seudónimo); otros derechos de propiedad intelectual (derechos de autor); o derechos de propiedad industrial (dibujo).

En resumen, el arbitraje puede pactarse para dirimir conflictos surgidos entre marcas y los nuevos depósitos y frente a otras prohibiciones relativas (derechos de autor y derechos industriales que no sean de marca).

Tras haber hecho esas aclaraciones, debemos considerar que el arbitraje tendrá como supuestos la identidad/ semejanza del signo con respecto a la marca anterior y la semejanza/ identidad de los productos y servicios. En esos casos,

---

<sup>476</sup> En conformidad con lo señalado por Gustavo Leonardos: «[...] la posibilidad de confusión para el consumidor se debe resolver en la misma dilución de la protección acordada en función de aquella señal de la que el propietario no se opuso, o por no haber objetado terminantemente el registro de una marca semejante. Incluso por la aplicación del principio de isonomía, el propietario de esa marca tendrá que aceptar el registro de futuras marcas, igualmente semejantes a aquella a la que se otorgó el consentimiento para registro, aunque fuera por la no objeción consolidada por el término del plazo.» LEONARDOS, GUSTAVO S. «*A perspectiva dos usuários dos serviços do INPI em relação ao registro de marcas sob a Lei 9.279/96*». Disponible en: <<http://www.llip.com/uploads/conteudo/110/1545485716.pdf>>. Accedido el: 15 feb. 2015.



por tratarse de un derecho privado, se pueden someter al arbitraje las controversias, sin que se corra el riesgo de atentar contra el interés público.

Cabe aclarar también que el árbitro (o árbitros) deberá analizar los supuestos mencionados teniendo en cuenta el riesgo de confusión o asociación motivado por la semejanza del signo y la identidad de los productos o servicios. Eso implica dos análisis. El primer análisis recae sobre los signos cotejados y el segundo, sobre los productos y servicios. De allí que el árbitro tenga que conocer los criterios de cotejo de marcas para llegar a una conclusión sobre el riesgo de confusión o asociación.

### **3.5 Plazo para recurrir al arbitraje**

A diferencia de España, en Brasil cabe plantear que no es razonable una previsión de arbitraje solo tras la resolución del órgano de registro. Esta posibilidad solo tiene sentido si su finalidad es la de ser una alternativa de la actividad administrativa de recurso<sup>477</sup>.

En el caso brasileño, hay que hacer algunas puntualizaciones relativas a la posibilidad de un arbitraje antes de la resolución del INPI-BR y durante el plazo que tiene para manifestarse el titular de la solicitud que recibió una oposición. Este caso ocurre después de la publicación de la solicitud de una marca, cuando un tercero concluye que existe una posibilidad de conflicto con el nombre de su empresa o con una marca suya. En ese caso, debe interponer la oposición directamente ante el órgano (INPI-BR) en el plazo, prescriptible, establecido por la ley (60 días).

En consecuencia, para hacer frente al elevado número de oposiciones presentadas, se defiende, en aras de favorecer a los administrados, la posibilidad

---

<sup>477</sup> Véase: LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas. Op. cit.*, 2002, pp. 513 y ss.

de un arbitraje firmado después de presentada la oposición, pues, al tener el laudo fuerza para cambiar la decisión del órgano, no tiene sentido que se prevea el arbitraje solamente después de que la oficina dicte su veredicto, cuando el laudo sea vinculante.

En realidad, si las partes pueden renunciar a la potestad del órgano por su voluntad, basándose en la ley, nadie podrá ser contrario a que el compromiso arbitral se firme después de presentada la oposición. Además, si a eso se agrega un cambio en la ley que estipule que a la Oficina cabrá solo el examen de oficio de las prohibiciones absolutas, no habría razón para que el arbitraje no se pueda pactar con anterioridad a la decisión de la oficina.

En resumen, para someterse al arbitraje, las partes deben dar su consentimiento y, si su voluntad es la de delegar a un tercero el análisis (lo que debe tener amparo en la ley), no hay por qué restringir el plazo para recurrir al arbitraje solo después de la decisión de la oficina. Así, se defiende que el arbitraje puede ser pactado tras la presentación de la oposición o como alternativa al recurso administrativo.

Para los casos de oposición, el arbitraje debe formularse dentro de los 30 días siguientes al término del plazo de 60 días para formular la oposición, cuando se conocerá(n) la(s) parte(s) contraria(s) a la solicitud del registro. Ese plazo se justifica por el hecho de que el convenio arbitral deberá ser suscrito por el titular del depósito y por el titular del derecho anterior que haya presentado la oposición y/o por todos los demás que hayan participado del proceso administrativo.

Por otro lado, el convenio arbitral, siendo una alternativa al recurso, se debe firmar en los 60 días previstos para la presentación del recurso oportuno y, en los casos en que se haya interpuesto recurso, la presentación del convenio arbitral firmado por las partes implica la desistencia al recurso. Sin embargo, si el recurso ya se hubiere resuelto, el acto es firme y el arbitraje no producirá

efectos. En este caso, estaríamos frente a la nulidad del registro, y la competencia de dictarla no es de los árbitros.

La opción por el arbitraje debe comunicarse al INPI-BR. Cabe subrayar que la exigencia se justifica por dos motivos: primero, para evitar que el órgano proceda a los demás trámites y, segundo, porque el órgano debe encargarse de la ejecución del laudo arbitral, incluso confiriéndole efectos *erga omnes* por medio de la publicación, concediendo (o no) la solicitud del registro (para los casos de arbitrajes tras oposición) o estimando o desestimando el recurso (para los casos de arbitrajes tras resolución de la oficina

### **3.6 Plazo para dictar el laudo**

Aunque se trate de un arbitraje especial, sigue siendo un arbitraje privado, razón por la cual debe regirse por la Ley n° 9.307/1996. Por esta ley, en su artículo 23°, la sentencia arbitral será dictada en el plazo estipulado por las partes y, frente al silencio de estas, el plazo para la presentación es de seis meses desde la institución del arbitraje o desde la sustitución del árbitro. De conformidad con el mismo artículo, se dispone también que las partes y los árbitros, de común acuerdo, podrán prorrogar el plazo estipulado.

### **3.7 Efectos del laudo arbitral sobre la resolución del órgano competente**

Una vez que el laudo arbitral sea firme, se debe comunicar al INPI-BR para su ejecución; y, cuando el laudo revoque la resolución dictada, se publicará la concesión/denegación en la RPI. Para los casos de arbitraje pactado con

anterioridad a la decisión de la oficina, el laudo tendrá el mismo efecto que la decisión del INPI-BR.

El laudo producirá efecto de cosa juzgada y la oficina estará obligada a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución, para que produzca efectos frente a terceros, lo que, en otras palabras, quiere decir que el laudo producirá efecto *erga omnes*. Los efectos son distintos a los de los laudos tradicionales, mientras que sus efectos se restringen a las partes (artículo 31 de la Ley n° 9.307/1996).

En razón de esa publicidad, no se debe afirmar que el arbitraje en el marco del procedimiento administrativo es confidencial; al contrario. Eso no significa que todos los datos estén sujetos al principio de la publicidad: solo se publicarán los mismos datos que se publican actualmente (nombre del titular de la solicitud, todos los datos relativos a la señal pretendida, número del proceso y, en caso de arbitraje, un extracto del fallo).

Otro punto que merece atención — y que no existe en Brasil — es el relativo a la suspensión del procedimiento de tramitación previsto en el artículo 26°.d de la Ley n° 17/2001 («La Oficina [...] podrá suspender el procedimiento de tramitación [...] a solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspensión pueda en este caso exceder de seis meses.»). Se establece para supuestos muy concretos y puede, incluso, solicitarse porque las partes se han sometido a un arbitraje.

Así, defendemos que, después de la comunicación de la Oficina acerca del acuerdo firmado por las partes para someterse al arbitraje, incluso para los casos de requerimiento de mediación, se publique la suspensión, a instancia de las partes, de las actuaciones del INPI-BR. En efecto, si se hace una modificación en la ley, habría que disponer acerca de esa posibilidad.

## 3.8 El arbitraje después de la resolución del órgano competente

Defendemos que el arbitraje puede ocurrir antes (tras la oposición) y después de la resolución de la Oficina que concedió o denegó la solicitud, pero en el plazo del recurso administrativo como una alternativa a él. Pero, distinto (y sencillo) es un arbitraje después de la resolución, sacando el efecto de un título otorgado por el Estado y que ya produjo efectos en la esfera del administrado. Así, pues, en aras de clarificar las consecuencias procederemos algunos apuntes en los epígrafes siguientes.

### 3.8.1 Nulidad absoluta y relativa de la marca

Por medio de la nulidad<sup>478</sup> se busca invalidar el registro (el título firme de concesión) frente a defectos intrínsecos del signo; es decir, cualquier concesión de una marca que entre en conflicto con las prohibiciones absolutas, antes expuestas será nula. Como lo prescribe la Ley brasileña, se puede solicitar la nulidad administrativa una vez transcurridos 180 días desde la concesión (arts. 168 y 169 de la Ley n° 9.279/1996) y puede ser de oficio, es decir, sin la manifestación o intervención del tercero, pues se funda en una ofensa a la Ley.

---

<sup>478</sup> Para Orozco Vanegas, «[...] la nulidad como concepto jurídico surge de la necesidad de distinguir niveles de imperfección de los actos jurídicos, los cuales han sido tradicionalmente definidos por la doctrina como: inexistencia e invalidez. La primera hace referencia a aquellos actos jurídicos que no alcanzan a cumplir con los requisitos mínimos para nacer a la vida jurídica y, por tanto, no producen ningún efecto». Y el autor agrega: «Pero como también existen ciertos actos que sí alcanzan a cumplir con esos requisitos mínimos, pero aún presentan deficiencia, la Ley les ha permitido a éstos nacer a la vida jurídica, pero con la carga u obligación de tener que responder por sus falencias, es decir que estos actos son “anulables” posteriormente por una autoridad judicial competente; declaración que implica el rompimiento de un vínculo existente. Pero mientras no sean objeto de tal declaración, siguen produciendo efectos jurídicos». OROZCO VANEGAS, J. D. «De las nulidades contractuales y el arbitramento en materia administrativa», en *Revista de Derecho: División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte*, n. 20, 2003, pp. 250-261.

Existe una fuerte tendencia a negar el arbitraje cuando se trata del procedimiento de nulidad, por más que se esté refiriendo a derechos privados. De esa forma, la discusión de la arbitrabilidad en esos temas se centra en la competencia exclusiva de los órganos judiciales y en los efectos del laudo.

La cuestión es si la nulidad (relativa) es una materia disponible y, en ese sentido, los particulares podrían elegir el arbitraje para eximir al Poder Judicial de la apreciación o si los efectos del laudo *inter partes* pudiera constituir un obstáculo a la arbitrabilidad. En el primer caso<sup>479</sup>, se puede decir que las controversias serían perfectamente arbitrables, incluso porque se trata de interés privado, lo que, en nuestra opinión, podría someterse a arbitraje con el argumento de que los árbitros también deben velar por el interés público general<sup>480</sup>. Acerca del segundo argumento, es decir, aquel que sostiene que un conflicto entre partes que se somete al arbitraje produce efectos *inter partes* frente a los efectos *erga omnes* producidos por la sentencia judicial, se puede señalar que no son pocos los intentos basados en el derecho comparado para superar tales obstáculos<sup>481</sup>.

Sin embargo, hasta que se tengan resultados concretos del arbitraje privado en marcas en el seno del procedimiento administrativo y mientras no existan estudios más profundizados, es razonable que esos casos permanezcan

---

<sup>479</sup> Los argumentos para justificar el arbitraje (nulidad relativa) serían los mismos (e, incluso, tendrían fuerza para cambiar la resolución de la oficina), puesto que la nulidad está basada en la infracción a una prohibición relativa. En tesis, la oficina procedería a la ejecución del laudo, en el mismo sentido del artículo 28.6 de la Ley nº 17/2001. Así, por analogía, se responde al otro argumento (efecto *inter partes*), pues en la medida en que, por ejemplo, el artículo 61.2 de la Ley nº 17/2001 concede fuerza de cosa juzgada a las sentencias, si interpretamos el artículo 28.6 tomando como referencia aquella norma, sería suficiente que la oficina procediese a la cancelación de la inscripción.

<sup>480</sup> RAMALHO ALMEIDA, R. *Arbitragem comercial internacional e ordem pública*. Renovar, Rio de Janeiro, 2005, p. 85.

<sup>481</sup> Ver: GANDÍA SELLENS, MARÍA ARÁNZAZU. *El arbitraje frente a los litigios internacionales en material de propiedad intelectual*. *Op. cit.*, 2014 y PERALES VISCASILLAS, M<sup>ª</sup> DEL PILAR. «Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia». *Op. cit.*, 2005, p. 71 y ss.

bajo la competencia del Poder Judicial, lo que no impide los arbitrajes privados, pero con efectos restringidos a las partes<sup>482</sup>. Además, en caso de proponerse un arbitraje en ese sentido, se debe tener en cuenta que se trata de actos administrativos que ya produjeron efectos en la esfera del administrado, a diferencia del acto que aún no se ha concretado.

Además, el ejercicio de la acción de nulidad no exime la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar. Y, en esos casos, por tratarse de un derecho disponible, es perfectamente arbitrable (véase el art. 40 de la Ley n° 17/2001), excluyéndose los efectos penales<sup>483</sup>. El Superior Tribunal de Justicia brasileño ya ha tenido oportunidad de manifestarse acerca de la indemnización debida al legítimo titular frente a la nulidad de la marca. En ese caso, por ejemplo, se destacó que el

[...] registro declarado nulo posee efectos *ex tunc*, y la indebida explotación comercial de una marca, cuyo registro fue declarado nulo por orden judicial en virtud de la violación, genera el deber de indemnizar los perjuicios efectivamente causados al titular de la marca que fue objeto de imitación<sup>484</sup>.

Por otro lado, con relación a las nulidades absolutas, cabe señalar que, por tratarse de situaciones que nunca tuvieron efectos en el ámbito jurídico, generalmente, son imprescriptibles. Tanto es así que la Ley n° 17/2001 recoge en su artículo 51.2 que la acción de nulidad absoluta es imprescriptible, mientras que, en Brasil, la ley dispone que, después del plazo de la nulidad administrativa, se podrá tutelar la acción de nulidad judicial, que prescribe en

---

<sup>482</sup> Por un análisis de esta cuestión, véase: GANDÍA SELLENS, MARÍA ARÁNZAZU. *El arbitraje frente a los litigios internacionales en material de propiedad intelectual*. Op. cit., 2014.

<sup>483</sup> En estos casos, el tercero infringió el derecho del legítimo titular y este soportó perjuicios está legitimado a demandar la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar. Y en estos casos, por tratarse de un derecho disponible es perfectamente arbitrable, tanto es así que existe la previsión en el artículo 40 de la Ley n° 17/2001, entendiéndose en este caso solamente las materias de libre disposición no siendo posibles las cuestiones de derecho penal puro, aunque sí podrían las consecuencias económicas que deriven del ilícito penal.

<sup>484</sup> BRASIL. STJ, REsp n° 125694/RJ.

cinco años contados desde la fecha de concesión del registro (artículos 173 y 174 de la Ley n° 9.279/1996).

No existen en la ley brasileña artículos respecto a las nulidades absolutas y las relativas. Las nulidades son tratadas en conjunto por la ley. Por lo tanto, se impone una interpretación de sus artículos para pronunciarse por la nulidad relativa<sup>485</sup>. En realidad, por tratarse de acción constitutiva negativa, el plazo es para la nulidad relativa, al mismo tiempo en que las nulidades absolutas no se convalidan jamás. De lo expuesto, se concluye que las nulidades absolutas están sometidas al monopolio del Estado y que su nulidad solo podrá declararla el Poder Judicial, quedando fuera de la órbita del arbitraje.

### 3.8.2 Caducidad

El pedido de caducidad es realizado por cualquier persona con legítimo interés, pero la caducidad solo se declarará si el titular no prueba el uso o justifica el desuso por razones legítimas. Así, al poseer un contrato de licencia de uso de la marca, este servirá, por ejemplo, de prueba de uso.

Para el presente estudio, cabe señalar que la caducidad solo la podrá decretar el órgano que concedió el título y es por eso que la acción queda

---

<sup>485</sup> En la nulidad relativa, se da por supuesta la colisión del signo registrado con otros signos u otros derechos, según lo expuesto en las prohibiciones relativas. Así, la acción busca anular el registro (el título firme de concesión) frente al conflicto del signo con otro, es decir, cualquier concesión de una marca que entre en conflicto con las prohibiciones relativas, antes expuestas, es susceptible de anulación. En la Ley española, pueden anularse las marcas cuando contravengan lo dispuesto en los artículos 6°, 7°, 8°, 9° y 10 de la Ley n° 17/2001. El plazo para interponer la acción de nulidad relativa es de cinco años en las dos leyes, pero, en la ley española, el plazo empieza a contarse desde el conocimiento —y la ley admite el uso de la marca posterior (artículo 52.2, Ley n° 17/2001)— y no desde la concesión de la propiedad, como ocurre en Brasil (artículo 174 de la Ley n° 9.279/1996). La ley española dispone que, si la solicitud del signo se hubiera efectuado de mala fe, la acción será imprescriptible. No se encuentra en la ley brasileña un supuesto semejante. Por otro lado, el Decreto-Ley n° 36/2003 dispone que el plazo es de 10 años desde la concesión de la propiedad (art. 266.4), siendo que los registros efectuados de mala fe la acción será imprescriptible. Hay, allende a esto, la disposición de la preclusión por tolerancia (art. 267 del Decreto-Ley n° 36/2003).



sometida al monopolio del Estado, es decir, no es objeto de análisis por el arbitraje. Además, todos los supuestos acerca de la arbitrabilidad de la nulidad se pueden aplicar a la caducidad, porque los efectos son los mismos, es decir, la caducidad retira del titular la propiedad. En la medida en que se decretó la propiedad, el objetivo es dejar sin efecto el título otorgado por el Estado y que ya produjo efectos en la esfera del administrado.

Además, la solicitud de la caducidad concretamente es solicitada por una empresa con interés en el uso del signo. En este sentido, en la medida que el interés es de un tercero, las partes interesadas podrían, en tesis, resolver el conflicto por un arbitraje.

Sin embargo, como se trata de retirar los efectos concedidos a la propiedad, el Estado no confiere autonomía para que las partes elijan el arbitraje. En este punto, queda claro el interés del Estado en mantener el control sobre algunos temas. Además, aunque el interés de mantener la propiedad sea del legítimo titular, al Estado cumple el deber de garantizar su correcto uso o de imponer sanciones (función social de la propiedad). Así, se pueden encontrar en la caducidad fundamentos de interés público, lo que excluye su apreciación por parte del arbitraje.

Por último, cabe señalar que, en los casos de indemnización por violación del derecho, excluyéndose los efectos penales, los efectos patrimoniales pueden ser objeto de arbitraje. El STJ se manifestó en el sentido de que, habiéndose constatado violación durante el período de vigencia del registro, la ulterior declaración de caducidad por falta de uso no invalida la solicitud de indemnización. En esos casos, siendo de interés de los interesados, los efectos patrimoniales pueden ser arbitrados<sup>486</sup>.

---

<sup>486</sup> BRASIL. STJ, *REsp 330175/PR*.

### **3.9 El sometimiento a un tercero imparcial: el árbitro**

Otra de las características del arbitraje, como medio alternativo de resolución extrajudicial de conflictos, es el sometimiento de la controversia a un tercero independiente (árbitro), pero elegible libremente por las partes, tanto en cuanto a su designación como en lo que respecta a la fijación del número de árbitros, siempre que se trate de un número impar.

De conformidad con la Ley n° 9.307/1996, «[...] puede ser árbitro cualquier persona capaz y que posea la confianza de las partes». Pero, como se estipula en el art. 14,

[...] están impedidos de funcionar como árbitros las personas que tengan, con las partes o con el litigio que les es sometido, algunas de las relaciones que caracterizan a los casos de impedimento o sospecha de jueces, y se les aplicará, en lo que fuere pertinente, los mismos deberes y responsabilidades, de acuerdo con lo previsto en el Código Procesal Civil.

Las partes podrán, de común acuerdo, establecer el proceso de elección de los árbitros o adoptar las reglas de un órgano arbitral institucional o entidad especializada, en los términos del § 3° del art. 13 de la Ley n° 9.307/1996. En todo caso, la regla central es la independencia con relación a las partes del conflicto de las personas o instituciones designadas como árbitros, como también su especialización.

Por eso, los examinadores que hayan participado de alguna etapa de la solicitud de registro de marcas están impedidos de actuar como árbitros.

Cumple añadir que, en los términos de la Ley n° 8.112, del 11 de diciembre de 1990 y en virtud de la función pública ejercida por los funcionarios públicos (tal como lo son los examinadores de marcas del INPI-BR), a ellos es prohibido ejercer cualquier actividad incompatible con el ejercicio del cargo o función y con el horario de trabajo (art. 117, XVIII de la Ley n° 8.112/1990). Por eso, y también en razón de la imparcialidad requerida a los árbitros y por ser

esta una prestación de servicio remunerada, los examinadores y los miembros de la DIRMA no podrán ser nombrados árbitros.

### 3.10 Arbitraje institucional – la probabilidad de que el CEPDI administre las controversias

El arbitraje institucional se caracteriza por la intervención de una institución especializada de carácter permanente a la cual las partes se dirigen para resolver su controversia<sup>487</sup>. Esa institución que administra cuenta con normativa propia, encargándose de todos los aspectos administrativos del procedimiento arbitral, asegurando que las notificaciones y comunicaciones se hagan tempestivamente y de forma adecuada y que los plazos establecidos en sus normativas sean observados<sup>488</sup>.

En contrapartida, el arbitraje *ad hoc* se refiere a aquellas situaciones en que las partes deciden, en razón de las peculiaridades del caso, desarrollar un conjunto de reglas que mejor se adapten a sus necesidades. En este caso, el arbitraje se lleva a cabo sin la intervención de aquellas instituciones y el tribunal arbitral es constituido por los árbitros designados por las partes. Por lo tanto,

---

<sup>487</sup> A título de ejemplo de arbitraje institucional en materia de propiedad intelectual, se puede poner mencionar el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Además de ese centro, existen otras instituciones reconocidas por su actuación, incluso en propiedad intelectual, como en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en la *American Arbitration Association*, etc. Algunos de los precedentes de la OMPI, por ejemplo, involucran conflictos de marcas brasileñas y dominio, como el registro abusivo del nombre de Embratel, Globo, Corinthians, Tigre. En este último caso, el Centro de la OMPI determinó que el nombre de dominio *tigre.com* se transfiera a la empresa del estado de Santa Catarina Tigre Tubos e Conexões. El dominio pertenecía a otro brasileño, Marcelo de Oliveira Fantine, que usaba el registro que obtuvo en *Network Solutions* para la *web* de su empresa *Web Services*. A pesar de que el registro se había hecho hacía más de nueve años, se entendió que la marca Tigre está registrada en Brasil desde 1961, siendo notoriamente conocida en el país. OMPI. «*Statistics*». Disponible en: <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

<sup>488</sup> MANTILLA-SERRANO, F. *Ley de arbitraje – una perspectiva internacional*, Iustel, Madrid, 2005, p. 117.

recibe esa denominación porque las partes, de común acuerdo, nombran los árbitros y administran ellas mismas el procedimiento arbitral<sup>489</sup>.

Sin duda, el CEDPI puede actuar, con las competencias de que dispone, en la administración de los futuros arbitrajes, al amparo de la ley, en los conflictos planteados en el seno del procedimiento administrativo de registro. Sin embargo, esa elección de las partes debe ser libre, es decir, no se debe exigir una vinculación obligatoria, como ocurre en el caso del INPI-PT.

Para estos casos, el CEDPI, tendrá que tener un reglamento de arbitraje que establezca que las partes tienen la libertad de nombrar los árbitros y, a falta de acuerdo entre las partes en cuanto a la elección u otro método deseado de nombramiento, el CEDPI proveerá la dirección electrónica para consulta de la lista de árbitros; esa lista podrá ser, a ejemplo de lo dispuesto actualmente en el reglamento de mediación, la lista de la OMPI para controversias relativas a derechos de la propiedad intelectual presentadas ante el INPI-BR.

## 4 ANTEPROYECTO DE LEY PROPUESTO

Considerando la técnica legislativa y en los términos del párrafo único del art. 59 de la CRFB/1988, que determina que una Ley Complementaria (LC) dispondrá sobre la elaboración, redacción, modificación y consolidación de las leyes, lo que hace la LC n° 95/1998, es imperioso, para que se presente una propuesta de modificación de la Ley n° 9.279/1996, su encuadre en la citada norma.

---

<sup>489</sup> MANTILLA-SERRANO, F. *Ley de arbitraje – una perspectiva internacional*. *Op. cit.*, 2005, p. 117. En las leyes, brasileña, española y portuguesa, respectivamente, encontramos artículos referentes al arbitraje institucional y *ad hoc* – artículo 13°, parágrafos 3° y 21° de la Ley n° 9.307/1996, artículo 14° de la Ley n° 60/2003 y art. 6° de Ley n° 63/2011.

Referida ley define el modo en el que se deben formular y el contenido del epígrafe, de la enmienda y del preámbulo, en sus arts. 4º, 5º y 6º. Dispone, por otro lado, sobre el contenido del artículo primero y relaciona los principios que rigen la elaboración legislativa en su art. 7º. Establece, asimismo, que la indicación de la vigencia de la ley se deberá expresar de forma tal que contemple un plazo razonable para que se tome amplio conocimiento de dicha vigencia, como también de la cláusula de revocación, que deberá indicar expresamente las leyes o disposiciones legales revocadas (arts. 8º y 9º).

Ante eso y teniendo en cuenta lo que se propone, o sea, la modificación de la Ley n° 9.279/1996, hay que considerar que tres son las formas prescritas por la LC n° 95/1998 para modificar las leyes: a) la reproducción integral en nuevo texto, b) la revocación parcial y, también, según el caso, c) la sustitución del dispositivo que se modificará en el propio texto que se modificará o d) el añadido de nuevo dispositivo.

La reproducción integral se recomienda en la hipótesis de que la modificación sea amplia, considerable; no es el caso de esta propuesta. La idea de modificación implica la de actualización, de ajuste de la ley, que, una vez modificada, seguirá componiendo el sistema normativo.

Cuando la modificación de una ley o reglamento implique la sustitución de alguno de sus dispositivos o la inclusión de uno nuevo, se deben observar las disposiciones del art. 12, III de la LC n° 95/1998.

De esa forma, para el caso de sustitución, se mantiene la numeración del dispositivo modificado, mientras, en el caso de inclusión, se prohíbe la reenumeración, ya sea de artículos o de las unidades de orden progresivamente superior formadas por ellos, como apartados, secciones, capítulos, títulos, libros o partes, debiendo, en ese caso, utilizarse el mismo número del artículo o de la unidad de aglutinación inmediatamente anterior, seguido de tantas letras

mayúsculas, en orden alfabético, como sean necesarias para identificar los añadidos.

Se admite la reordenación de las unidades en las que se desdobra el artículo, o sea, los párrafos, incisos, numerales e ítems, debiendo el dispositivo así modificado ser identificado solo una vez, al final, con las letras NR (que significan «nueva redacción»), entre paréntesis.

Así, a partir de lo que se trabajó a lo largo de la tesis y teniendo en cuenta el régimen jurídico antes propuesto, se pueden resumir los cambios, siguiendo la técnica legislativa pertinente, en la siguiente propuesta normativa.

### **ANTEPROYECTO DE LEY PROPUESTO PROYECTO DE LEY N.º, DE 2015**

Modifica la Ley n.º 9.279, del 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, para posibilitar la opción del arbitraje para dirimir conflictos oriundos de los depósitos de registro de marcas.

El Congreso Nacional decreta:

Art. 1º - El título de la Sección II del Capítulo I, Título III de la Ley n.º 9.279, del 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, pasa a regir con la denominación «*De las prohibiciones absolutas*».

Art. 2º - A la Sección II del Capítulo I, Título III de la Ley n.º 9.279, del 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, se añade la Sección II-A, denominada «*De las prohibiciones relativas*».

Art. 3º - El art. 124 de la Ley nº 9.279, del 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, pasa a regir con las siguientes modificaciones y con los arts. 124-A y 124-B, añadidos.

## **Sección II**

### **De las Prohibiciones Absolutas**

Art. 124. No son registrables como marca: (NR)

I - blasón, armas, medalla, bandera, emblema, distintivo y monumento oficiales, públicos, nacionales, extranjeros o internacionales, así como la respectiva designación, figura o imitación;

II - letra, guarismo y fecha, aisladamente, salvo cuando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expresión, figura, dibujo o cualquier otra señal contraria a la moral y a las buenas costumbres o que ofenda la honra o imagen de personas o atente contra la libertad de conciencia, creencia, culto religioso o idea y sentimiento dignos de respeto y veneración;

IV - designación o sigla de entidad u órgano público, cuando el registro no sea requerido por la misma entidad u órgano público;

V - señal de carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente descriptivo, cuando tenga relación con el producto o servicio que se quiera distinguir, o aquella empleada comúnmente para designar una característica del producto o servicio en cuanto a la naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o de prestación del servicio, salvo cuando revestidos de suficiente forma distintiva;

VI - señal o expresión empleada solo como medio de propaganda;

VII - colores y sus denominaciones, salvo si dispuestas o combinadas de modo peculiar y distintivo;

VIII - indicación geográfica o imitación que pueda causar confusión o señal que pueda falsamente inducir indicación geográfica;

IX - señal que induzca a falsa indicación en cuanto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio al que se destina la marca;

X - reproducción o imitación de cuño oficial, regularmente adoptada para garantía de estándar de cualquier género o naturaleza;

XI - nombre, premio o símbolo de evento deportivo, artístico, cultural, social, político, económico o técnico, oficial u oficialmente reconocido, así como la imitación que pueda inducir a confusión, salvo cuando autorizados por la autoridad competente o entidad promotora del evento;

XII - reproducción o imitación de título, póliza, moneda y *cédula* (papel) de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios, de los Municipios, o del país;

XIII - término técnico usado en la industria, en la ciencia y en el arte que tenga relación con el producto o servicio que se quiere distinguir;

XIV - dualidad de marcas de un solo titular para el mismo producto o servicio salvo cuando, en el caso de marcas de la misma naturaleza, se revistan de suficiente forma distintiva;

XV - la forma necesaria, común o vulgar del producto o de envoltorio o, también, aquella que no pueda disociarse de efecto técnico;

Párrafo único - Los elementos genéricos referidos en los incisos II, V, VII y XIII no serán considerados de uso exclusivo del solicitante en la composición de la marca, excepto cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso.

## **Sección II-A**

### **De las Prohibiciones Relativas**

Art. 124 - A. No son registrables como marca:

I - reproducción o imitación de elemento característico o diferenciador de título de establecimiento o nombre de empresa de terceros que puedan causar confusión o asociación con esas señales distintivas;



II - reproducción o imitación, en todo o en parte, aunque sea con añadido, de marca ajena registrada, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, que pueda causar confusión o asociación con marca ajena;

III - reproducción o imitación de señal que haya sido registrada como marca colectiva o de certificación por tercero, observado lo dispuesto en el art. 154;

IV - señal que imite o reproduzca, en todo o en parte, marca que el solicitante evidentemente no podría desconocer en razón de su actividad, cuyo titular tenga sede o domicilio en territorio nacional o en un país con el que Brasil mantenga acuerdo o con respecto al cual asegure reciprocidad de tratamiento, si la marca se destina a distinguir producto o servicio idéntico, semejante o afín, que pueda causar confusión o asociación con aquella marca ajena.

Art. 124 - B. Tampoco son registrables como marca:

I - nombre civil o su firma, nombre de familia o patronímico e imagen de terceros, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores;

II - seudónimo o apodo notoriamente conocidos, nombre artístico singular o colectivo, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores;

III - obra literaria, artística o científica, así como los títulos que estén protegidos por el derecho de autor y que puedan causar confusión o asociación, salvo con consentimiento del autor o titular;

IV - objeto que esté protegido por registro de diseño industrial de tercero;

Art. 4º - El art. 159 de la Ley nº 9.279, del 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, pasa a regir con la siguiente redacción:

Art.....  
.....

159º. Transcurrido el plazo de oposición o, si esta se interpone, finalizado el plazo de manifestación, se realizará el examen de las prohibiciones absolutas, durante el cual se podrán

formular exigencias que se deberán responder en el plazo de 60 (sesenta) días. (NR)

§ 1º .....

§2º .....

§ 3º El titular del derecho anterior y el nuevo solicitante podrán firmar acuerdo de coexistencia de marcas, declarando el consentimiento para el registro, excepto en los casos en el que señales sean idénticas o similares para bienes y servicios que sean idénticos o similares.

.....

Art. 5º - El § 2º del art. 212 de la Ley nº 9.279, del 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, pasa a regir con la siguiente redacción:

Art.....

§ 2º No cabrá recurso contra decisión que determine el archivo en definitivo de la solicitud de patente o de registro ni de la que concede la solicitud de patente o de certificado de adición. (NR)

.....

Art. 6º - A de la Ley nº 9.279, del 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial, pasa a regir con los arts. 212-A y 212-B, agregados al Capítulo I-A del Título VII.

## TÍTULO VII DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

### CAPÍTULO I-A DEL ARBITRAJE

212-A. Los interesados podrán someter a arbitraje los conflictos resultantes de las prohibiciones relativas previstas en los arts. 124-A y 124-B, surgidos con ocasión del procedimiento administrativo de registro de marcas.

§ 1º Podrán ser objeto de arbitraje los conflictos surgidos con ocasión del procedimiento administrativo de registro de marcas en relación a marcas notorias y renombradas.

§ 2º En ningún caso el arbitraje podrá versar sobre cuestiones referidas a la ocurrencia o no de defectos formales o a las prohibiciones absolutas previstas en el art. 124-A de esta ley.

§ 3º El convenio arbitral debe ser suscrito por el titular del depósito y por el titular del derecho anterior que haya presentado la oposición, por el titular del derecho anterior que haya dado causa a denegación de la solicitud de registro de marca y/o por los demás que hayan interpuesto recurso o hayan participado del proceso administrativo.

§ 4º Habiendo licenciatarios exclusivos inscritos con poderes especiales, estos pueden firmar el convenio.

§ 5º El convenio firmado por los interesados debe ser notificado al INPI en 30 días después de que transcurra el plazo de 60 días para formular la oposición o en los 60 días después de la decisión como alternativa al recurso administrativo.

§ 6º Los interesados podrán solicitar la suspensión de los procedimientos de tramitación por un plazo no superior a seis meses

§ 7º Suscrito el convenio y en cuanto subsista, no cabrá interponer recurso, declarándose la inadmisibilidad del mismo y, en igual medida, si interpuesto el recurso con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá como desistido.

212-B. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en la Ley nº 9.307/1996, que tendrá aplicación en todo lo no previsto por el presente Capítulo.

§ 1º El INPI procederá a realizar las actuaciones necesarias para ejecución del laudo arbitral firme, que deberá ser comunicado por las partes al INPI en el plazo de 6 meses contados desde la fecha de recepción de la notificación de la suscripción del convenio.

§ 2º Transcurrido este plazo, no procederá ejecutar el laudo arbitral.

Art. 6º Esta Ley entra en vigor a los ciento ochenta días contados desde su publicación oficial.

.....

Como se puede concluir, el anteproyecto de ley contempla la posibilidad de arbitraje en el marco de las prohibiciones relativas, excluyendo las cuestiones referidas a la concurrencia (o no) de defectos formales. Además, el anteproyecto de ley, siguiendo el régimen jurídico antes propuesto define

cuáles son las personas que deben suscribir el convenio. En consonancia con la legislación española, se establece la necesidad de que las partes presenten el convenio al INPI-BR. Sin embargo, a diferencia de España, se propusieron dos momentos en que los convenios se podrían firmar, a saber, tras la presentación de la oposición y antes de la decisión del INPI-BR; o después de la decisión, como alternativa al recurso administrativo.

Asimismo, es importante puntualizar que los interesados podrán solicitar la suspensión de los procedimientos de tramitación por un plazo no superior a seis meses, según el régimen jurídico anteriormente expuesto y con el objetivo de mantener la celeridad, una de las características de los arbitrajes. Siguiendo en la línea de la posibilidad — ya reglamentada — de mediación, es razonable, aunque escape al tema de la presente investigación, que la propuesta del anteproyecto de ley contemple la posibilidad de que las partes puedan requerir la suspensión de los trámites al firmar el compromiso de mediación o el convenio arbitral.

También siguiendo las disposiciones de la legislación española, se previó en el anteproyecto que el laudo firme producirá efectos de cosa juzgada y que el INPI-BR procederá a las actuaciones necesarias para la ejecución del laudo.

Como consecuencia de la investigación, se pudieron constatar algunas diferencias entre las leyes cotejadas que determinaron que, en el anteproyecto de ley, se concluyera por la necesidad de agregar otros cambios, también muy pertinentes, además de los relativos directamente al arbitraje.

El primero de ellos y que guarda relación con el arbitraje es el que dice respecto a las prohibiciones relativas y absolutas. Como se expuso anteriormente, la legislación brasileña trata en un solo artículo —art. 124— todos los casos (los concernientes a las prohibiciones absolutas y a las relativas). Con el objetivo de facilitar metodológicamente la proposición del arbitraje, el

anteproyecto de ley contempla la división del artículo 124 de la Ley n° 9.279/1996, tratando en la Sección II solo de las prohibiciones absolutas y, en la Sección II-A, de las prohibiciones relativas, que se repartirán, entonces, en dos artículos (arts. 124-A y art. 124-B).

Ese cambio se refleja en la proposición de que el examen de oficio con relación a las prohibiciones relativas sea retirado de la actual ley, razón por la cual se agregó la propuesta de cambio del art. 159 de la Ley n° 9.279/1996. Como consecuencia, se debe contemplar la previsión de recursos administrativos que todos los interesados (solicitante y oponente) puedan presentar para conferir al oponente la legitimación activa para la impugnación del acto administrativo que concedió la marca, retirándose la prohibición del art. 212, § 2° de la Ley n° 9.279/1996.

Por último, completando la idea de agregar la propuesta de cambios que se considera pertinente, se defiende la posibilidad del registro de señales que hayan adquirido su distintividad a partir de su uso, como también la posibilidad de que los usuarios pueden firmar acuerdos de coexistencia de marcas. Eso porque es corriente la posibilidad de superarse el obstáculo constituido por una oposición mediante un acuerdo entre el depositante y el oponente, razón por la cual es importante que se habilite a las partes para presentar, de común acuerdo, la solicitud de suspensión del procedimiento y, así, tener tiempo para negociar, en caso de mediación, o para dictar el laudo, en caso de que las partes opten por una mediación seguida de un arbitraje.



## CONSIDERACIONES FINALES

Son diversas las conclusiones a las que nos ha permitido llegar el estudio del arbitraje en el procedimiento administrativo del registro de marcas en Brasil a partir del análisis del ordenamiento brasileño en comparación con la previsión del arbitraje especial recogido en las leyes de España y en Portugal. Esas conclusiones serán resumidas en las siguientes líneas:

1. El derecho de protección de marcas, en Brasil, a diferencia de España y Portugal, está dispuesto como derecho fundamental y el derecho otorgado, subjetivo, consta entre los derechos y garantías fundamentales de la CRFB/1988. Sin embargo, una vez realizadas las ponderaciones y aunque se atribuya a las marcas el estatus de derecho fundamental —punto con el cual discordamos—, se trata de derechos patrimoniales disponibles, pues lo que se pone en jaque cuando se habla de un arbitraje no es el derecho constitucional a pedir protección, sino el ejercicio de ese derecho al hacer el registro y los conflictos derivados del ejercicio del derecho formativo generador (potestativo). Si, por su contenido patrimonial, los derechos son de libre disposición, entonces pueden también ser sometidos a arbitraje.

2. A partir de una revisión y comparación de las legislaciones, se demostró cómo está establecida la protección de las marcas en Brasil, España y Portugal. A pesar de que las leyes —Ley nº 9.279/1996, Ley nº17/2011 y Decreto-Ley nº 36/2003— tienen el mismo origen y muchas similitudes en cuanto a las previsiones de las señales que se pueden registrar como marca, en esas normas se da un tratamiento distinto en la interpretación de las

prohibiciones relativas y en lo que dice respecto a la potestad ejercida por la Oficina.

Mientras, en España, la Oficina no hace el examen de oficio de las prohibiciones relativas, Portugal y Brasil siguen haciéndolo de oficio. Portugal, sin embargo, indica la hipótesis, a partir de la práctica comparada de otros países, de suprimirlo.

España parte de la idea de que la protección de un derecho anterior exclusivo es del titular y no de la Oficina. Portugal, por su parte, aun haciendo el análisis de fondo, tiene una comprensión más amplia de la coexistencia de marcas y acepta los acuerdos, si estos fueron firmados por el titular del derecho anterior al amparo del Decreto-Ley nº 36/2003 (art. 243) y en la forma prevista en el TRIPS. Ambos países, por lo tanto, reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son privados, dejan a cargo de los titulares su defensa.

En España, es posible superar el obstáculo constituido por una oposición por medio de un acuerdo con el oponente y con el titular anterior que conduzca a la retirada de la oposición y a la adopción de medidas tendientes a evitar el riesgo de confusión, tales como la limitación de la solicitud a determinados productos o servicios y el compromiso de utilizar la marca solo para esos productos o servicios. Así, pueden coexistir registros de marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, pero destinados a ámbitos mercantiles distintos, lo que excluye el riesgo de confusión y/o asociación.

En Brasil, respecto a los acuerdos de coexistencia entre las partes, la política de la Oficina, al examinar el riesgo de confusión, es la de que dichos acuerdos pueden tenerse en cuenta como cualquier otro factor relevante, es decir, los acuerdos solo sirven como base en el análisis, pero no son vinculantes en absoluto para la Oficina. El argumento de que la Oficina no puede dejar de analizar los acuerdos se basa en su potestad y en el principio de la legalidad.



El hecho de que prohibiciones relativas y absolutas estén dispuestas en apartados distintos, además de facilitar, no justifica diferentes interpretaciones en cuanto a la presencia del interés público, plasmado principalmente en la protección del consumidor.

Por lo tanto, se concluye que, en España y en Portugal, al contrario de lo que sucede en Brasil, hay una primacía de la función jurídica de las marcas.

A partir de esas ponderaciones y de la constatación del escenario actual de la Oficina, se concluyó por la necesidad de que se realicen estudios en el sentido de suprimir el examen de oficio con relación a las prohibiciones relativas por parte de la Oficina de registro, ya que los titulares de los derechos anteriores pueden presentar oposiciones a la solicitud o anular el registro. No es demasiado repetir que no es razonable mantener una demanda que genera una alta carga al órgano, cuando, en realidad, la defensa debe partir de los particulares.

**3.** A partir de una revisión de las legislaciones, se demostró cómo está reglamentado el arbitraje en materia de marcas en España y Portugal. Quedó claro que, en Brasil — a diferencia de lo que se verifica en los ordenamientos de esos países —, no se dispone de ninguna previsión de procedimientos especiales en materia de marcas, ni siquiera en la Ley nº 9.279/1996, que regula los derechos y obligaciones en esa materia, o en la Ley del Arbitraje (Ley nº 9.307/1996).

Frente a la aceptación del arbitraje en Brasil en el ámbito privado, la propuesta de la investigación tenía como objetivo final proponer que su utilización se extienda a áreas especiales, como la relativa al derecho de marcas, en el marco del procedimiento administrativo de registro. Para contestar la cuestión de fondo de la investigación —¿ Es que se puede (o cómo se podría) aplicar el arbitraje en el procedimiento administrativo del registro de marcas en Brasil? —, se compararon las leyes que reglamentan el procedimiento de registro de marcas en Brasil, España y Portugal.

Se concluyó que, en la evolución del arbitraje, el instituto se convierte también en una alternativa a la tutela administrativa, lo que significa una expansión de la tutela arbitral privada pura a la tutela arbitral pública.

Mientras que, en España, se establece un arbitraje entre particulares con exclusión de la Administración (*arbitraje privado*) y para causales establecidas taxativamente, en Portugal, la Administración puede ser parte del arbitraje (*arbitraje administrativo en sentido estricto*). Uno solo prevé el arbitraje en los conflictos entre particulares, omitiendo el análisis sobre las prohibiciones absolutas y los defectos formales, por lo que el arbitraje se constituye en un auténtico sustituto a la tutela administrativa. En cuanto al segundo, permite el arbitraje con relación a las prohibiciones absolutas, siendo la Administración parte del procedimiento y el arbitraje, un sustituto jurisdiccional.

Por lo tanto, la arbitrabilidad de la materia en España se centra en las prohibiciones relativas, mientras, en Portugal, se extiende a las absolutas, lo que es motivado por su modelo de organización jurídica y que, según se pudo analizar, no encuentra respaldo ni en Brasil ni en España, en razón del control del Poder Judicial sobre los actos administrativos.

Ante ese escenario, se constató la dificultad de situar el arbitraje administrativo en sentido estricto en Brasil y que el arbitraje diseñado en el Decreto-Ley nº 36/2003 no tiene amparo en el marco del ordenamiento jurídico brasileño. Por eso, no se puede hablar de un arbitraje con relación a las prohibiciones absolutas o a los defectos formales, pues la Ley del Arbitraje brasileña (Ley nº 9.307/1996) prevé que las Administraciones Públicas solo podrán someterse al arbitraje materias que involucren derechos patrimoniales disponibles.

Además, quedan fuera del ámbito de los arbitrajes las nulidades (prohibiciones relativas y absolutas) y caducidades de los registros, aunque los argumentos para establecer ese arbitraje sean los mismos usados para defender

el arbitraje en el marco del procedimiento de registro con relación a las prohibiciones relativas. La diferencia radica en que, en las nulidades y caducidades, se trata de un acto jurídico perfecto que ya ha producido efectos sobre la esfera del administrado. Así, se defiende que, hasta que se presenten nuevos estudios en ese sentido y que los arbitrajes especiales tengan resultados concretos y positivos, deben quedar bajo la competencia del Estado.

Siguiendo en el análisis, se concluyó por la posibilidad de establecer un arbitraje privado voluntario en Brasil, solamente con relación a las prohibiciones relativas, pero, para hacer, se debe modificar la Ley n° 9.279/1996 en razón de la potestad de la Oficina. Ese arbitraje no sería un sustituto del Poder Judicial de naturaleza jurisdiccional, sino una alternativa a la tutela administrativa, no sustitutiva del procedimiento administrativo. Además, por ser un arbitraje privado, tendría los efectos del arbitraje ordinario.

En resumen, podrá admitirse el arbitraje a partir de un conflicto entre solicitudes de marcas, incluyendo los conflictos generados por una solicitud de marca que sea la reproducción o imitación de un nombre comercial de tercero (ya que estos no son contemplados en la Ley n° 9.279/1996) y los nuevos depósitos y frente a otras prohibiciones relativas (derechos de autor y dibujos industriales); o, también, entre marca notoria o renombrada y el nuevo signo que se pretende registrar.

Ese cambio pone a disposición de los administrados una posibilidad de hacer frente al enorme retraso en los procesos de registro, motivado por el régimen propuesto, siempre que sea de su voluntad, característica inherente del arbitraje y que no puede faltar, de conformidad con la CRFB/1988.

Además, por medio de la encuesta se pudo comprobar que los usuarios son receptivos a la idea del arbitraje y que están muy insatisfechos con el actual sistema y con el desmesurado retraso en los análisis de las solicitudes.

En función de lo expuesto y a pesar del fracaso de la previsión del arbitraje recogido en la Ley n° 17/2001, abogamos que, a pesar de la diferencia existente entre la estructura de la OEPM y la del INPI-BR, en Brasil existe la posibilidad de obtener buenos resultados mediante el arbitraje.

El plazo para recurrir al arbitraje puede iniciar después de presentada la oposición o como alternativa al recurso administrativo de registro, pues, si por la voluntad de las partes, se puede prescindir de la potestad del órgano, con amparo en la ley, nadie puede ser contrario a que el compromiso arbitral sea firmado después de presentada la oposición. En el actual escenario, no hay por qué poner en marcha un arbitraje solo como alternativa al recurso, ya que el laudo tendría fuerza para cambiar la decisión de la oficina.

Se concluye, entonces, que hace falta una política estatal en el sentido de apoyar el desarrollo del arbitraje en los temas más sensibles y cuando estén en juego derechos privados, como en el caso de los conflictos derivados de la solicitud de registro, razón por la cual, se presentó, al final, una propuesta de régimen jurídico para el arbitraje especial en Brasil, siguiendo las disposiciones de la legislación española con las adaptaciones al régimen brasileño, seguido de un anteproyecto de ley con los cambios necesarios para que se admita la posibilidad del arbitraje en marcas.

4. Como consecuencia de la investigación, se pudieron constatar algunas diferencias entre las leyes cotejadas, y, en el anteproyecto de ley, se concluyó por la necesidad de agregar otros cambios, también muy pertinentes y ya señalados, además de los relativos directamente al arbitraje, como la división del artículo 124 de la Ley n° 9.279/1996, la supresión del examen de oficio de las prohibiciones relativas, la posibilidad de firmar acuerdos de coexistencia de marcas, aceptación de registros de señales que hayan adquirido su distintividad a partir de su uso y de permitir recursos contra la concesión de los registros de marcas.

Asimismo, cabe agregar que la política estatal debe aumentar el esfuerzo de divulgación, entre los usuarios, de la existencia de la posibilidad de mediación, hoy ya prevista en el ámbito del INPI-BR, pero desconocida por el 90% de las empresas<sup>490</sup> y, quizá, en el futuro, de la del arbitraje.

Por último, se pudo comprobar, al buscar los datos para la encuesta, que existe actualmente un gran número de procesos pendientes de análisis, pero las empresas involucradas en ellos ya no existen más. Por eso, se concluye esta tesis señalando la necesidad de que el INPI-BR haga un estudio en ese sentido de forma tal que se pueda confirmar si esos depositantes tienen intereses y legitimidad para mantener las respectivas solicitudes de registro de marcas.

---

<sup>490</sup> Este dato se pudo comprobar por medio de la encuesta hecha entre las empresas que depositaron sus marcas entre los años de 2008 y 2012 y que recibieron oposición.



# REFERENCIAS

## BIBLIOGRAFIA CITADA

AGUILAR FILHO, ÉLIO AFONSO DE. *O atraso econômico y a matriz institucional brasileira – uma abordagem a partir de Douglass North y Raymundo Faoro*. Trabajo de Maestría, Universidade Federal do Paraná, 2004.

ALBUQUERQUE PEREIRA, I. «A ordem pública nas arbitragens conerciais internacionais», en: TIBURCIO, C. TIBURCIO; L.R. BARROSO (Org.). *O direito internacional contemporâneo*. Renovar, Rio de Janeiro, 2006, p. 525.

ALMEIDA, MÁRIO AROSO. *Teoria Geral do Direito Administrativo*. 2 ed. Almedina, Portugal, 2015 (versión ebook).

ANDRADE, JOSÉ CARLOS VIEIRA DE. *Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976*. Almedina, Coimbra, 2001, p. 109.

ARAGÃO, ALEXANDRE SANTOS DE. «A concepção pós-positivista do princípio da legalidade», en *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 236, abril/jun/2004, p. 51-64.

ARAUJO, N. *Contratos internacionais – autonomia da vontade, Mercosul e Convenções internacionais*. Renovar, São Paulo, 2004, p. 340.

ARROYO, D. F. «Relaciones Privadas Internacionales en el Mercosur y en la Unión Europea», en *IX Encuentro Internacional de Derecho de América del Sur*. Bolivia, 2000, p. 121-150.

BANDEIRA DE MELLO, C.A. *Curso de direito administrativo*. 20 ed. São Paulo, Malheiros, 2006, p. 366-367.

BARBOSA, DENIS BORGES: «Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marcas», en *Ensaios e estudos de Propriedade Intelectual*, 2014-2015. Volume I.

BARBOSA, DENIS BORGES. «*A Propriedade Intelectual como um direito de cunho internacional*». Disponible en:

<<http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/200/propriedade.html#signos>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

BARBOSA, DENIS BORGES. «*Nota sobre a categoria constitucional da “propriedade das marcas”*». Disponible en: <<http://denisbarbosa.addr.com/notamarca2.pdf>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

BARBOSA, DENIS BORGES. «*Notas sobre as noções de exclusividade e monopólio em Propriedade Intelectual*». Disponible en:

<<http://www.denisbarbosa.addr.com/monopolio.doc>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

- BARBOSA, DENIS BORGES. «*Revistando o tema da significação secundária*». Disponible en: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao\\_secundaria.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.
- BARBOSA, DENIS BORGES. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2008, p. 8.
- BARBOSA, DENIS BORGES. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2013, p. 484.
- BARBOSA, DENIS BORGES. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.
- BARBOSA, DENIS. *Yahoo grupos: propriedade intelectual*. [mensaje personal]. Mensaje recibido por e-mail <michelecopetti@hotmail.com> el 26 feb. 2008.
- BARBOSA, RUI. «Crime contra a propriedade industrial: ação penal, autores Meuron e Cia. y la Justiça Pública, réus Moreira y Cia.», en *Trabalhos jurídicos*. Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, 1984, v. 2, t. 1, p. 23-121.
- BARCELLOS, MILTON LUCÍDIO LEÃO. *As bases jurídicas da propriedade industrial e a sua interpretação*. Trabajo de Maestría. Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2006, p. 120.
- BARONA VILAR, S. «Fomento de las ADRS en España (Hacia un sistema de tutela plural del ciudadano que permita la desconflictivización y la búsqueda de la paz social)», en *Revista Seqüência*, nº 51, dez. 2005, p. 169-201.
- BARONA VILAR, S. «Introducción», en BARONA VILAR, S. (Coord.), *Comentarios a la ley de arbitraje* (Ley 60/2003, de 23 de diciembre). Civitas, Madrid, 2004, p. 58.
- BARONA VILAR, S. *Medidas cautelares en el arbitraje*. Aranzadi, Navarra, 2006, p. 59
- BARONA VILAR, S., *Solución extrajudicial de conflictos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 114 y ss.
- BEDAQUE, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS. *Efetividade do Processo e Técnica Processual*. Malheiros, São Paulo, 2010, p. 21.
- BENEGAS LYNCH (H), ALBERTO. «*Bienes públicos, externalidades y los free-riders: El argumento reconsiderado*». Disponible en: <<http://www.hacer.org/pdf/Bienes.pdf>>. Accedido el: 15 feb. 2015.
- BENTO DE FARIA, ANTONIO. *Das marcas de fabrica e de commercio e do nome commercial*. J Ribeiro dos Santos, Rio de Janeiro, 1906, p. 228.
- BERMEJO VERA, JOSÉ. «La resolución extrajudicial de conflictos», en *Ponencia presentada en el Congreso AEPDA*, febrero 2015. Disponible en: <<http://www.aepda.es/AEPDAadjunto-1155-La-resolucion-extrajudicial-de-conflictos-Prof-Bermejo-Vera.aspx>>. Accedido el: 15 julio de 2015.
- BOBBIO, NORBERTO. *Estado, governo e sociedade*. 4. ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1987, p. 26.
- BONACHERA VILLEGAS, RAQUEL. *Los arbitrajes especiales*. Civitas, Madrid, 2010, p. 40 y ss.
- BORGES BARBOSA, D. «*Signos distintivos*». Disponible en: <[www.denisbarbosa.addr.com/](http://www.denisbarbosa.addr.com/)>. Accedido el: 15 feb. 2015.
- BORRALO DE GOUVEIA, JOANA. [mensaje personal]. Mensaje recibido por e-mail <michelecopetti@gmail.com> el 06 ago. 2015.



BOUZA VIDAL, N. «La arbitrabilidad de los litigios en la encrucijada de la competencia judicial internacional y de la competencia arbitral», en *Revista Española de Derecho Internacional*, vol. LII, n. 2, 2000, p. 372.

BRASIL. «*Consejo Administrativo de Defensa Económica – CADE*». Disponible en: <<http://www.cade.gov.br/>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

BRASIL. «*Memorando de Entendimiento INPI/OMPI*». Disponible en: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/doc041.pdf>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

BRASIL. «*Proyecto de enmienda constitucional*». Disponible en: <<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/261223.pdf>>. Accedido el: 10 jul. 2015.

BRASIL. CNJ. «*Os 100 maiores litigantes 2011*». Disponible en: <[http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa\\_100\\_maiores\\_litigantes.pdf](http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf)>. Accedido el 15 jun. 2015.

BRASIL. CNJ. «*Relatório Justiça em Números*». Disponible en: <[ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica\\_em\\_Numeros/relatorio\\_jn2014.pdf](ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2014.pdf)>. Accedido el: 1 de jun. 2015.

BRASIL. INPI. «*Asesoría de Asuntos Económicos, BADEPI v2.0*». Datos fornecidos por medio del Servicio de Información al Ciudadano.

BRASIL. INPI. «*Base datos*». Disponible en: <<http://www.inpi.gov.br/>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

BRASIL. INPI. «*Estatísticas*». Disponible en: <<http://www.inpi.gov.br/estatisticas>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

BRASIL. INPI. «*Estatísticas*». Disponible en: <<http://www.inpi.gov.br/estatisticas>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

BRASIL. INPI. «*Proceso INPI-BR n° 52400.035599-2012-35 – Parecer Técnico INPI/CPAPD n° 001/2012*». Disponible en: <[http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2099/Parecer\\_n\\_01-2012\(CPAPD\)convivencia.pdf](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2099/Parecer_n_01-2012(CPAPD)convivencia.pdf)>. Accedido el: 15 oct. 2015.

BRASIL. MCTI. «*Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2012 – 2015: Balanço das Atividades Estruturantes 2011*». Disponible en: <[http://www.mct.gov.br/upd\\_blob/0218/218981.pdf](http://www.mct.gov.br/upd_blob/0218/218981.pdf)>. Accedido el: 15 ago. 2015.

BRASIL. MDIC. «*Planejamento estratégico integrado do sistema MDIC 2011-2014*». Disponible en: <[http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl\\_1406567639.pdf](http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1406567639.pdf)>. Accedido el: 15 ago. 2015.

BUGALLO MONTAÑO, BEATRIZ. *La protección jurídica del slogan publicitario en el derecho comparado*. Universidad de Montevideo, Montevideo, 2005, p. 116.

BURLANDY, PEDRO ARÊAS. «O modelo de atuação do INPI na resolução de conflitos em propriedade intelectual», en *Palestra proferida no Seminário Resolução Consensual de Conflitos Envolvendo Entes Públicos*. Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), Rio de Janeiro, 7 nov. 2013.

BUSTILLO BOLADO, ROBERTO O. «*Derecho Administrativo Español y solución extrajudicial de conflictos: entre el (razonablemente hermoso) mito y la (menos edificante de lo deseable) realidad*». Disponible en: <<http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-1162-Derecho-Administrativo-Espanol-y-solucion-extrajudicial-de-conflictos-Prof-Bustillo-Bolado.aspx>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

CABRAL DE MONCADA, LUÍS. «A arbitragem no Direito Administrativo; uma justiça alternativa», en *Revista O Direito*, Ano 2010, III.

CACHAPUZ, R. R. *Arbitragem: Alguns aspectos do processo e do procedimento na Lei 9.307/1996*. Editora de Direito, São Paulo, 2000, pp.78-82.

CAMPINOS, ANTÓNIO; COUTO GONÇALVES LUÍS (Coord.). *Código da Propriedade Industrial – Anotado*. Almedina, Portugal, 2015, p. 49.

CARMONA, C.A. *Arbitragem e processo: um comentário à Lei 9.307/96*. Malheiros, São Paulo, 1998, p. 19.

CARVALHO DE MENDONÇA, JOSÉ XAVIER. *Tratado de direito commercial brasileiro*. 2. ed. Vol. V, Livro III. Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1934, p. 216.

CASADO CERVIÑO, A. «Algunas reflexiones sobre El riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el derecho español y comunitario», en *Actas del derecho industrial y derecho de autor*. Tomo XXIII. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 27 e ss.

CASADO CERVIÑO, A. «Riesgo de confusión y riesgo de asociación entre las marcas en la jurisprudencia del TJCE y en las resoluciones de la OAMI», en R. GIMENO-BAYÓN COBOS (coord.). *Derecho de marcas: estudios sobre a nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*. Bosch, Barcelona, 2003, p. 113 e ss.

CASADO CERVIÑO, A. *Derecho de marcas y protección de los consumidores: el tratamiento del error del consumidor*. Tecnos, Madrid, 2000.

CASADO CERVIÑO, A. Y BORREGO CABEZAS, C. «El riesgo de confusión en la jurisprudencia comunitaria», en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo XIX. Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons, Madrid, 1998, p.170.

CASTRO, AMILCAR DE. *Direito internacional privado*. 5. ed. rev. e atual. Forense, Rio de Janeiro, 1999.

CELSE, AFFONSO. *Marcas industriaes e nome commercial*.: Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1888, p. 28, nota 1.

CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial - Vol. II - Tomo II*. Rev. e atual. por Newton Silveira y Denis Borges Barbosa. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, p. 153.

CERQUEIRA, JOÃO DA GAMA. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2 ed. Vol. II. Revista dos Tribunais, Rio de Janeiro, 1982, p. 759.

CERVERA, ENRIQUE GARCÍA-CHAMON; SOLER PASCUAL, LUIS ANTONIO; FUENTES DEVESA, RAFAEL. *Tratado práctico de propiedad industrial*. El Derecho, 2010. Disponible en: <Google Books>. Accedido el: 15 jul. 2015.

CHIJANE DAPKEVICIUS, D. *Derecho de marcas*. Editorial Reus, Madrid, 2007.

COMPARATO, F. K. «Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade», *Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, n. 7, 1988.

CONEJERO ROOS, et. al. (Coord.). *El arbitraje comercial internacional en Iberoamérica: Marco legal y jurisprudencial*. 1ª edición. Legis, Colombia 2009, p. 74.

COPETTI, MICHELE. *Afinidade entre marcas: uma questão de Direito*. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010.

COPETTI, MICHELE. *O direito de marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade*. Trabajo de maestría, Curso de Posgrado en Derecho/UFSC, Florianópolis, 2008.

CORDERO ÁLVAREZ, C. I. «El arbitraje comercial internacional y la litispendencia jurisdiccional», en *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, n. 40, 2007, pp. 141-180.

CORDÓN MORENO, F. *El arbitraje de derecho privado*. Aranzadi, Madrid, 2005, p. 29.

CORREA, CARLOS. *Acuerdo TRIPS: régimen internacional de la propiedad intelectual*. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, p. 87 y ss.

CORREIA BRITO, WLADIMIR AUGUSTO. «O contencioso administrativo: generalidades», en *Confluencias*, vol. 13, n. 2. PGSD-UFF, Niterói, noviembre de 2012, páginas 16 a 36.

COSTA NETTO, JOSÉ CARLOS. *Direito autoral no Brasil*. FTD, São Paulo, 1998.

CREMADES, BERNARDO. «El arbitraje en la doctrina constitucional española», en *Revista Internacional de Arbitraje*, n. 6, ene.-jun./2007. Disponible en: <[http://legal.legis.con.co/document.legis/el-arbitraje-en-la-doctrina-constitucional-espanola?documento=rarbitraje&contexto=rarbitraje\\_7680752a7d1d404ce0430a010151404c&vista=STD-PC#bflc16f194355944eedaa135aebf5ce1498nf9](http://legal.legis.con.co/document.legis/el-arbitraje-en-la-doctrina-constitucional-espanola?documento=rarbitraje&contexto=rarbitraje_7680752a7d1d404ce0430a010151404c&vista=STD-PC#bflc16f194355944eedaa135aebf5ce1498nf9)>. Accedido el: 15 ago. 2015.

CRUZ MIRAMONTES, R. «El arbitraje y su función en la aplicación de los principios sobre los contratos comerciales internacionales», en *Revista Latinoamericana de Derecho*, Año III, n. 5, 2006, pp. 85-96.

DAVID, R. *L'arbitrage dans le commerce international*. Económica, París, 1981, p. 9.

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO ALBERTO. «Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial», en *Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones*, 2014 (1). pp. 81-101. Disponible en: <<http://eprints.ucm.es/24500/1/PDeMiguelAsensio%20RACI%202014%201%20prot.pdf>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO ALBERTO. «Derecho imperativo y relaciones privadas internacionales». *Homenaje a Don Antonio Hernández Gil*, tomo III. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, pp. 2857-2882.

DESANTES, MANUEL. «Informe». Disponible en: <<http://ec.europa.eu/spain/pdf/informe-propiedad-industrial.pdf>>. Accedido el: 15 jun. 2015.

DI PIETRO, MARIA SYLVIA ZANELLA. *Direito Administrativo*. 28. ed. Atlas, São Paulo, 2015, p. 516.

DIMOULIS, DIMITRI. Elementos e problemas da dogmática dos direitos fundamentais, en SARLET, INGO WOLFGANG (Coord.). «*Jurisdição e direitos fundamentais*». Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2006, pp. 71-98.

DINIZ, MARIA HELENA. *Curso de direito civil brasileiro*, volume 4: Direito das coisas. 24ª ed. Saraiva, São Paulo, 2009, p. 343

DINIZ, MARIA HELENA. *Lei de introdução ao Código Civil interpretada*. Saraiva, São Paulo, 2005, p. 408.

DOLINGER, JACOB. *A evolução da ordem pública no direito internacional brasileiro*. UERJ, Rio de Janeiro, 1979, p. 40.

- DOLINGER, JACOB. *Direito internacional privado*. 5.ª ed. Renovar, São Paulo, 2000.
- DRNAS DE CLÉMENT, Z. «Las normas imperativas de derecho internacional general (*jus cogens*). Dimensión sustancial». Disponible en: <<http://www.acader.unc.edu.ar/m9internacionalpublico.htm>>. Accedido el: 1º de ago. de 2015.
- DUDKIEWICZ, MARCUS. Jefe del Centro de Defensa de Propiedad Intelectual del INPI-BR [mensaje personal]. Mensaje recibido por e-mail <[michelecopetti@gmail.com](mailto:michelecopetti@gmail.com)> el 20 jul. 2015.
- ESCARTÍN ESCUDÉ, VÍCTOR. «El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo». *Revista Aragonesa de Administración Pública*, núms. 39-40, Zaragoza, 2012, pp. 101-163.
- ESPAÑA. OEPM. «Estadísticas». Disponible en: <[http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Memorias\\_d\\_e\\_Actividades\\_y\\_Estadisticas/estadisticas/AAFF\\_ficha\\_OEPM\\_2014.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Memorias_d_e_Actividades_y_Estadisticas/estadisticas/AAFF_ficha_OEPM_2014.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.
- ESPLUGUES MOTA, C. (Coord.); BARONA VILAR, S.; HERNÁNDEZ MARTÍ, J. (Coord.): *Contratación internacional – doctrina, jurisprudencia, formularios y legislación*. 2 ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, p. 57.
- ESPLUGUES MOTA, C.; HARGAIN, D. *Derecho del Comercio Internacional – Mercosur – Unión Europea*. Réus y B & F, Montevideo, 2005.
- ESPLUGUES MOTA, C.; VERDERA SERVER, R.. «Artículo 9. Del convenio arbitral y sus efectos» en S. BARONA VILAR (Coord.), *Comentários a la ley de arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre)*. Civitas, Madrid, 2004.
- FÉRNANDEZ MASIÁ, ENRIQUE; HARGAIN, DANIEL. «Protección internacional de la propiedad industrial e intelectual», en MOTA, ESPLUGUES; HARGAIN, DANIEL. *Derecho del comercio internacional*. Euros, Buenos Aires, 2005, p. 171.
- FÉRNANDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS; ARENAS GARCÍA, RAFAEL; MIGUEL ASENSIO, PEDRO ALBERTO. *Derechos de los Negocios Internacionales*. 1 ed. Iustel, Madrid, 2007, p. 111.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 274.
- FERRAJOLI, LUIGI. *Los fundamentos de los derechos fundamentales*. Editorial Trotta, Madrid, 2001, p. 32
- FIORATI, J.J. «*Jus cogens*: as normas imperativas de direito internacional público como modalidade extintiva dos tratados internacionais». UNESP, São Paulo, 2002.
- FLORES, N. C. «Antagonismos da propriedade intelectual diante dos direitos humanos», en LEVENNHUSEN, R. B. *Temas sobre direitos humanos – estudos em homenagem a Vicente Barreto*. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009.
- FREITAS, JUAREZ. *O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais*. 4. ed. ref. e amp. Malheiros, São Paulo, 2009, p.364.
- FRIEDRICH, T. ANDRADE, I. P. «*Lei aplicável a contratos internacionais no Mercosul*». Disponible en: <<http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/dint/article/view/5560/4067>>. Accedido el: 10 feb. 2015.

- FRIEDRICH, T.S. *As normas imperativas de direito internacional público: jus cogens*, Fórum, São Paulo, 2004.
- FURTADO, L. *Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentários à nova legislação sobre marcas e patentes, Lei 9.279, de 14 de maio de 1996*. 1. ed. Livraria y Editora Brasília Jurídica, Brasília, 1996.
- FURTADO, LUCAS ROCHA. *Curso de Direito Administrativo*. 3 ed. Rev. Amp. Editora Forum, Belo Horizonte, 2012, p. 73.
- GAMA CERQUEIRA, J. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2 ed. Vol. II. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982, p. 929.
- GANDÍA SELLENS, MARÍA ARÁNZAZU. *El arbitraje frente a los litigios internacionales en material de propiedad intelectual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares*. Aranzadi, Navarra, 2014.
- GARCÍA PÉREZ, MARTA. «El arbitraje y la Constitución Española de 1978. Una reflexión desde el derecho público». Disponible en: <[http://ruc.udc.es/bitstream/2183/9170/1/comunicacions\\_10\\_Garcia\\_Perez\\_Marta\\_435-450.pdf](http://ruc.udc.es/bitstream/2183/9170/1/comunicacions_10_Garcia_Perez_Marta_435-450.pdf)>. Accedido el: 15 ago. 2015.
- GARCÍA PÉREZ, MARTA. «La justicia administrativa en tiempos de crisis. una apuesta por el arbitraje», en *AFDUC* 16, 2012, pp. 95-109.
- GARCÍA PÉREZ, MARTA. *Arbitraje y Derecho Administrativo*. Aranzadi, Navarra, 2011, p. 45.
- GIMENO OLCINA, LUIS. «Controversias de propiedad industrial ante la OEPM». Disponible en: <[http://www.oepm.es/comun/documentos\\_relacionados/Ponencias/68\\_TallerMediacionControversiasMaterialPI\\_7y8Abril\\_2014.pdf](http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/68_TallerMediacionControversiasMaterialPI_7y8Abril_2014.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.
- GONÇALVEZ, CARLOS ROBERTO. *Direito Civil Brasileiro*. Volume V, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 306.
- GONZALO QUIROGA, M. *Las normas imperativas y el orden público en el arbitraje privado internacional*. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001, p. 48 y ss.
- GORDILLO, AGUSTÍN. *El Acto Administrativo*. Tomo III. 10ª edición. FDA, Buenos Aires, 2011, p. II-2.
- GOUVEIA, JORGE BACELAR. *As Constituições dos Estados de Língua Portuguesa*. 4 ed. Almedina, Portugal, 2014 (versión ebook).
- GOYANES, M. *Tópicos em Propriedade Intelectual: marcas, direitos autorais, designs e pirataria*. Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, p. 12.
- GRAU, EROS ROBERTO. «Arbitragem e contrato administrativo», *Revista da Escola Paulista de Magistratura*, v. 3, n. 2, p. 49-58, jul./dic. 2002, p. 50.
- GRAU, EROS ROBERTO. *A ordem econômica na constituição de 1988: interpretação e crítica*. 2. ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1991.
- GRAU, EROS ROBERTO. *A ordem econômica na Constituição de 1988*. Malheiros, São Paulo, 2006, p. 203.
- GUSMÃO, JOSÉ ROBERTO D’AFFONSECA. *L’Acquisition Du Droit Sur La Marque Au Brésil*. Malheiros, São Paulo, 1998.
- GUSTAVO BINENBOJM. *Uma teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização*. Renovar, Rio de Janeiro, 2006.

GUSTIN, MIRACY BARBOSA DE SOUSA; DIAS, MARIA TEREZA FONSECA. *(Re)Pensando a Pesquisa Jurídica*. 2. ed. Del Rey, Belo Horizonte, 2006. 252 p.

HERNÁNDEZ G., JOSÉ IGNACIO: «El concepto de administración pública desde la buena gobernanza y el derecho administrativo global. Su impacto en los sistemas de derecho administrativo de la América Española», en *AFDUC* 16, 2012, pp. 197-223.

HIJELMO, IGNACIO GRANADO. «El arbitraje en derecho administrativo: algunas reflexiones sobre su fundamentación», en *Revista jurídica de Navarra*, n. 39, 2005, págs. 39-56. Disponible en: <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1341940>>. Accedido el: 01. Jun. 2015.

HUERGO LORA, ALEJANDRO. «El arbitraje en el derecho administrativo», en BARONA VILAR, SILVIA (Coord.). *Arbitraje y Justicia en el Siglo XXI*. Aranzadi, Madrid, 2007.

JUNIOR, DIDIMO AGAPITO. *Marcas de Fábrica*. B.L. Garnier Livreiro Editor, Rio de Janeiro, 1887, p. 2-3.

KINGSBURY, BENEDICT.; KRISCH, NICO; STEWART, RICHARD B. «El surgimiento del Derecho Administrativo Global». Traducción por Gisela Paris y Luciana Ricart, en *Revista de Derecho Público*, Bogotá, n. 24, p. 1-46, mar. 2010. Disponible en: <<http://iilj.org/GAL/documents/kingsburykrischstewart.2.pdf>>. Accedido el: 3 ago. 2015.

KINGSBURY, BENEDICT.; KRISCH, NICO. «Introdução: governança global e direito administrativo global na ordem legal internacional», en *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 261, p. 13-32, set./dic. 2012.

KUBRUSLY, JOSÉ CRISTÓVAM SAUÁIA; LOPES PONTES, MARIANA VERAS. «A contribuição do INPI para a resolução de conflitos envolvendo propriedade intelectual», en *Revista Brasileira de Arbitragem*, Ed. Especial, São Paulo, 2015, pp. 196-228.

LANDES, WILLIAM; POSNER, RICHARD. *A estructura económica del derecho de propiedad intelectual e industrial*. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, p. 219.

LEDESMA, JULIO. *Función social de las marcas de fábrica y de comercio*. Librería Jurídica, Buenos Aires, 1953.

LEMES, SELMA. «*Números mostram maior aceitação da arbitragem no Brasil*». Disponible en: <<http://www.conjur.com.br/2014-abr-10/selma-lemes-numeros-mostram-maior-aceitacao-arbitragem-brasil>>. Accedido el: 1º jun. 2015.

LEMES, SELMA. «*O papel do agente da propriedade industrial na América Latina e Caribe*». Disponible en: <[http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo\\_juri34.pdf](http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri34.pdf)>. Accedido el: 3 ago. 2015. Accedido el: 15 jul. 2015.

LEMES, SELMA. *Arbitragem na Administração Pública*. Quarter Latin, São Paulo, 2007.

LEONARDOS, GUSTAVO S. «*A perspectiva dos usuários dos serviços do inpi em relação ao registro de marcas sob a Lei 9.279/96*». Disponible en: <<http://www.llip.com/uploads/conteudo/110/1545485716.pdf>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

LOBATO, M. *Comentario a la Ley 17/2001 marcas*. Civitas, Madrid, 2002, p. 457.

LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO. «Infracciones internacionales de derechos de autor», en *Publicación conmemorativa XV Aniversario AAAML*. Disponible en:

- <[http://www.uaipit.com/files/publicaciones/1276858838\\_1273224021\\_AurelioLopezTarruellaInfraccionesDDAA.pdf](http://www.uaipit.com/files/publicaciones/1276858838_1273224021_AurelioLopezTarruellaInfraccionesDDAA.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.
- LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, AURELIO. «Las licencias de uso de bienes digitales: el difícil equilibrio entre los intereses de los titulares de los derechos y de los usuarios», en *Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche*, v. I, n. 2, marzo 2007, págs. 76-102.
- MANGE, FLAVIA FÓZ. *Processo arbitral transnacional: reflexões sobre as normas que regem os aspectos procedimentais da arbitragem*. Tesis Doctoral en Derecho Internacional y Comparado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
- MANTILLA-SERRANO, F. *Ley de arbitraje – una perspectiva internacional*. Iustel, Madrid, 2005. pp. 31-33.
- MARCO ARCALÁ, L. A. *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, p. 237 y ss.
- 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.
- MARTÍNEZ GARCÍA, E. *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.
- MEDAUAR, ODETE. *Direito Administrativo Moderno*. 14. ed. rev. y atual. Revista dos Tribunales, São Paulo, 2010, p. 409-410.
- MEIRELLES, H. L. *Direito administrativo brasileiro*. 28 ed. Malheiros, São Paulo, 2006, p. 145. CARVALHO FILHO, J. S. *Manual de direito administrativo*. 18 ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 92.
- MEIRELLES, HELY LOPES. *Direito Administrativo Brasileiro*. 29 ed. Editora Malheiros, São Paulo, 2004, p. 101.
- MELLO, CELSO ANTONIO BANDEIRA DE. *Curso de Direito Administrativo*. 17 ed. Editora Malheiros, São Paulo, 2004, p. 64.
- MENDES, LAURA SCHERTEL F. «Um Debate Acerca da Renúncia aos Direitos Fundamentais: Para um Discurso dos Direitos Fundamentais como um Discurso de Liberdade», en *Revista de Direito Público*, nº 13 – Jul-Ago-Set/2006.
- MEZZAROBA, O.; MONTEIRO, C. S. *Manual de metodologia da pesquisa no Direito*. Saraiva, São Paulo, 2004.
- MICHAELIS. «*Dicionário Online - Dicionários Michaelis – UOL*». Disponible en: <<http://michaelis.uol.com.br/>>. Accedido el: 15 jun. 2015.
- MONTERO AROCA, J.; ESPLUGUES MOTA, C. «Artículo 2. Materias objeto de arbitraje», en BARONA VILAR, S. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre)*. Civitas, Madrid, 2004, p. 103.
- MONTESINOS GARCÍA, A. *Arbitraje y nuevas tecnologías*. Aranzadi, Madrid, 2007.
- MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. «Arbitragem nos contratos administrativos», *Revista de Direito Administrativo*, n. 209, pp. 81-90, jul./set., 2007, p. 85.
- MOREIRA NETO, DIOGO DE FIGUEIREDO. «*Novos institutos consensuais da ação administrativa*», en *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, n. 231, p. 129-56, ene./mar. 2003, p. 146.
- NEGRÃO, T. Y GOUVÊA, J. R. *Código de Processo civil e legislação processual em vigor*. Saraiva, São Paulo, 2008, p. 455.

NORTH, DOUGLASS C. *Custos de transação, instituições e desempenho econômico*. Instituto Liberal, Rio de Janeiro, 1994, p. 21.

NORTH, DOUGLASS C. *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, Fondo de Cultura Económica, México, 2001.

OAMI. «*El riesgo de confusión y el riesgo de asociación del derecho de marcas del Benelux y El comunitario: nociones, interpretaciones y evolución*». Disponible en: <<http://oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Blondeel.pdf>>. Accedido el: 15 feb. 2015.

OLIVEIRA NETO, GERALDO HONÓRIO DE. *Manual de direito das marcas: aquisição propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra fraude e a concorrência desleal*. Pillares, São Paulo, 2007, p. 62.

OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO ALVARO. «*Princípios do contraditório e da ampla defesa*», en GOMES, CANOTILHO J.J.; MENDES, GILMAR FERREIRA; SARLET, INGO WOLFGANG; STRECK, LENIO LUIZ (Coord.) *Comentários à Constituição do Brasil*. Saraiva/Almedina, São Paulo, 2013, p. 432-437.

OLMO ALONSO, JESÚS DEL. *Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en Derecho Administrativo*. Tesis Doctoral. Departamento de Derecho Público, Universidad de Alcalá. Madrid, 2004.

OMPI. «*Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*». Disponible en: <[http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=283997](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283997)>. Accedido el: 15 jul. 2015.

OMPI. «*Experiencia del Centro de la OMPI*». Disponible en: <<http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

OMPI. «*Statistics*». Disponible en: <<http://www.wipo.int/amc/en/center/background.html>>. Accedido el: 15 jul. 2015.

OROZCO VANEGAS, J. D. «De las nulidades contractuales y el arbitramento en materia administrativa», en *Revista de Derecho: División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte*, n. 20, 2003, pp. 250-261.

ORTIZ-VILAJOS, JOSÉ MARÍA. *Tecnología y desarrollo económico en la historia contemporánea: estudio de las patentes registradas en España entre 1882 y 1935*. Ministerio de Industria y Energía, Madrid, 1999, pp. 50-60.

OTAMENDI, J. *Derecho de marcas*. 3. ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 86.

PALAO MORENO, G. «Artículo 26. Lugar del arbitraje», en S. BARONA VILAR (Coord.), *Comentarios a la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre)*, Civitas, 2004.

PAREJO ALFONSO, LUCIANO. «Algunas reflexiones sobre el “arbitraje administrativo” a propósito de la adecuación al nuevo procedimiento administrativo común del ordenamiento de la Comunidad Autónoma de Madrid», en *Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, número 1, 1999, pág. 20 y ss.

PERALES VISCASILLAS, M. P. «Arbitrabilidad de los derechos de la propiedad industrial y de la competencia», en *Anuario Justicia Alternativa*, nº 6, año 2005, Bosh Editor, p. 16.

PIAIA, THAMI COVATTI. «Instituições, organizações e mudança institucional: análises e perspectivas», en *Revista Justiça do Direito*, v. 27, n. 2, jul./dez. 2013 - p. 257-274.

PIMENTEL, L. O. ; DREYZIN DE KLOR, A. . «O sistema de solução de controvérsias do MERCOSUL». In: DREYZIN DE KLOR, ADRIANA; PIMENTEL, LUIZ OTÁVIO; KEGEL, PATRICIA LUIZA; BARRAL WELBER. (Org.). *O sistema de solução de controvérsias na*



OMC, *União Européia e Mercosul*. Fundação Konrad Adenauer, Rio de Janeiro, 2004, p. 143.

PIMENTEL, L. O. . «Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento», en WELBER BARRAL. (Org.). *Direito e desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento*. Singular, São Paulo, 2005, p. 289.

PLANCHADELL GARGALLO, ANDREA. «Especialidades procesales en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial», en *Eguzkilore*, número 21. San Sebastián, Diciembre 2007, pp. 145 – 161. Disponible en: <<http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/117082/Especialidades%20procesales.pdf?sequence=1>>. >. Accedido el: 21 oct. 2015.

PORTUGAL. «*Reglamento de Arbitraje (Arbitrare)*». Disponible en: <[https://www.arbitrare.pt/sub\\_regulamentos.php](https://www.arbitrare.pt/sub_regulamentos.php)>. Accedido el: 15 set. 2015.

PUGLIESE, ANTONIO CELSO FONSECA; SALAMA BRUNO MEYERHOF. «A economia da arbitragem: escolha racional e geração de valor», en *Revista Direito GV*, São Paulo 4(1) en-jun 2008, pp. 15-28.

RAE. «*Versão en línea*». Disponible en: <<http://lema.rae.es/drae/?val=actuar>>. Accedido el: 28 ago. 2015.

RAIGÓN, RAFAEL CASADO. *Notas sobre el ius cogens internacional*. Universidad de Córdoba, Córdoba, 1999, p. 60.

RAMALHO ALMEIDA, R. *Arbitragem comercial internacional e ordem pública*. Renovar, Rio de Janeiro, 2005, p. 85.

REALE, MIGUEL. «Crise da Justiça e Arbitragem», en *Revista de Arbitragem e Mediação*, ano 2, nº 5, abril-junho de 2005, p. 13.

RICCI, E. F. *Lei de Arbitragem brasileira*. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2004, pp. 19-68.

RODRÍGUEZ PORRAS, RAÚL. «*Práctica y funcionamiento de los sistemas de solución extrajudicial de controversias en el ámbito de la propiedad intelectual en España*». Disponible en:

<[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo\\_ace\\_9/wipo\\_ace\\_9\\_8.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_ace_9/wipo_ace_9_8.doc)>.

Accedido el: 15 julio 2015.

RODRÍGUEZ-ARANA, JAIME; ÁNGEL SENDÍN, MIGUEL. *Derecho Administrativo Español*. Tomo II. Netbiblo, La Coruña, 2009, p. 284.

SAN CRISTÓBAL REALES, SUSANA. «Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil», en *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, XLVI (2013) 39-62.

SÁNCHEZ LORENZO, SIXTO. «Derecho aplicable al fondo de la controversia en el arbitraje comercial internacional», en *Revista Española De Derecho Internacional - R.E.D.I.*, vol. LXI (2009), n. 1.

SANTOS, CAIO CÉSAR DE PÁDUA. «O papel da arbitragem na economia nacional: histórico e prognóstico», en *Revista de Arbitragem e Mediação Empresarial do GEArb*. Ano II – Número 2 – ene/jun 2015.

SCHMIDT, INGRID JENSEN. *Mediação de conflitos de marcas na esfera administrativa*. Trabajo de Maestría. Curso de Posgrado e investigación, Instituto Nacional da Propiedad Industrial, Rio de Janeiro, 2014, p. 132.

SMEND, RUDOLF. *Constitución y derecho constitucional*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.

SOARES, JOSÉ CARLOS TINOCO. *Marcas vs. nome comercial: conflitos*. Jurídica Brasileira, São Paulo, 2000, p. 14.

SOUCASSE MEDRANO, M. *Derecho de marcas*. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000.

SOUZA JÚNIOR, LAURO DA GAMA. «Sinal Verde para a Arbitragem nas Parcerias Público-Privadas: A Construção de um Novo Paradigma para os Contratos entre o Estado e o Investidor Privado», en *Revista do Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, v. 241, p. 124-167, jul/set 2005, p. 140.

STEINMETZ, WILSON ANTÔNIO. «Princípio da proporcionalidade e atos de autonomia privada restritivos de direitos fundamentais», en Silva, VIRGÍLIO AFONSO DA. (Org.). *Interpretación Constitucional*. 1. ed., 2. tiragem. Malheiros, São Paulo, 2007, p. 27-28.

STERSI DOS SANTOS, R.S. *Noções gerais da arbitragem*. Fundação Boiteux, Florianópolis, 2004.

STRENGER, I. *Contratos internacionais do direito*, 3. ed. LTr, São Paulo, 1998, p. 214.

TALAMINI, EDUARDO. *Arbitragem e PPP: Parcerias Público Privadas um Enfoque Multidisciplinar*. Revista dos Tribunales, São Paulo, 2005, p. 338.

TRAYTER, JUAN MANUEL. «El arbitraje de Derecho Administrativo», en *Revista de Administración Pública*, n. 143, Mayo-Agosto 1997.

VASQUEZ PALMA, M. F. «La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencias en derecho comparado y ubicación en el escenario legislativo chileno». *Revista Ius et Praxis, versión On-line*, n. 12 (1), 2006.

VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ, SANTIAGO. «El arbitraje y la propiedad intelectual». Disponible en: <<http://www.santiagovelazquezabogados.com/descarga/2.pdf>>. Accedido el: 15 jun. 2015.

VICENTE, DÁRIO MOURA (Coord.). *Lei de Arbitragem Voluntária Anotada*. 2 ed. Almedina, Coimbra, 2015, p. 1.

VITA, JONATHAN BARROS. «O desenvolvimento continuado de uma nova visão da interação entre a arbitragem e o poder público», en JOBIM, EDUARDO; MACHADO, RAFAEL BICCA (Coord.). *Arbitragem no Brasil: aspectos jurídicos relevantes.*: Quartier Latin do Brasil, São Paulo, 2008, p. 207.

WÜST ZIBETTI, F.. *A titularidade sobre os bens imateriais*. Trabajo de Maestría. Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008.

ZIPPELIUS, REINHOLD. *Teoria geral do Estado*. Trad. Karin Praefke-Aires Coutinho. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997.

## LEGISLACIÓN CITADA (BR/ES/PT)

### BRASIL

BRASIL. *Constitución Política del Imperio de Brasil del 25 de marzo de 1824*.

BRASIL. *Alvará de 28 del abril de 1809*.

BRASIL. *Alvará de 1 del abril de 1808*.

BRASIL. *Decreto n° 68.104, de 22 del enero de 1971*.

BRASIL. *Decreto n° 1.355, de 30 del diciembre de 1994*.

BRASIL. *Decreto n° 16.264, del 19 de diciembre de 1923.*  
 BRASIL. *Decreto n° 2.682, del 23 de octubre de 1875.*  
 BRASIL. *Decreto n° 75.572, del 8 de abril de 1975.*  
 BRASIL. *Decreto n° 1.263, del 10 de octubre de 1994.*  
 BRASIL. *Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988.*  
 BRASIL. *Resolución n° 84/2013, del 11 de abril de 2013.*  
 BRASIL. INPI. *Instrucción Normativa n° 23, del 09 de julio de 2013.*  
 BRASIL. INPI. *Instrucción Normativa n° 28, del 08 de noviembre de 2013.*  
 BRASIL. *Ley n° 10.406, del 10 de enero de 2012.*  
 BRASIL. *Ley n° 8.934, del 18 de noviembre de 1994.*  
 BRASIL. *Ley n° 9.784, del 29 de enero de 1999.*  
 BRASIL. *Ley n° 9.610, del 19 febrero de 1998.*  
 BRASIL. *Ley 9.307, del 23 de septiembre de 1996.*  
 BRASIL. *Ley n° 8.078, del 11 de septiembre de 1990.*  
 BRASIL. *Ley n° 9.279, del 14 de mayo de 1996.*  
 BRASIL. *Ley n° 9.609 del 19 febrero de 1998.*  
 BRASIL. *Decreto n° 18.871, del 13 de agosto de 1929.*  
 BRASIL. *Decreto n° 4.719, del 4 de junio de 2003.*  
 BRASIL. *Ley n° 8.112, del 11 de diciembre de 1990.*

## **ESPAÑA**

ESPAÑA. *Constitución Española de 1978.*  
 ESPAÑA. *Ley n° 60, del 23 diciembre de 2003.*  
 ESPAÑA. *Ley de enjuiciamiento civil n° 1, del 07 de enero de 2000.*  
 ESPAÑA. *Ley n° 22, del 11 noviembre de 1987.*  
 ESPAÑA. *Ley n° 36, del 5 de diciembre de 1988.*  
 ESPAÑA. *Ley n° 17, del 7 de diciembre de 2001.*  
 ESPAÑA. *Ley n° 20, del 7 de julio de 2003.*  
 ESPAÑA. *Ley n° 30, del 26 de noviembre de 1992.*  
 ESPAÑA. *Ley n° 24, del 24 de julio de 2015.*

## **PORTUGAL**

PORTUGAL. *Ordenanza n.° 1046, del 15 de septiembre de 2009.*  
 PORTUGAL. *Decreto-Ley n° 36, de 05 de marzo 2003.*  
 PORTUGAL. *Ley n° 15, de 22 de febrero de 2002.*  
 PORTUGAL. *Constitución de la República Portuguesa.*

## **LEGISLACIÓN CITADA (Otros Países)**

ARGENTINA. *Código Procesal Civil y Comercial de La Nación.*  
 ARGENTINA. *Ley n° 22.362, del 2 de enero de 1981.*

CUBA. *Reglamento del Decreto-Ley n° 203/2000, de marcas y otros signos distintivos.*

ECUADOR. *Ley de Propiedad Intelectual de Ecuador (Codificación 2006-013).*

FRANCIA. *Código Civil.*

FRANCIA. *Código de la Propiedad Intelectual Francés.*

FRANCIA. *Código de la Propiedad Intelectual.*

MÉXICO. *Ley de Propiedad Industrial, del 27 de junio de 1991.*

MÉXICO. *Ley Federal del Derecho de Autor, del 24 de diciembre de 1996.*

PARAGUAI. *Ley n° 1.879, del 24 de abril de 2002.*

PARAGUAY. *Ley n° 1.294 del 6 de agosto de 1998.*

URUGUAY. *Código General del Proceso.*

URUGUAY. *Ley n° 17.011, del 25 de septiembre de 1998.*

USA. *United States Code Title 35.*

VENEZUELA. *Ley Arbitraje Comercial del 07 de abril de 1998.*

VENEZUELA. *Ley n° 25.227, del 10 de diciembre de 1956.*

## **DOCUMENTOS REGIONALES, COMUNITARIOS E INTERNACIONALES**

CAN. *Decisión n° 486, del 14 de septiembre de 2000.*

CE. *Directiva n° 89/104/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988.*

CE. *Reglamento n° 40/94/CE del 20 de diciembre de 1993.*

MERCOSUR. *Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUL, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.*

OMC. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement (TRIPS).*

OMPI. *Arreglo de Madrid y el Protocolo.*

OMPI. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.*

OMPI. STC. *Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas.*

UNCITRAL. *Ley Modelo de la UNCITRAL (1985).*

## **JURISPRUDENCIA CITADA BRASIL**

BRASIL. STJ. REsp n° 1251647.

BRASIL. STJ. MS n° 11308/DF.

BRASIL. STJ. REsp n° 904.813/PR.

BRASIL. STF. MS n° 23789/PE.

BRASIL. STF. AgRgSEC n° 5206.

BRASIL. STJ. REsp n° 429.570/GO.

BRASIL. STJ. REsp n° 1251647.

BRASIL. STJ. REsp n° 606.345/RS.

BRASIL. STJ. REsp n° 612.439/RS.

BRASIL. STJ. MS n° 11308/DF.

BRASIL. STJ. REsp n° 904.813/PR.

BRASIL. TRF2. *Apelação Cível* nº 2010.51.01.803242-7.  
 BRASIL. TRF2. *Apelação Cível* nº 98.02.05185-3.  
 BRASIL. TRF2. *Apelação Cível* nº 2011.51.01.803631-0.  
 BRASIL. STJ. REsp nº 125694/RJ.  
 BRASIL. STJ. REsp nº 330175/PR.  
 BRASIL. STJ. REsp nº 949.514.  
 BRASIL. STJ. *Sentença Estrangeira Contestada* nº 4.213 - GB.  
 BRASIL. TJSP. *Agravo de Instrumento* nº 0226078-33.2012.8.26.0000.  
 BRASIL. TJSP. *Agravo Regimental* nº 0226078-33.2012.8.26.0000/50000.

## ESPAÑA

ESPAÑA. STC nº 103/1999.  
 ESPAÑA. STS nº 1378/1996.  
 ESPAÑA. STS nº 2988/2006.  
 ESPAÑA. STS nº 335/2004.

## OTRAS DECISIONES

OAMI. *Decisión nº 2013-3 del Presidium de las Salas de Recurso de 5 de julio de 2013 relativa a la solución amistosa de litigios.*  
 U.S. SUPREME COURT. *Mitsubishi v. Soler Chrysler-Plymouth*, 473 U.S. 614 (1985).

## BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARÍA

AAKER, D.A. *Construindo Marcas Fortes*. Elsevier, São Paulo, 2007.  
 ALBUQUERQUE PEREIRA, I. «A ordem pública nas arbitragens comerciais internacionais», en Tiburcio, C. Tiburcio; L.R. Barroso (Org.). *O direito internacional contemporâneo*, Renovar, Rio de Janeiro, 2006.  
 ARIÑO ORTIZ, GASPAS. *Economía y Estado: Crisis y reforma del sector público*. Madrid: Marcial Pons, 1993.  
 ASCHERMANN CORRÊA, L. C. «Arbitragem: uma solução inteligente». Disponible en: <[www.camsantiago.com/html/archivos/espanol/articulos/Articulo\\_2\\_agosto\\_2002.doc](http://www.camsantiago.com/html/archivos/espanol/articulos/Articulo_2_agosto_2002.doc)>. Accedido el: 10 ago. 2015.  
 BARBOSA, D. *Marca: a mais importante das propriedades intelectuais*. Disponible en: <[denisbarbosa.addr.com/104.doc](http://denisbarbosa.addr.com/104.doc)>. Accedido el: 10 jul. 2015.  
 BARBOSA, DENIS BORGES. «Domínio Público e Patrimônio Cultural», en Adolfo, L.G.S.; Warchowicz, M. (Coor.) *Direito da propriedade intelectual*, Curitiba, Juruá, 2006, p. 113-164.  
 BARCELOS FERNANDES, M.B. *Laudos arbitrais estrangeiros – reconhecimento e execução: teoria e prática*. Juruá, Curitiba, 2003.  
 BARONA VILAR, S. «Líneas generales y principios configuradores de la nueva Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil española». Disponible en: <<http://www.judicium.it/archivio/barona1.html>>. Accedido el: 10 mar. 2015.

- BARRAL, WELBER, REIS, GERALDO. «Globalização e o novo marco regulatório do comércio internacional: a inserção brasileira», en *Ensaio FEE*, ano 20, n. 1, 1999, p. 179-208.
- BARRAL, WELBER. *Dumping e comércio internacional*. Forense, Rio de Janeiro, 2000.
- BERTONE, L.E. Y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales*. 2. ed. Tomo II. Heliasta, Buenos Aires, 2003.
- BITTAR NEVES, F. «*Aspectos gerais da Arbitragem*». Disponible en: <<http://www.camarb.con.br/artigos/artigo3.htm>>. Accedido el: 25 mar. 2015.
- BORGES BARBOSA, D. «*Signos distintivos*». Disponible en: <[www.denisbarbosa.addr.con/](http://www.denisbarbosa.addr.con/)>. Accedido el: 15 feb. 2015.
- BORGES BARBOSA, D.; NUNES BARBOSA, A. B. «*Nota sobre Propriedade Intelectual e Concorrência na América do Sul*». Disponible en: <<http://denisbarbosa.addr.con/sul.doc>>. Accedido el: 15 feb. 2015.
- BOSCO LEE, J.B. *Arbitragem Comercial Internacional nos países do Mercosul*. Juruá, Curitiba, 2003.
- BRICALL, JOSEP M<sup>a</sup>. *Introducción a la economía*. Ariel, Barcelona, 1981.
- BULGARELLI, W. *Direito Comercial*. Atlas, São Paulo, 1986.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. *Derecho de las patentes de invención*. 2ed. Buenos Aires: Heliasta, 2004, v.1 e v.2.
- CADORI, ALUÍZIA APARECIDA. A gestão do conhecimento aplicada ao processo de transferência de resultados de pesquisa de instituições federais de ciência e tecnologia para o setor produtivo: processo mediado pelo núcleo de inovação tecnológica. Tesis Doctoral, Posgrado en Ingeniería y Gestión del Conocimiento. Universidade Federal de Santa Catarina, 2013. 465 p.
- CALLAN, BÉNÉDICTE; CERVANTES, MARIO. «*Background Paper: Managing Intellectual Property Rights from Public Research*», en TIP Workshop Room Document n. 5, December, Paris, 2000, OECD.
- CANOTILHO, J.J. G. *Direito constitucional e teoria da constituição*. Almedina, Lisboa, 1998.
- CARRIL, C. *A alma da marca Petrobras: significado e potencial comunicativo*. Anhembi Morumbi, São Paulo, 2004.
- CARVALHO FILHO, J. S. *Manual de direito administrativo*. 18 ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007.
- CASTELLI, T. *Propriedade Intelectual: o princípio da territorialidade*. Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 162.
- CCI. *Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional*. Disponible en: <[http://cbar.org.br/PDF/ICC\\_regulamento\\_espanhol.pdf](http://cbar.org.br/PDF/ICC_regulamento_espanhol.pdf)>. Accedido el: 10 mar. 2015.
- COASE, R. *El problema del costo social*. Disponible em <[www.eumed.net](http://www.eumed.net)> Accedido el: 15 feb 2015.
- COLOMA, G. *Análisis económico del Derecho. Privado y regulatório*. Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2001.
- COOTER, R; ULEN, T. *Derecho y Economía*. Fondo de Cultura Económica, 1998.
- CORREA, C. M. *Intellectual property rights, the WTO and developing countries: the ADPIC agreements and policy options*. Malaysia, Third World Network, 2000.

- COUTO GONÇALVES, L. M. *Manual de direito industrial: patentes, marcas, concorrência desleal*. Almedina, Coimbra, 2005.
- COUTO GONÇALVES, L. M. *Função distintiva da marca*. Almedina, Coimbra, 1999.
- DEMSETZ, H. «Hacia una teoría de los derechos de propiedad», en *American Economic Review*, mayo de 1967. Disponível em <[www.eumed.net](http://www.eumed.net)> Accedido el: 15 feb 2015. (Tradutor: não identificado).
- DENICOLI SCHMIDT, L. «Princípios aplicáveis aos sinais distintivos», en PINHEIRO JABUR, W.; PEREIRA SANTOS, M. J. *Propriedade intelectual: sinais distintivos e tutela judicial e administrativa*. Saraiva, São Paulo, 2007.
- EICHIN-AMARAL, P. «Arbitragem internacional em propriedade intelectual», en *Revista Brasileira de Arbitragem*, Síntese, Porto Alegre, 2004.
- ENGELBERG, E. *Contratos internacionais do Comercio*. 2. ed. atual. Atlas, São Paulo, 1997.
- FABBRI MORO, M.C. «Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei nº 9279/1996 e nos acordos internacionais», en *Revista dos Tribunais*, São Paulo, 2003.
- FERREIRA LEMES, S. «A arbitragem doméstica e arbitragem internacional», en *Jornal Valor Econômico*, São Paulo, Caderno Legislação & Tributos, p.E-2, mar. 2003.
- FERREIRA LEMES, S. M. «Arbitragem em propriedade intelectual – instituições arbitrais». Disponível en: <[http://www.camaradearbitragemsp.org.br/documentos/arbproin\\_bidcacb.pdf](http://www.camaradearbitragemsp.org.br/documentos/arbproin_bidcacb.pdf)>. Accedido el: 15 jul. 2015.
- FERREIRA, B. Marcelo «Sommer deixa definitivamente sua marca». Disponível en: <<http://www.bitsmag.com.br/2007013055/bits-madrugada/marcelo-sommer-deixa-definitivamente-sua-marca.html>>. Accedido el: 15 jul. 2015.
- GABRIEL DOMINGUES, D. *Marcas e expressões de propaganda*. Forense, Rio de Janeiro, 1984.
- GALLOUX, J.C. *Droit de la propriété industrielle*. Dalloz, Paris, 2000.
- GIMENO SENDRA, V.: *Introducción al derecho procesal*. 3ª ed. Colex, Madrid, 2005.
- GONÇALVES NETO, A. A. *Direito de empresa: comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil*. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007.
- GONZÁLEZ-BUENO, C. *Marcas notorias y renombradas: en la ley y la jurisprudencia*. La Ley, Madrid, 2005.
- GONZALEZ, MANUEL J.; PEREZ, AMÉLIA; et. Al. *Introducción a la Economía*. Pearson Educación, Madrid, 2004.
- GOYANES, M. *Tópicos em Propriedade Intelectual: marcas, direitos autorais, designs e pirataria*. Rio de Janeiro, Editora Renovar, 2007.
- JACKSON, JOHN H. *The World Trading System*. Cambridge, MIT, 1997.
- LAFER, CELSO. *A reconstrução dos direitos humanos - um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
- LAPIEDRA ALCAMÍ, R. *La intervención judicial en la adopción de medidas cautelares en el arbitraje comercial internacional*. Tesis Doctoral, Universidad de Valencia, 2003.
- LEVÉQUÊ, FRANÇOIS; MÉNIÈRE, YANN (2004) *The economics of patents and copyright*, Disponível en: <<http://www.cerna.enspm.fr>>. Accedido el: 15 feb. 2015.
- LORCA NAVARRETE, A. M. *Algunas propuestas sobre el tratamiento metodológico del convenio arbitral en el Proyecto de Ley de Arbitraje*. Disponível en: <[www.laley.net](http://www.laley.net)>. Accedido el: 15 feb. 2015.

LORCA NAVARRETE, A.M. *La naturaleza jurídica del arbitraje*. Disponible en: <[http://www.servilex.con.pe/arbitraje/colaboraciones/naturaleza\\_arbitraje.php](http://www.servilex.con.pe/arbitraje/colaboraciones/naturaleza_arbitraje.php)>.

Accedido el: 15 jul. 2015.

MARQUEZ ALURRALDE, M. «Régimen del dominio inmaterial», en *La Ley*, Buenos Aires, 2003.

MARTÍNEZ MEDRANO, G. «*La protección de las marcas de hecho*», en *La Ley*, Buenos Aires. Disponible en: <La Ley 2006-A, 987>. Accedido el: 01 feb. 2015.

MENDES; L. «*Um debate acerca da renúncia aos direitos fundamentais: para um discurso dos direitos fundamentais como um discurso de liberdade*». Disponible en: <<http://201.38.128.50/ojs/index.php/direitopublico/article/viewFile/261/295>>. Accedido el: 02 jun. 2015.

MIRANDA DE ALMEIDA, A. *A união do empresariado e dos poderes institucionais brasileiros deram suporte à criação da Lei Marco Maciel*, Disponible en: <[http://www.servilex.con.pe/arbitraje/colaboraciones/congreso\\_cuba.php](http://www.servilex.con.pe/arbitraje/colaboraciones/congreso_cuba.php)>. Accedido el: 17 jul. 2015.

MIRANDA, P.. *Tratado de direito privado*. 1 ed. 60v. v. 17. Bookseller, Campinas, 2002.

MONTEAGUDO, M. *La protección de la marca renombrada*. Civitas, Madrid, 1995, p. 50.

MONTERO AROCA, J. [et.al]. *Derecho jurisdiccional I*. 12ª ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 319.

NIEVA FENOLL, J. «Las materias inseparablemente unidas a aquellas sobre las que las partes no tienen poder de disposición», en *Anuário Justicia Alternativa*, nº 3, ano 2002. Bosch, Barcelona, 2002.

O'CALLAGHAN, X. «El riesgo de confusión en la doctrina del tribunal supremo», en *Cuadernos de derecho judicial*, Tomo IX. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004.

OLIVEIRA ASCENSÃO, J. *Direito autoral*. 2 ed. Renovar, Rio de Janeiro, 1997.

OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO ALVARO. «Princípios do contraditório e da ampla defesa», en GOMES, CANOTILHO J.J.; MENDES, GILMAR FERREIRA; SARLET, INGO WOLFGANG; STRECK, LENIO LUIZ (Coord.) *Comentários à Constituição do Brasil*. Saraiva/Almedina, São Paulo, 2013, p. 432-437.

PACON, A.M. «Implicaciones de TRIPS en el derecho de marcas», en ARACAMA ZORRAQUIN, E.; G. CABANELLAS DE LAS CUEVAS. (Dir.) *Derecho de marcas*. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999.

PEDRO DOMINGUES, L.M. «A função da marca e o princípio da especialidade», en *Direito Industrial*, vol. IV. Almedina, Coimbra., 2005, p. 447-496.

PEREZ, C. *Signos da marca: expressividade e sensorialidade*. Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2004.

PIMENTEL, L.O. «*MERCOSUR : propriedade intelectual, novidades. Marca de alto renome no Brasil*», en *Decita*, Zavalía, Buenos Aires, n. 03.2005.

PIMENTEL, L.O. *Las funciones del derecho mundial de patentes*, Advocatus, Córdoba, Argentina, 2000.

PIMENTEL, L.O. *Propriedade Intelectual e Universidade: Aspectos Gerais*, Florianópolis, Fundação Boiteux, 2005.

PINTO COELHO, J.G. *Marcas comerciais e industriais*. Lisboa, 1922.



- POSNER, R. A. «*Creating a legal framework for economic development*». Disponible en: <<http://www.worldbank.org/research/journals/wbro/obsfeb98/pdf/article1.pdf>>. Accedido el: 15 jul. 2015.
- RODRÍGUEZ-CANO, A.B. *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*. Aranzadi, Madrid, 2002.
- ROSSANI GARCEZ, J. M. «Arbitrabilidade no Direito brasileiro e internacional», en *Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e da Arbitragem*, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2001.
- RUIZ LANCINA, M. J. *El arbitraje en la ley de marcas: ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas*. Disponible en: <<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%20Mercantil/200505-3256925310511141.html>>. Accedido el: 10 out. 2015.
- SILVA CARVALHO, A. *Marca comunitária: os motivos absolutos e relativos de recusa*. Coimbra, Portugal, 1999.
- SILVA, A.S. *Acesso à justiça e arbitragem: um caminho para a crise do judiciário*. Manole, São Paulo, 2005.
- STERSI DOS SANTOS, R. S. *Mercosul e arbitragem internacional comercial: aspectos gerais e algumas possibilidades*, Del Rey, 1997.
- STIGLITZ, JOSEPH E. *Microeconomía*. 2ed. Barcelona: Ariel, 2003.
- TINOCO SOARES, J.C. *Caducidade do registro da marca*. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1984.
- TINOCO SOARES, J.C. *Marcas vs. Nome comercial: conflitos*. Jurídica Brasileira, São Paulo, 2000.
- UZCÁTEGUI, A. «*As marcas de certificação e suas particularidades*». Disponible en: <[http://web.ula.ve/cjuridicas/gpi/documentos/marcas\\_certificacion.pdf](http://web.ula.ve/cjuridicas/gpi/documentos/marcas_certificacion.pdf)>. Accedido el: 20 feb. 2015.
- XUELONG, P. «*Semiotic Analysis of the Trademark Law*». Disponible en: <<http://www.bartonbeebe.com/documents/Peng%20Sem%20Analysis.pdf>>. Accedido el: 15 feb. 2015.
- ZACCHI, S. «Exame simplificado provocou um aumento de recursos ao INPI», en *Valor Econômico*, São Paulo, 09 feb. 2015.



## ANEXO I - PROHIBICIONES ABSOLUTAS

### a) Los signos no susceptibles de representación gráfica

Ley nº 17/2001	Ley nº 9.279/1996	Decreto-Ley nº 36/2003
Artículo 4. 1. Se entiende por marca todo signo <i>susceptible de representación gráfica</i> que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.	Artículo 122 - Son susceptibles de registro como marca las <i>señales distintivos visualmente perceptibles</i> , no comprendidas en las prohibiciones legales.	Artículo 222.1 – 1 – La marca puede ser constituida por una señal o un conjunto de <i>señales susceptibles de representación gráfica</i> , especialmente palabras, incluyendo nombres de personas, dibujos, letras, números, sonidos, la forma del producto o del respectivo envase, siempre y cuando sean adecuados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

## b) Los que carezcan de carácter distintivo, meramente descriptivos y técnicos

Ley n° 17/2001	Ley n° 9.279/1996	Decreto-Ley n° 36/2003
<p>Artículo 5.1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:</p> <p>a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.</p> <p>c) Los que carezcan de carácter distintivo.</p> <p>d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.</p> <p>d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. [...]</p> <p>2. Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.</p>	<p>Artículo 124. No son registrables como marca:</p> <p>II – letra, número arábigo/romano y fecha, aisladamente, <i>salvo cuando revestidos de suficiente forma distintiva</i>;</p> <p>VI – señal de carácter genérico, necesario, común, vulgar o simplemente descriptivo, cuando tenga relación con el producto o servicio que se pretende distinguir, o aquella empleada comúnmente para designar una característica del producto o servicio en cuanto a la naturaleza, nacionalidad, peso, valor, calidad y época de producción o de prestación del servicio, <i>salvo cuando revestidas de suficiente forma distintiva</i>;</p> <p>VIII – colores y sus denominaciones, <i>salvo las dispuestas o combinadas de modo peculiar y distintivo</i>;</p> <p>XVIII – término técnico usado en la industria, en la ciencia y en el arte, que tenga relación con el producto o servicio que se pretende distinguir.</p> <p>XX – dualidad de marcas de un solo titular para el mismo producto o servicio, salvo cuando, en el caso de marcas de la misma naturaleza, se vistieran de suficiente forma distintiva.</p>	<p>Artículo 223. Excepciones</p> <p>1 – No satisfacen las condiciones del artículo anterior:</p> <p>a) Las marcas desprovistas de cualquier carácter distintivo;</p> <p>c) Las señales constituidas, exclusivamente, por indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época o medio de producción del producto o de brindar el servicio, u otras características de los mismos;</p> <p>d) Las marcas constituidas, exclusivamente, por señales o indicaciones que se hayan tornado usuales en el lenguaje corriente o en los hábitos leales y constantes del comercio;</p> <p>e) Los colores, <i>salvo</i> si se combinan entre sí o con gráficos, palabras u otros elementos de forma peculiar y distintiva.</p> <p>2 – Los elementos genéricos referidos en los incisos a), c) y d) del número anterior que entren en la composición de una marca no serán considerados de uso exclusivo del requirente, excepto cuando, en la práctica comercial, las señales hayan adquirido eficacia distintiva.</p>

**c) Forma impuesta por la naturaleza del propio producto**

**o por aquella que no pueda ser dissociada de efecto técnico**

Ley nº 17/2001	Ley nº 9.279/1996	Decreto-Ley nº 36/2003
<p>Artículo 5.1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:</p> <p>e) Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto.</p>	<p>Artículo 124 – No son registrables como marca:</p> <p>XXI – la forma necesaria, común o vulgar del producto o de acondicionamiento o, aquella que no pueda ser dissociada de efecto técnico.</p>	<p>Artículo 223.º</p> <p>Excepciones</p> <p>1 – No satisfacen las condiciones del artículo anterior:</p> <p>b) Las señales constituidas, exclusivamente, por la forma impuesta por la propia naturaleza del producto, por la forma del producto necesaria a la obtención de un resultado técnico o por la forma que confiera un valor sustancial al producto.</p>

**d) Contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas**

**costumbres**

Ley nº 17/2001	Ley nº 9.279/1996	Decreto-Ley nº 36/2003
<p>Artículo 5.1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:</p> <p>f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.</p>	<p>Artículo 124. – No son registrables como marca:</p> <p>III – expresión, figura, dibujo o cualquier otra señal contraria a la moral y a las buenas costumbres o que ofenda la honra o imagen de personas o atente contra libertad de conciencia, creencia, culto religioso o idea y sentimiento dignos de respeto y veneración.</p>	<p>Artículo 238. – Fundamentos de recurso del registro</p> <p>4 – También se rechaza el registro de una marca que contenga en todos o algunos de sus elementos:</p> <p>b) Señales con elevado valor simbólico, especialmente símbolos religiosos, <i>salvo autorización</i>;</p> <p>c) Expresiones o figuras contrarias a la ley, a la moral, al orden público y a las buenas costumbres.</p>

**e) Signos que inducen al público a interpretar mal la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicios**

Ley nº 17/2001	Ley nº 9.279/1996	Decreto-Ley nº 36/2003
<p>Artículo 5.1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:</p> <p>g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.</p> <p>h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas.</p>	<p>Artículo 124. No son registrables como marca:</p> <p>IX – indicación geográfica, su imitación susceptible de causar confusión o señal que pueda falsamente inducir indicación geográfica;</p> <p>X – señal que induzca la falsa indicación en cuanto al origen, procedencia, naturaleza, calidad o utilidad del producto o servicio a que la marca se destina;</p> <p>XII – reproducción o imitación de señal que haya sido registrada como marca colectiva o de certificación por tercero, observado lo dispuesto en el artículo 154;</p> <p>XII – reproducción o imitación de señal que haya sido registrada como marca colectiva o de certificación por tercero, observado lo dispuesto en el art. 154;</p>	<p>Artículo 223</p> <p>Excepciones</p> <p>1 – No satisfacen las condiciones del artículo anterior:</p> <p>c) Las señales constituidas, exclusivamente, por indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época o medio de producción del producto o servicio brindado, u otras características de los mismos;</p> <p>Artículo 238. Fundamentos de recurso del registro</p> <p>4 – También se rechazará el registro de una marca que contenga en todos o algunos de sus elementos:</p> <p>d) Señales que sean susceptibles de inducir el público a error, especialmente sobre la naturaleza, calidad, utilidad o procedencia geográfica del producto o servicio a que la marca se destina.</p>

## f) Los que reproduzcan signos oficiales

Ley nº 17/2001	Ley nº 9.279/1996	Decreto-Ley nº 36/2003
<p>– No podrán registrarse como marca los signos siguientes:</p> <p>i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización;</p> <p>j) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 (<i>ter</i>) del Convenio de París.</p> <p>k) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 <i>ter</i> del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.</p>	<p>Artículo 124 – No son registrables como marca:</p> <p>I – escudo, armas, medalla, bandera, emblema, distintivo y monumentos oficiales, públicos, nacionales, extranjeros o internacionales, así como la respectiva designación, figura o imitación;</p> <p>IV – designación o sigla de entidad u órgano público, cuando no requerido el registro por la propia entidad u órgano público;</p> <p>XIII – nombre, premio o símbolo de evento deportivo, artístico, cultural, social, político, económico o técnico, oficial u oficialmente reconocido, así como la imitación susceptible de crear confusión, <i>salvo cuando autorizados</i> por la autoridad competente o entidad fiscal del evento;</p> <p>XIV – reproducción o imitación de título, póliza, moneda y <i>cédula</i> de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios, de los Municipios o del país.</p>	<p>Artículo 238 – Fundamentos de recurso del registro</p> <p>4 – También se rechazará el registro de una marca que contenga en todos o algunos de sus elementos:</p> <p>a) Símbolos, blasones, emblemas o distinciones del Estado, de los municipios o de otras entidades públicas o particulares, nacionales o extranjeras, o emblema y la denominación de la Cruz Roja, o de otros organismos semejantes, así como cualquier señal contemplada por el artículo 6º <i>ter</i> del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, <i>salvo autorización</i>;</p> <p>5 – También se rechazará el registro de una marca que sea constituida, exclusivamente, por la Bandera Nacional de la República Portuguesa o por algunos de sus elementos.</p> <p>6 – También se rechazará el registro de una marca que contenga, entre otros elementos, la Bandera Nacional en los casos en que sea susceptible de:</p> <p>a) Inducir el público a error sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios a que se destina;</p> <p>b) Llevar al consumidor a suponer, equivocadamente, que los productos o servicios provienen de una entidad oficial;</p> <p>c) Inducir al no respeto o al no prestigio de la Bandera Nacional o de alguno de sus elementos.</p>





## ANEXO II - PROHIBICIONES RELATIVAS

### a) Derechos de personalidad, derechos intelectuales y derechos industriales

Ley nº 17/2001	Ley nº 9.279/1996	Decreto-Ley nº 36/2003
<p>Artículo 9. – Otros derechos anteriores.</p> <p>1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:</p> <p>a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.</p> <p>b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.</p> <p>c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.</p>	<p>Artículo 124 – No son registrables como marca:</p> <p>XV – nombre civil o su firma, nombre de familia o patronímico e imagen de terceros, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores;</p> <p>XVI – seudónimo o apellido notoriamente conocido, nombre artístico singular o colectivo, salvo con consentimiento del titular, herederos o sucesores;</p> <p>XVII – obra literaria, artística o científica, así como los títulos que estén protegidos por el derecho autoral y sean susceptibles de causar confusión o asociación, salvo con consentimiento del autor o titular;</p> <p>XXII – objeto que esté protegido por registro de dibujo industrial de tercero.</p>	<p>Artículo 239 – Otros fundamentos de rechazo: 1– Constituye también fundamento de rechazo de registro de marca:</p> <p>c) La infracción de otros derechos de propiedad industrial;</p> <p>d) El empleo de nombres, retratos o cualquier expresión o figuración sin que haya sido obtenida autorización de las personas a que respecten y, siendo ya fallecidos, de sus herederos o parientes hasta el 4º grado o, aunque haya sido obtenida, induzcan al no respeto o no prestigio de aquellas personas;</p> <p>b) La infracción de derechos de autor.</p>

## b) Protección de las marcas anteriores

Ley nº 17/2001	Ley nº 9.279/1996	Decreto-Ley nº 36/2003
<p>Artículo 6 – Marcas anteriores.</p> <p>1. No podrán registrarse como marcas los signos:</p> <p>a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.</p> <p>b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.</p> <p>2. Por marcas anteriores, se entenderá a los efectos del apartado 1:</p> <p>a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías:</p> <p>i) marcas españolas;</p> <p>ii) marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España;</p> <p>iii) marcas comunitarias.</p> <p>b) Las marcas comunitarias registradas que, con arreglo a su Reglamento, reivindiquen válidamente la antigüedad de una de las marcas mencionadas en los puntos i) y ii) de la letra a), aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.</p> <p>c) Las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a condición de que sean finalmente registradas.</p> <p>d) Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean «notoriamente conocidas» en España en el sentido del artículo 6° bis del Convenio de París.</p>	<p>Artículo 124. – No son registrables como marca:</p> <p>XIX – reproducción o imitación, en todo o en parte, aunque con añadido, de marca ajena registrada, para distinguir o certificar producto o servicio idéntico, semejante o afín, susceptible de causar confusión o asociación con marca ajena.</p>	<p>Artículo 239°. – Otros fundamentos de rechazo.</p> <p>1 – Constituye también fundamento de rechazo del registro de marca:</p> <p>a) La reproducción o imitación, en todo o en parte, de marca anteriormente registrada por otros para productos o servicios idénticos o afines, que pueda inducir a error o confusión al consumidor o que comprenda el riesgo de asociación con la marca registrada;</p> <p>Artículo 245. Concepto de imitación o usurpación.</p> <p>1 – La marca registrada se considera imitada o usurpada por otra, en todo o en parte, cuando, acumulativamente:</p> <p>a) La marca registrada tenga prioridad;</p> <p>b) Sean ambas destinadas a señalar productos o servicios idénticos o afines;</p> <p>c) Tengan tal semejanza gráfica, figurativa, fonética u otra que induzca fácilmente al consumidor a error o confusión, o que implique un riesgo de asociación con marca anteriormente registrada, de forma que el consumidor no las pueda distinguir sino después de examen atento o confrontación.</p> <p>2 – A efectos del inciso b) del nº 1:</p> <p>a) Productos y servicios que se incluyan en la misma clase de la clasificación de Niza pueden no ser considerados afines;</p> <p>b) Productos y servicios que no se incluyan en la misma clase de la clasificación de Niza pueden ser considerados afines.</p> <p>3 – Se considera imitación o usurpación parcial de marca el uso de cierta denominación de fantasía que forme parte de marca ajena anteriormente registrada.</p>

### c) Protección de los nombres comerciales

Ley nº 17/2001	Ley nº 9.279/1996	Decreto-Ley nº 36/2003
<p>Artículo 7. – Nombres comerciales anteriores.</p> <p>1. No podrán registrarse como marcas los signos:</p> <p>a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.</p> <p>b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.</p> <p>2. A los efectos de este artículo, se entenderá por nombres comerciales anteriores:</p> <p>a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen. b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.</p>	<p>Artículo 124 – No son registrables como marca:</p> <p>V – reproducción o imitación de elemento característico o diferenciador de rótulo de establecimiento o nombre de empresa de terceros, susceptible de causar confusión o asociación con estas señales distintivas.</p>	<p>Artículo 239 – Otros fundamentos de rechazo.</p> <p>2 – Cuando invocado por reclamación, constituye también fundamento de rechazo:</p> <p>a) La reproducción o imitación de firma, de denominación social y <i>de otras señales distintivas</i> o apenas parte característica de las mismas que no pertenezcan al requirente, o que este no esté autorizado a usar, si es susceptible de inducir al consumidor a error o confusión.</p>



## **ANEXO III – RESUMEN DE LOS CASOS PRESENTADOS AL ARBITRARE**

En este anexo se presenta un resumen de los casos sometidos al Arbitrare y analizados en la investigación.

### **1) Proceso n° 51**

En este proceso, el INPI-PT era la parte demandada. El objeto del proceso era el registro de la marca nominativa «Restaurantshop» y la determinación de la existencia (o no) de las condiciones necesarias al registro, especialmente en cuanto a la distintividad de la señal.

El intento de mediación fue rechazado por las partes.

Se discutía si la expresión completa originada de la conjugación de “restaurante” y “shop” sería descriptiva del servicio de central de compras para restaurantes. Además, destacó la demandante que el hecho de que la marca fuera sugerente y tuviera un carácter débil no invalidaría la posibilidad de que se la considerara marca.

Alegó la demandante que, frente al principio de igualdad, no podría el INPI-PT rechazar el registro cuando, en el pasado, había registrado otras marcas como Payshop, Açores Surf-Shop, Bodyshop y Hotelshop.

El INPI-PT, al contestar la demanda, reforzó el mantenimiento de su despacho alegando que la marca no tendría eficacia distintiva y que cada palabra que compone la conjugación de señales describe las características de la especie de servicio que se pretende señalar.

En el análisis del caso, el Tribunal Arbitral señaló que la elección de la señal por parte del requirente está alineada con el principio de la libertad, pudiendo elegir lo que considere más adecuado para señalar sus productos. Tal

libertad está limitada por el requisito de la distintividad, con el que se busca asegurar que solamente se registren las señales susceptibles de «[...] distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas» (art. 222.1 del Código de Propiedad Industrial).

El tribunal destacó que, subyacente al requisito de la distintividad, está la defensa de la competencia, de forma que, al garantizarse que una marca tiene distintividad, se impide la apropiación exclusiva de términos genéricos en un determinado sector, lo que crearía obstáculos a los demás competidores.

Señala, en otras palabras, que «[...] la exigencia de la eficacia distintiva busca evitar la monopolización de señales comúnmente utilizadas que terceros necesitan usar en el ejercicio de sus propias actividades».

Tras el análisis del consumidor medio y de cómo él percibe la marca (destacándose que retiene la impresión sobre el conjunto y retiene su globalidad), el Tribunal analizó si la señal elegida sería descriptiva o no de los servicios que pretendía señalar.

Así, destacó que está asentado en la doctrina y en la jurisprudencia que la apreciación del carácter distintivo de una marca se debe hacer, necesariamente, considerando los productos a los que se destina y que una «palabra resultante de una combinación de elementos descriptivos puede no ser descriptiva, si crea una impresión suficientemente alejada de la que es producida por la simple unión de esos elementos».

De ese modo, considerando que la señal permite un sinnúmero de interpretaciones (negocio en restaurante, tienda con restaurante, etc.), y aunque haga una alusión indirecta al tipo de servicio señalado, eso no es condición para encuadrarla como descriptiva y, por consiguiente, retirarles la posibilidad de registro, se concedió la pretensión de la demandante, destacándose, sin embargo, que no se trataba de una marca fuerte, al estar compuesta de dos palabras de uso corriente en el léxico del consumidor medio y que la demandante no tendría

ninguna exclusividad sobre los términos aislados ni podría oponerse a que esos mismos términos fueran utilizados en otras marcas.

## **2) Proceso n° 71**

En este caso, el INPI-PT, que contestó la demanda, también figuraba como demandado, y la demandante, inconforme con el despacho que negó la concesión del registro de la marca mixta “Gandapinta Produções”, recurrió al Arbitrare, pugnando por la reforma de la decisión.

Referido depósito fue denegado frente al registro anterior de la marca mixta Grandapinta. En la ocasión, el INPI-PT concluyó por la imitación de la señal en razón de la existencia de registro anterior, por la identidad o afinidad de los servicios brindados, y alegó que la semejanza entre las marcas podría inducir al consumidor a error o confusión.

Cabe destacar que ambas marcas estaban dispuestas en la misma clase, la 41, a pesar de que integraban subclases distintas y que Gandapinta ya existe desde 1995 como sociedad por cuotas.

En razón de la existencia de conainteressados, se procedió a la notificación de esta parte, que firmó el compromiso.

El intento de mediación fue rechazado por las partes.

El Tribunal Arbitral, al analizar el caso, destacó que la marca desempeña funciones económicas, con vistas a la tutela de los empresarios contra los riesgos de confusión sobre el origen de los productos y que una de las formas de garantizar la seguridad jurídica de las relaciones comerciales pasa por la circunscripción de los criterios para la atribución de derechos de propiedad industrial. Así, la novedad impone que la marca requerida no reproduzca o imite, en todo o en parte, una marca anteriormente registrada para productos o servicios idénticos o afines, so pena de entenderse por usurpación, en términos genéricos.

De conformidad con el art. 245 del Código de Propiedad Industrial, se considera imitada por otra, en todo o en parte, cuando, acumulativamente:

a) La marca registrada tenga prioridad; b) Sean ambas destinadas a señalar productos o servicios idénticos o afines; c) Tengan tal semejanza gráfica, figurativa, fonética u otra que induzca fácilmente al consumidor a error o confusión, o que comprenda un riesgo de asociación con marca anteriormente registrada, de forma a que el consumidor no las pueda distinguir sino después de examen atento o confrontación.

El Tribunal Arbitral señaló que había prioridad del registro de la contrainteressada y que era evidente que las marcas se destinaban a señalar productos afines y potencialmente semejantes, que ambas se integraban en la misma clase y que existía un eminente cruce de actividades entre ambas, cumpliéndose, por lo tanto, los requisitos a y b del art. 245 del Código de Propiedad Industrial.

Una vez analizadas las señales desde el enfoque de la semejanza gráfica, figurativa y fonética con vistas a verificar el riesgo de confusión, se concluyó por la estrecha afinidad de la composición de las señales, analizadas y vistas en su conjunto. De ese modo, concluyó el Tribunal que, en razón de la aproximación entre las expresiones en análisis, existía la posibilidad de llevar al consumidor medio a confusión, tomando este una marca por la otra.

Cuando, desde el punto de vista del consumidor medio, existe la posibilidad de inducción a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios, se pone de manifiesto el vaciamiento del contenido de la marca. Por lo tanto, verificados los requisitos listados en el art. 245, se negó el recurso de la demandante, confirmándose la decisión de denegación firmada por el INPI-PT.



### 3) Proceso n° 85

El INPI-PT figuró como demandado en este proceso, cuyo objeto era averiguar si la señal «Ibéricos» reunía las condiciones necesarias para ser registrada como marca internacional para señalar vinos.

El demandante alegó que la señal elegida no era contraria a lo dispuesto en el art. 223.1, inciso «c» del Código de Propiedad Industrial y que no constituía una denominación de origen o indicación geográfica, etc. Según lo indicó, la designación «Ibéricos» comprende varios significados (etnia histórica, apellidos, entre otros) y que, aun reportándose a la Península Ibérica, no es directamente descriptiva en el contexto de los productos identificados. Además, destacó que el mismo pedido se había concedido en España y que había servido de base para el pedido internacional de la marca, lo que permitía suponer que, en el ordenamiento nacional, la marca estaría apta a distinguir los productos que pretendía señalar.

Al contestar, el INPI-PT destacó que la señal elegida estaba incluida en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (NCL) y que estaba compuesta exclusivamente por la expresión «Ibéricos». Siendo así, estaría desprovista de eficacia distintiva porque consistía solamente de un vocablo indicador de procedencia geográfica de los productos que pretendía señalar. Agregó que el consumidor tendría la convicción de que los vinos eran provenientes de la Península Ibérica y que la expresión «vinos ibéricos» era de uso corriente en el sector vitivinícola, lo que impediría la exclusividad de uso por una única empresa.

El intento de mediación fue rechazado por el demandado y la demandante silenció, razón por la cual se dio secuencia a la formación del Tribunal Arbitral.

No figuraron contrainterésados.

Al analizar el caso, el Tribunal Arbitral destacó que la protección en territorio portugués de marcas del registro internacional sería rechazada cuando ocurriera cualquier fundamento de recuso del registro nacional.

Así, destacó la autonomía de las autoridades nacionales para aprobar o rechazar la protección de marcas en los respectivos territorios. Además, agregó que el hecho de que la señal se hubiera registrado en España no permitía suponer que, en Portugal, reuniera las condiciones para tal, aclarándose que el carácter genérico o descriptivo de determinada expresión debía verificarse con relación a la lengua portuguesa y a los vocablos utilizados en Portugal.

Agregó la ausencia de vinculación con cualquier precedente o decisión anterior tanto del demandado como del Tribunal Arbitral.

La verificación de la existencia o no de distintividad de determinada señal se debe hacer in concreto y, salvo en los casos en los que se alegue la adquisición de eficacia distintiva mediante el uso en el comercio (secundar meaning), la verificación constituye materia de derecho. Por lo tanto, la determinación de la capacidad distintiva en el presente caso resulta de un ejercicio intelectual.

Destaca la cuestión de la libertad en la elección de la señal, condicionada a las exigencias legales y en el sentido de cumplir la función primordial, que es la de establecer una relación entre el producto o servicio y un determinado agente económico. Así, en el presente caso, se subrayó que el «[...] registro de señales constituidas por indicaciones de procedencia geográfica es posible, siempre y cuando vayan acompañadas por otras señales aptas a conferir la necesaria capacidad distintiva al conjunto».

Se destacó también que la marca, por el momento, transmitía una información verdadera, ya que la demandante producía vinos en la región de La Rioja, pero que nada impedía que fuera a comercializar, con esa señal, vinos de otras regiones no pertenecientes a la Península Ibérica. Siendo la señal

«Ibéricos» de uso corriente y habitual, el significado de esta como siendo algo o alguien de Iberia podría causar confusión entre la referencia a la marca y la referencia al origen geográfico, y el Tribunal Arbitral entendió, entonces, que la señal elegida poseía una carga demasiado descriptiva como para servir de marca de vinos producidos en la Península Ibérica.

La razón de la prohibición de registro de marcas genéricas, descriptivas o usuales reside fundamentalmente en la necesidad de resguardar el principio de la igualdad entre los competidores.

Así, se concluyó que la señal «Ibéricos», por ser una palabra necesaria a la descripción de vinos provenientes de la Península Ibérica, así como por el hecho de que ya es —y podrá serlo aún más en el futuro— una palabra de uso corriente por los demás operadores económicos que brindan informaciones sobre los vinos originarios de la Península Ibérica, debía seguir siendo de uso libre.

Ante esos argumentos, el Tribunal Arbitral negó el recurso, confirmando la decisión de denegación del pedido de la marca internacional en Portugal.

#### **4) Proceso n° 89**

La inconformidad objeto del litigio recaía sobre el pedido de registro de marca internacional tridimensional, destinada a señalar los productos incluidos en la clase 3 y a determinar si esta reunía los requisitos legales para su registro, o sea, si poseía eficacia distintiva.

Nuevamente, el INPI-PT aparece como demandado. No figuraron contrainterésados.

El intento de mediación fue rechazado por el demandado, y la demandante silenció, razón por la cual se dio secuencia a la formación del Tribunal Arbitral.

El intento de mediación fue rechazado por el demandado y la demandante silenció, razón por la cual se dio secuencia a la formación del Tribunal Arbitral.

En sus alegaciones, la demandante consignó la existencia de carácter distintivo, destacando que este consiste en la capacidad de una señal de identificar un objeto a fin de permitir al público reconocerlo.

Explicó que la marca tridimensional no tenía que tener carácter innovador, debía servir para señalar determinados productos, teniendo capacidad distintiva para tal. Agregó que

[...] la línea de perfumes en la cual se incluye la marca tridimensional en cuestión refuerza su naturaleza de perfume de autor, dadas las características comunes cuyas constantes son formas rectilíneas, con destaque para la transparencia o translucidez del exterior de los frascos con el interior cubierto de tintas, ora grises, en el caso de perfumes para hombres, ora rosados, en el caso de perfumes para señoras, y tapas que se presentan de forma simétrica con relación al propio frasco, creando conjuntos armoniosos y distintos de los demás existentes en el mercado.

El INPI-PT, por su parte, al pugnar por mantener el expediente que no había concedido la marca, ratificó los argumentos expedidos alegando que la marca referida no poseía suficiente eficacia distintiva.

El pedido de registro de esa marca internacional fue publicado en el *Boletín de la OMPI* y, en los términos y a efectos del artículo 252 del Código de Propiedad Industrial, en el *Boletín de la Propiedad Industrial*.

Por la admisibilidad de la marca de forma y frente a la amplia libertad concedida por la ley respecto a la constitución de la marca, es necesario analizar los requisitos de la susceptibilidad de representación gráfica y el de la suficiente eficacia distintiva (impuestos por los denominados límites intrínsecos en la composición de una marca).

En cuanto a la susceptibilidad de representación gráfica, el Tribunal Arbitral concluyó por la satisfacción de ese requisito, en la medida en que la

fotografía adjunta al pedido «[...] permite una percepción visual cabal y adecuada de la forma del frasco en causa, en sus tres dimensiones (largo, ancho y altura)».

En lo que respecta a la suficiente eficacia distintiva, destacó que la señal tendría que distinguirse de las marcas anteriores, para el mismo producto o para otros productos idénticos o semejantes, a fin de evitar la confusión, por lo tanto, debía tener eficacia distintiva con relación al producto que se proponía individualizar y eficacia distintiva con relación a las otras marcas.

En un mercado caracterizado por una fuerte competencia, los operadores económicos, más allá de ser confrontados con el imperativo técnico del envase de los productos, buscan, desde hace varios años, diferenciar esos productos a través de la forma de los respectivos envases. Esa fuerte competencia genera un fuerte incentivo para diferenciar los productos por medio, especialmente, de la apariencia y del diseño de sus envases, según lo destacó el Tribunal Arbitral.

La cuestión sometida a análisis se refería a determinar si la forma del producto en sí era desprovista de cualquier carácter distintivo. De la propia decisión recurrida, destacó el Tribunal Arbitral: «[...] se retira el entendimiento de que la forma del envase en causa tendrá alguna eficacia distintiva, aunque (según se escribe en la decisión) no la suficiente para ser registrada como marca».

Así, es suficiente que la forma en cuestión presente un mínimo de eficacia distintiva para que el motivo de rechazo no le sea aplicable.

Analizando los demás argumentos para el denegación de la marca tridimensional, el Tribunal Arbitral consignó, al citar el caso de los parlantes B & O, que, mientras la elección de ese producto es motivada por su misma forma, en el caso de los perfumes, «[...] como producto de cosmética, será elegido

obviamente por su aroma, no por la forma de su frasco, por muy atractivo o apelativo que éste sea».

Así, el análisis del caso debió recaer sobre la primera prohibición contenida en el artículo 223.1, inciso b) del Código de Propiedad Industrial, que se refiere a «[...] las señales constituidas, exclusivamente, por la forma impuesta por la propia naturaleza del producto».

De ese modo, considerando la reproducción de la marca y su descripción,

[...] una de las características particularmente llamativas de este frasco es el contraste provocado por la fina sección de la tapa, con relación al aspecto robusto de la base del frasco (el recipiente propiamente dicho), acentuado por la espesura de su base, sin perjuicio de la armonía de conjunto en el diseño de ambos, como un todo [...]

el Tribunal Arbitral entendió que «[...] este recipiente muestra, cuanto observado en su totalidad, más que el formato «desnudo» de un frasco de perfume», presentando «[...] detalles que pueden ser considerados como susceptibles de memorización, curiosos u originales, y pueden conferirle la capacidad de indicar su origen».

Basado en tales argumentos, el Tribunal Arbitral aceptó al recurso, reformando la decisión de denegación del pedido de la marca internacional tridimensional en Portugal.

## **5) Proceso n° 90**

En este proceso, el objeto del litigio recayó sobre la decisión del INPI-PT que rechazó totalmente el registro de la marca nominativa nacional «Sensoractivo», por entender que no reunía los requisitos legales para concesión, especialmente la capacidad distintiva.

Nuevamente, el INPI-PT aparece como demandado. No figuraron contrainterésados.

El intento de mediación fue rechazado por las partes, razón por la cual se dio secuencia a la formación del Tribunal Arbitral.

La demandante sostuvo que la señal, compuesta por la unión de dos palabras, además de designar servicios, identificaba una empresa y que la falta de distintividad cesaría tan pronto la marca pasara a ser objeto de divulgación entre el público consumidor.

El demandado, por su parte, alegó que «Sensor» era un término utilizado en diversas áreas (medicina, robótica, agricultura, electrónica, automóviles y navegación) y que se trataba de un dispositivo que permitía transmitir un impulso, «[...] que se designa por «señal», o sea, una forma de energía, y según el tipo de energía, así se clasifican los sensores (sensor de luz, sonido, temperatura, calor, radiación, potencia eléctrica, magnético, químico, entre otros)». Basado en eso, concluyó por la denegación, argumentando que el término «Sensoractivo» no posibilitaría su autonomización en el mercado, una vez que se limitaría a designar un recurso técnico por medio del cual se podrían ejercer los servicios señalados.

La demandante buscó señalar con el citado término los servicios integrados en la clase 37 de la NCL, que identificó en los siguientes términos: «Computadoras (instalación, mantenimiento y reparación de); construcción (supervisión de trabajos de); incendio (instalación y reparación de dispositivos que indican el); robo (instalación y reparación de dispositivos de alarma en caso de)».

El Tribunal Arbitral, al analizar la cuestión, afirmó que vedar el registro de señales genéricas, descriptivas y usuales no significaba que la marca, para ser válida, tuviera que ser compuesta por una designación de fantasía. En realidad, era más frecuente que, en la composición de las marcas, se utilizaran elementos sugerentes, es decir, señales que, no siendo exclusivamente descriptivas, podrían sugerir a sus destinatarios ciertas

características de los productos o servicios. En este caso, por cierto, el grado de protección podría ser menos intenso en la medida en que se auxiliase con elementos descriptivos o no susceptibles de apropiación exclusiva.

De ese modo, se debían analizar los servicios señalados por la marca, consubstanciados en la instalación, mantenimiento y reparación de computadoras, en la supervisión de trabajos de construcción, instalación y reparación de dispositivos que indican el incendio y en la instalación y reparación de dispositivos de alarma en caso de robo. Eso porque el rechazo puede abarcar solo uno de los servicios marcados.

La marca en análisis está compuesta por la aglutinación de dos palabras usuales, y eso, al contrario de lo defendido por la demandante, no es suficiente para conferirle la distintividad. Eso porque, se hizo la simple combinación de elementos, cada uno de los cuales describe las características de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, es en sí misma descriptiva de las referidas características, aunque esa combinación constituya un neologismo.

El Tribunal Arbitral entendió que la expresión elegida realmente no designaba el género de cualquiera de los servicios señalados, pues el nombre «sensor» puede designar un objeto, un dispositivo, pero no un servicio. Sin embargo —aclaró— eso «[...] no excluye que la expresión pueda asumir un significado meramente descriptivo de características de los servicios, en particular si tales servicios implican, con probabilidad, la instalación, utilización o accionamiento de tales dispositivos (sensores)», tal como lo entendió con relación a los servicios de «instalación y reparación de dispositivos que indican el incendio» y a la «instalación y reparación de dispositivos de alarma en caso de robo».

A diferencia de lo que ocurre en cuanto a los servicios de «instalación, mantenimiento y reparación de computadoras» y de «supervisión de trabajos de construcción», para los cuales la señal Sensoractivo no indicaría directa



ni explícitamente una mera característica de los servicios, como se sostuvo en el despacho recorrido, y a pesar de poseer un cierto contenido sugerente o expresivo, es una señal adecuada para distinguir tales servicios en el comercio.

Basándose en tales argumentos, el Tribunal Arbitral aceptó en parte el recurso, reformando, también en parte, la decisión de denegación del pedido, concediendo el registro de la marca Sensoractivo para los servicios de «instalación, mantenimiento y reparación de computadoras» y de «supervisión de trabajos de construcción», negándolo para los servicios de «instalación y reparación de dispositivos que indican el incendio» y la «instalación y reparación de dispositivos de alarma en caso de robo», incluidos en la clase 37.

## **6) Proceso n° 118**

El objeto de este arbitraje recayó sobre el análisis de la señal nominativa «Balmy Light» y sobre la cuestión de si esta reunía los requisitos de distintividad.

El INPI-PT aparece como demandado en este proceso y no figuraron coninteresados.

En este proceso, el INPI-PT manifestó no pretender presentar contestación, razón por la cual el Tribunal Arbitral decidió basado en los elementos que constaban en el proceso, consecuencia que fue expresamente aceptada por las partes, en conformidad con el art. 21.2 del Reglamento del Arbitrare.

El registro de señal nominativa «Balmy Light» se requirió para identificar los productos incluidos en la clase 11 de la NCL, especialmente los de iluminación (aparatos e instalación de).

En el análisis del caso, el Tribunal Arbitral destacó que la elección de la señal por la demandante estaba alineada con el principio de la libertad, pudiendo elegir lo que considerase más adecuado para señalar sus productos. Tal libertad

está limitada por el requisito de la distintividad, ya que este busca asegurar que solamente las señales susceptibles de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas sean registradas. Subyacente al requisito de la distintividad, destacó que está la defensa de la competencia, de forma que, al garantizarse que una marca tiene distintividad, se impide la apropiación exclusiva de términos genéricos en un determinado sector, lo que supone obstáculos para los demás competidores.

En otras palabras, la «[...] exigencia de la eficacia distintiva busca evitar la monopolización de expresiones o señales comúnmente utilizadas que terceros necesitan usar en el ejercicio de sus propias actividades».

El Tribunal destacó que el vocablo inglés «balmy» es un adjetivo y que la palabra «light» tanto puede ser un sustantivo como un adjetivo, un verbo o, incluso, un adverbio, y varias son las traducciones posibles.

Concluyó que el pedido de marca presentado por la demandante pretende emplear la palabra «balmy» como adjetivo para describir el sustantivo «light» (luz). En suma, siendo innegable que la designación «Balmy Light» acoge varias interpretaciones semánticas, entendió el Tribunal Arbitral que ella aparentaba ser bastante original e innovadora (no existiendo en los autos cualquier prueba en contrario).

Así, concluyó que:

[...] frente a la inexistencia de elementos que demuestren lo contrario, y no siendo posible concluir, basados en la experiencia común, que la palabra inglesa «balmy» sea conocida por el consumidor medio portugués, se considera que ese término es actualmente un neologismo/término de fantasía en Portugal, por lo que el consumidor mediano portugués no entendería la marca Balmy Light como siendo descriptiva o genérica.

Ante esos argumentos, se concedió el recurso a la pretensión de la demandante, reformando la decisión del INPI-PT.

## 7) Proceso n° 152

En este proceso, el objeto del litigio recayó, por un lado, en la decisión proferida por el INPI-PT por la que concedió el registro de la marca mixta nacional «Restaurante/Bar O Sr. Bife» y, por otro, en determinar si la requerida debía ser condenada a abstenerse de utilizar esa señal en el comercio y a pagar una indemnización al requirente.

Nuevamente, el INPI-PT aparece como demandado y el titular de la marca «Sr. Bife Restaurante» se rebeló contra el registro concedido por el Instituto al «Restaurante/Bar O Sr. Bife».

Así, entendió el requirente, titular de la marca «Sr. Bife Restaurante» desde el 12/10/2007, que las marcas referidas eran confundibles y que el INPI-PT debería haber rechazado el registro de la marca «Restaurante/Bar O Sr. Bife», por violar el artículo 235 del Código de Propiedad Industrial y por no haber merecido ningún tipo de consentimiento previo de su parte. Por lo tanto, requirió la revocación del expediente de concesión de la marca posterior a la suya.

Sostuvo también que la requerida había registrado la marca nacional n° 501.767 tras haber recibido notificación en la cual se solicitaba que se abstuviese de utilizar los elementos «Restaurante Sr. Bife», conducta que revelaba la intención de la requerida de practicar competencia desleal y de aprovecharse de la notoriedad y presencia del establecimiento de la requirente en el mercado para confundir y desviar a la clientela.

Requirió, al final, tres pedidos acumulativos, a saber: a) que el Tribunal Arbitral revocase el expediente del INPI-PT en el que había concedido el registro de la marca «Restaurante/Bar O Sr. Bife» al requerido, b) que el requerido se abstuviera de usar la marca o la designación comercial «Restaurante/Bar O Sr. Bife» y c) que el requerido fuera condenado a pagar al

requirente el importe de 5.000,00€ por los daños causados por la competencia desleal que había cometido al utilizar la marca aun sabiendo que no podría utilizarla, requiriendo, además, su registro.

En este proceso, el INPI-PT manifestó no pretender presentar contestación. Requirió, igualmente, que se omitiera la audiencia de juzgado realizado en la sede del Arbitrare, lo que fue concedido.

La requerida alegó, por su parte, que la marca «Restaurante/Bar O Sr. Bife» no era confundible con la marca anterior «Sr. Bife Restaurante» y que las logomarcas utilizadas para identificar los respectivos establecimientos eran disímiles. Sostuvo que no había riesgo de desvío de clientela porque el establecimiento del requirente se ubicaba a más de 400 km del suyo y el tipo de clientela era distinto. Afirmó que no había actuado de mala fe o deslealmente y que había empezado a utilizar la designación «Restaurante Sr. Bife» hacía más de 40 años. Concluyó la contestación requiriendo la improcedencia total de los pedidos formulados por la requirente.

En el análisis del caso, el Tribunal Arbitral destacó que la protección de la marca se extendía a todo el territorio nacional y que regía el principio de la libertad de elección de la señal, teniendo como subyacente a la distintividad la defensa de la competencia. Por esa exigencia de la distintividad objetiva se busca evitar el monopolio de expresiones o señales de uso corriente de terceros en el ejercicio de sus actividades.

Destacó que no había violación de lo dispuesto en el artículo 235 del Código de Propiedad Industrial, que establece el principio de la unicidad del registro, pues la norma citada inviabilizaba la existencia de registros iguales, lo que, manifiestamente, no era el caso en los presentes autos, visto que, entre las designaciones «Sr. Bife Restaurante» y «Restaurante Bar O Sr. Bife» existían algunas (ligeras) diferencias que las volvían desiguales.

El análisis puesto en los autos debía recaer sobre el análisis del art. 239 del Código de Propiedad Industrial, que veda el registro de señales que reproduzcan o imiten, «[...] en el todo o en parte, marca anteriormente registrada por otros para productos o servicios idénticos o afines, que pueda inducir a error o confusión al consumidor o que comprenda el riesgo de asociación con la marca registrada».

Tal análisis no dispensa lo dispuesto en el art. 245 del Código de Propiedad Industrial. Tras el cotejo de las marcas y de cada uno de los requisitos mencionados, el Tribunal concluyó que estaban todos presentes, razón por la cual se debería haber rechazado el registro de la marca «Restaurante Bar O Sr. Bife».

Superado este punto, el Tribunal Arbitral analizó el pleito de abstención de uso de la marca.

Destacó que se había probado que la requerida utilizaba la designación «Restaurante Bar O Sr. Bife» para señalar sus servicios de restaurante hacía varios años y que, por negligencia o desconocimiento, no la había registrado hasta ser interpelada por la requirente.

A pesar de eso y de las demás excepciones que la hipótesis del caso comportaría (protección parcial de las marcas libres por el instituto de la competencia desleal, por ejemplo), el Tribunal Arbitral no puede de oficio averiguarlas, por no haber sido deducidas por la parte, razón por la cual, velando por el registro constitutivo con eficacia *erga omnes*, la requerida debe abstenerse de usar la marca de la requirente, por ser aquella imitación de esa.

En cuanto a la indemnización, se destacó que la requirente alegaba que el uso de la marca «Restaurante Bar O Sr. Bife» por parte de la requerida la habría perjudicado, especialmente en función del desvío de clientela. Sin embargo, no había cuantificado los daños emergentes o el lucro cesante que

afirma haber sufrido, limitándose a apuntar genéricamente los daños, sin ningún elemento probatorio de las cargas soportadas debido a la protección.

Así, se verificó que no se habían alegado o probado los hechos necesarios para la toma de una decisión sobre la procedencia del pedido indemnizatorio.

A pesar de la situación de ilicitud implícita en la concesión del registro de la marca de la requirente, que le garantizaba una presunción *iuris tantum*, no se atribuyó a la requerida dolo ni culpa, ya que se probó que la requerida ya utilizaba la señal, pero que, negligentemente, no la había registrado.

Así, basándose en eso, concluyó el Tribunal Arbitral por aceptar el primer pedido de la requirente, revocándose, así, la protección jurídica nacional de la marca «Restaurante Bar O Sr. Bife» relativamente a los servicios para los cuales fue registrada. Se condenó, además, a la requerida a abstenerse de utilizar la señal distintiva «Restaurante Bar O Sr. Bife» para identificar sus servicios de restaurante y la absolvió en lo tocante al pedido de indemnización solicitado por la requirente.

## **8) Proceso n° 168**

El objeto de este arbitraje recayó sobre el análisis de la señal nominativa «Apartmentservice» para la clase 43 de la NCL y sobre la determinación de si esta reunía los requisitos de distintividad.

El INPI-PT aparece como demandado en este proceso y no figuraron contrainterésados.

El intento de mediación fue rechazado por las partes, razón por la cual se dio secuencia a la formación del Tribunal Arbitral.

La demandante alegó, en síntesis, que el demandado había hecho una apreciación equivocada de la expresión «Apartmentservice» al considerar que se configuraba como una representación gráfica con capacidad distintiva, porque

las palabras extranjeras no forman parte del léxico habitual de los consumidores portugueses, razón por la cual poseía carácter distintivo suficiente como para satisfacer las condiciones de registro. Destacó, además, que la marca ya se había registrado como marca internacional en Alemania, lo que demostraba que la alegada falta de capacidad distintiva de la marca no se verificaba, pues era usada en diversos países en los que la lengua inglesa era corriente.

Al contestar, el INPI-PT ratificó los argumentos ya expedidos, destacando que la «marca internacional en Alemania» citada por la demandante era, en verdad, una marca comunitaria concedida para servicios incluidos en las clases 35 y 42. Adjuntó a los autos prueba documental mostrando la utilización de la expresión «Apartmentservice» por otros agentes económicos y el registro de la marca comunitaria n° 007423782.

La misma expresión «Apartmentservice» había sido registrada como marca comunitaria n° 003397429 el 30 de mayo de 2006, en nombre de tercero, para la clase 35 y 42 de la NCL, que comprendía el territorio portugués.

El Tribunal Arbitral, al analizar la cuestión, destacó que el requisito de la eficacia distintiva era esencial para que la marca pudiera satisfacer una de sus funciones primordiales, que es la de distinguir el producto o servicio al que se aplica y, subyacente a ese requisito, está además la defensa de la competencia.

Al destacar los criterios de la registrabilidad, el Tribunal Arbitral consignó que la señal elegida consistía en la mera unión de dos palabras inglesas, cuyos significados son polisémicos y que son de conocimiento del consumidor medio portugués. Agregó que, no obstante la polisemia de cada uno de los vocablos, se concluía que el público en general no tendría gran dificultad en percibir el significado inmediato de la marca registrada: «Servicio de Departamento». Ese sentido de la expresión se reforzaría todavía más cuando la marca apareciera asociada al sector de alojamiento temporal.

Está establecido en la doctrina y la jurisprudencia que una marca es genérica y descriptiva cuando remite al consumidor directamente al producto o servicio designado o, alternativamente, a las características de estos. Si el significado descriptivo de la señal es inmediatamente aprehendido por el público objetivo, no se puede concluir que él posee carácter distintivo.

En efecto —concluyó el Tribunal—, la expresión analizada no es más que una mera indicación del género de servicios en cuestión, encontrándose, de hecho, desprovista de capacidad distintiva y no cumpliendo el requisito general de admisibilidad.

Agregó que la marca comunitaria n° 00339743 citada por la demandante está incluida en otra clase, para la cual presentaba la distintividad necesaria. Además, la marca utilizada por la representada de la demandante en otras jurisdicciones es la marca mixta, que, a diferencia de la analizada, presenta otros elementos diferenciadores.

Basándose en tales argumentos deducidos, se negó al recurso, confirmando la decisión del INPI-PT en el sentido de no conceder el registro alegando ausencia de distintividad.

## **9) Proceso n° 173**

El objeto del litigio era la pretensión del requirente de que se revocase la decisión de conceder la marca nacional n° 507990 «A Fábrica da Música Events», proferida por el INPI-PT y, por otro lado, que se condenara a la particular a abstenerse de utilizar esa señal en el comercio.

Resaltó el requirente que la marca «A Fábrica da Música Events» debía revocarse, en la medida en que entraba en conflicto con el registro, anterior y prioritario, de la señal nominativa «Fábrica da Música» y de la señal mixta «FM Fábrica da Música Addicted 2 Music», ambas de su titularidad. Agregó que las



marcas se destinaban a señalar servicios idénticos o, como mínimo, afines, pues se incluían en la clase 41(NCL).

El INPI-PT y el requerido no presentaron sus contestaciones.

El Tribunal Arbitral, al analizar el caso, consignó que el requisito de la eficacia distintiva es esencial para que la marca pueda satisfacer una de sus funciones primordiales, que es la de distinguir el producto o servicio que identifica, buscándose, con eso, establecer una relación entre el producto o servicio y un determinado agente y permitiéndose al consumidor ahorrar «costos de búsqueda», prefiriendo o rechazando los productos/servicios ofrecidos en el mercado.

La composición de una marca conoce además limitaciones extrínsecas (también denominadas «requisitos relativos») que, en grandes rasgos, buscan resguardar derechos de terceros, asegurando así una leal competencia entre los varios agentes económicos.

El análisis realizado en los autos debe recaer sobre el análisis del art. 239 del Código de Propiedad Industrial, que veda el registro de señales que reproduzcan o imiten, «[...] en el todo o en parte, marca anteriormente registrada por otros para productos o servicios idénticos o afines, que pueda inducir a error o confusión al consumidor o que comprenda el riesgo de asociación con la marca registrada».

Tal análisis no excluye lo dispuesto en el art. 245 del Código de Propiedad Industrial, que considera una marca imitada por otra, en todo o en parte, cuando, acumulativamente:

- a) La marca registrada tenga prioridad; b) Sean ambas destinadas a señalar productos o servicios idénticos o afines; c) Tengan tal semejanza gráfica, figurativa, fonética u otra que induzca fácilmente al consumidor a error o confusión, o que comprenda un riesgo de asociación con marca anteriormente registrada, de forma tal que el consumidor no las pueda distinguir sino después de examen atento o confrontación.

Destacó también que «[...] productos y servicios que estén incluidos en la misma clase en la clasificación de Niza pueden no ser considerados afines», en conformidad con el art. 245.2 del Código de Propiedad Industrial. Así, para concluir por la afinidad de los productos o servicios a los que se destina determinada señal distintiva, cabe atender a diversos factores, tales como la naturaleza de los productos o servicios y sus diversas utilidades, el grado de calidad y el tipo de consumidores a quienes se destinan.

Agregó, además, la necesidad de que se configure riesgo de confusión o asociación. En el caso concreto, siendo el «núcleo duro» de la marca aquel que se fija en la memoria del consumidor, constituido por la misma expresión, es seguro concluir por la verificación de ese requisito.

Tras el cotejo de las marcas y de cada uno de los requisitos mencionados, el Tribunal Arbitral concluyó que estaban todos presentes, razón por la cual se debería haber rechazado el registro de la marca por el INPI-PT.

Por otro lado, en lo que se refiere al planteo de abstención de la marca, el Tribunal Arbitral, considerando que no había en los autos información que permitiera concluir que la cláusula arbitral suscrita por la requerida estuviera dotada de un alcance más amplio que el que resulta de su letra, concluyó que no disponía de jurisdicción para conocer el pedido de abstención de uso de la marca.

Ante lo expuesto, concluyó el Tribunal Arbitral por la aceptación del primer pedido de la requirente, revocándose, así, la protección jurídica nacional de la marca «A Fábrica da Música Events», relativamente a los servicios para los cuales se había registrado. Por no encontrarse comprendido en el convenio de arbitraje, el Tribunal Arbitral no disponía de jurisdicción para conocer el segundo pedido del requirente, que se desestimó.

## 10) Proceso n° 179

El objeto del litigio era, en este caso, la pretensión de la requirente consubstanciada en la concesión de registro de la marca nacional n° 505442, conformada por los términos del acto de rechazo del registro practicado por el INPI-PT

En este caso, se destacó que los sectores de actividad eran absolutamente distintos y diferenciados en la justa medida en que las marcas nacionales presentadas «Casa Cláudia Ideias» y «Casa Cláudia» eran marcas registradas de revista de prensa, en contraposición a la marca que ora se presentaba para registro, que tenía en su origen la venta al por menor de productos para el hogar y de decoración.

Ante lo expuesto, la requirente consignó que, a pesar de la efectiva prioridad del registro de las marcas en contrapunto, no existía ninguna afinidad entre los productos y servicios que se pretendía señalar, no admitiéndose, por lo tanto, que el consumidor no distinguiera las dos, y alegó, que, por lo mismo, no estarían confrontados productos competidores en el mercado.

Con los argumentos referidos por la requirente, planteó la anulación del acto de rechazo con el consecuente registro de su marca «Cláudia Casa Decor» para la «[...] promoción de ventas [para terceros] y venta al por menor de productos».

El INPI-PT informó que no pretendía presentar contestación en el presente proceso.

Notificada, la contrainteressada argumentó en favor de la decisión del INPI-PT, que había rechazado el registro de la marca nacional «Cláudia Casa Decor», refiriendo, especialmente, que la marca «Casa Cláudia» gozaba de prestigio en Portugal.

El Tribunal Arbitral afirmó que la marca nacional n° 321345 estaba compuesta por la expresión «Casa Cláudia» para señalar los productos incluidos en la clase 16 (NCL) y los servicios de la clase 41 (NCL), y que la marca nacional n° 448931 estaba compuesta por la expresión «Casa Ideias» para señalar los productos incluidos en la clase 16 (NCL) y los servicios de la clase 41 (NCL).

Al tribunal cumple solucionar la cuestión de saber si el acto de rechazo del registro de la marca nacional n° 505442 «Cláudia Casa Decor» tiene fundamento jurídico, justificándose, así, que la respuesta al rechazo provisorio presentada por la requirente no fuera considerada por el INPI.

El INPI, al analizar el pedido, destacó que había posibilidad de competencia, porque los productos y servicios de las marcas en cuestión se encuadraban o remitían, en ambos casos, al ámbito de la decoración.

El análisis, por lo tanto, debía recaer en lo dispuesto en el art. 239 del Código de Propiedad Industrial, que veda el registro de señales que reproduzcan o imiten, «en todo o en parte, marca anteriormente registrada por otros para productos o servicios idénticos o afines, que pueda inducir a error o confusión al consumidor o que comprenda el riesgo de asociación con la marca registrada», así como lo consignado en el art. 245 del Código de Propiedad Industrial, que dispone sobre el concepto de imitación.

Para la solución de la causa, importó la verificación de si existía una relación de identidad o afinidad entre los productos y/o servicios indicados en el pedido de registros de la nueva marca y los indicados en el registro de las marcas prioritarias, aunque dispuestas en clases diferentes. Esencialmente, habrá afinidad si existen conexiones entre los productos y servicios capaces de sugerir que son provenientes de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

El Tribunal Arbitral entendió que esos servicios debían considerarse accesorios o complementarios de los productos pretendidos por las marcas prioritarias incluidas en la clase 16 y que la marca de la requirente, incluida en la clase 35, podría sugerir al público relevante que las tres marcas podrían provenir de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Por otro lado, la marca nacional n° 448931, de la contrainteressada, estaba compuesta por la expresión «Casa Ideas». Ambas marcas contenían la palabra «casa», pero el elemento visualmente dominante en la marca prioritaria era la palabra «ideas», que no constaba en la marca de la requirente demandante. Lo mismo no ocurría con relación a la marca «Casa Cláudia», que presentaba semejanzas gráficas y fonéticas con la expresión «Cláudia Casa Decor» y, dado que ambas contenían las palabras «casa» y «Cláudia».

Se concluyó, por lo tanto, tras la argumentación del Tribunal Arbitral, por la satisfacción de los requisitos para la negativa de registro de la marca de la demandante. Por lo tanto, entendió el Tribunal Arbitral que, aunque el INPI-PT hubiera invocado una disposición legal diversa, referente a la competencia desleal, el expediente final no era divergente del analizado por el Tribunal.

Ante lo expuesto, el pedido fue juzgado improcedente, debiendo el expediente del INPI-PT ser mantenido en el sentido del rechazo del registro de la marca «Cláudia Casa Decor» para los servicios incluidos en la clase 35.

## **11) Proceso n° 195**

El objeto del litigio era una alegada violación del derecho a una marca nacional compuesta por la señal «Ipaper» por parte de la requerida (495021), ya que los requirentes alegaban poseer el derecho de usar la marca «Ipaper» en Portugal (marca nacional n° 405071).

Pretendían los requirentes que la requerida fuera condenada a abstenerse del uso de la marca «Ipaper» en territorio nacional y, si eso no fuera

posible, que definiera los términos para el uso futuro de la marca. Pretendían también ser indemnizados por la requerida, en un importe no cuantificado, por el uso indebido de la referida marca.

La mediación, tras un intento, fue infructífera, y el Tribunal Arbitral fue constituido.

El INPI-PT no figuró como demandado en este proceso.

Al analizar el caso, quedó consignado que los requirentes eran titulares de la marca nacional «Ipaper» desde 2012 para señalar los servicios incluidos en la clase 35.

Sin embargo, los requirentes no alegaron ni presentaron ningún tipo de indicio de que las referencias a la marca «Ipaper» existentes en los sitios mencionados fueran de imputar a la requerida, que no constaba como titular de los dominios.

La alegada violación del derecho a marca invocado por los requirentes y el pedido de abstención de utilización no se podrían imputar a la requerida, pues no había indicios de utilización o de intención de utilizar la señal «Ipaper» por parte de la requerida. Existía, por lo tanto, con relación a esta, una evidente ilegitimidad sustantiva que conduciría necesariamente a la absolución del pedido.

Además, el tribunal consignó que el derecho sobre la marca no era un derecho ilimitado sobre una determinada señal distintiva. Para la invocación de abstención de uso, se debería demostrar que los productos o servicios eran idénticos o, por lo menos, afines a los servicios mencionados en el registro de la marca (servicios administrativos) de la requirente demandante.

El Tribunal Arbitral entendió que era manifiesto que no existía identidad ni afinidad entre los servicios señalados por la marca registrada y el producto en causa, pues el nombre «iPaper» utilizado, como los propios requirentes lo reconocieron, designaba una herramienta digital. Se trataba, por lo

tanto, de un programa de computador que posibilita la concepción y publicación de revistas electrónicas en internet y eso no guardaba afinidad con los servicios señalados por la marca de la requirente, que aseguraban la gestión corriente de una oficina o empresa.

Ante lo expuesto, el Tribunal Arbitral juzgó la acción totalmente improcedente, absolviéndose a la requerida del pedido de abstención del uso de la marca «iPaper» en territorio nacional, así como del pedido de indemnización.

## **12) Proceso n° 200**

El objeto del presente litigio consistió en la decisión proferida por el INPI-PT que rechazó el registro de la marca nominativa nacional n° 519363 «Sleepdream», con el argumento de que esta no reunía los requisitos legales de concesión, pues importaba en imitación de marca prioritariamente registrada, la marca mixta comunitaria n° 6917471 «Sleep2dream».

En razón de la existencia de concontrainteresados, se procedió a la notificación de esta parte, que firmó el compromiso.

Invitados a realizar la mediación, requirente y concontrainteresada no contestaron y el INPI-PT la rechazó.

El INPI-PT adujo que no pretendía contestar y planteó la reunión de la documentación relativa a los expedientes denegatorios del registro.

La marca nominativa de la requirente, «Sleepdream», se destinaba a señalar los siguientes productos incluidos en la clase 20 NCL: colchones, colchones japoneses, colchones para camas.

En razón de la anterioridad de la marca comunitaria n° 6917471, «Sleep2dream», el INPI-PT, igualmente para la clase 20 de la NCL, que incluye otros productos además de los colchones, negó el pedido de registro, concluyendo por la imitación de las partes, en razón del nexo de afinidad de estos.

Inconforme, la requirente recurrió aduciendo que no había imitación porque no se cumplían los requisitos para tal, y que lo que había era solo una semejanza, exponiendo en ese sentido su argumentación.

Después de consignar los hechos que quedaron demostrados por las partes, el Tribunal Arbitral expuso que la marca era una señal distintiva que servía para identificar el producto o servicio propuesto al consumidor por determinada entidad y que serviría, precisamente, para distinguirlos de los productos o los servicios de otra entidad. Y, siendo así, la cuestión central sería la de determinar si habría o no imitación entre la marca requerida por el demandante y la de titularidad de la contrainteressada.

Al analizar los requisitos que constan en el art. 245 del Código de Propiedad Industrial, el Tribunal Arbitral entendió que se cumplían todos los requisitos, incluso la posibilidad de inducir al consumidor a error. Entendió, también, que existía entre las marcas cotejadas una imitación del contenido ideológico evidente.

En función de eso, negó al recurso de la requirente demandante, confirmando y manteniendo, en consecuencia, la decisión de rechazo del registro de la marca proferida por el INPI-PT, negándose, así, a la respectiva protección jurídica nacional para la totalidad de los productos que se pretendían señalar en la clase 20.

### **13) Proceso n° 201**

El objeto del litigio consistió en la decisión proferida por el INPI-PT que concedió el registro de la marca nacional n° 29402 a la contrainteressada teniendo como elemento mixto «Sabores Simples», por entender que reunía los requisitos legales para tal, así como en el expediente que denegó el registro del elemento «Sabores Simples», marca nacional n° 519097 de la requirente, por



entender que no completaba los requisitos de registrabilidad, pues reproducía la logomarca de la contrainteressada.

El INPI-PT aparece como demandado en este proceso y se presentó un contrainteressado que igualmente firmó compromiso arbitral.

El intento de mediación fue rechazado por las partes, razón por la cual se dio secuencia a la formación del Tribunal Arbitral.

El INPI-PT no presentó contestación en el presente proceso.

Después de consignar los hechos que quedaron demostrados por las partes, el Tribunal Arbitral expuso que la requirente poseía la titularidad de la empresa Sabores Simples, Café y Panadería Unipersonal Ltda. y que firmó con la contrainteressada un Contrato de Arrendamiento para Fines Comerciales.

Después de la liquidación de la empresa y denuncia del contrato firmado entre la requirente y a contrainteressada el 21 de marzo de 2013, la contrainteressada depositó, el 23 de julio de 2013, ante el INPI-PT, la logomarca n° 29.402, «Sabores Simples», que fue concedida por expediente del INPI-PT fechado el 6 de febrero de 2014.

La requirente, por su parte, el 26 de septiembre de 2013, presentó ante el INPI-PT un pedido de registro de marca nacional nominativa n° 519.097, «Sabores Simples», para la clase 35, que acabó siendo rechazado con fundamento en la reproducción de la logomarca de la contrainteressada.

En la fundamentación, el Tribunal Arbitral consignó la libertad de elección de señales por parte de los empresarios. Pero agregó que tal libertad estaba condicionada a diversos requisitos y prohibiciones que tanto la marca como la logomarca deben satisfacer en cuanto a la respectiva composición.

El pedido de registro de la logomarca n° 29.402 fue efectuado el 23 de julio de 2013, siendo cierto que, en la fecha, no existía ningún derecho que pudiera obstar el referido registro, tal como correctamente lo señaló el INPI.

Al analizar la argumentación de competencia por parte de la contrainteressada por esta haber efectuado tal registro supuestamente de mala fe, el Tribunal afirmó que resultaba de los autos documentación comprobatoria de que el titular originario de la denominación «Sabores Simples» era la empresa Sabores Simples, Café y Panadería Unipersonal Ltda., de la cual era socio único, pero que esta empresa se había disuelto en 2009, no existiendo desde entonces cualquier derecho sobre la expresión «Sabores Simples».

El Tribunal Arbitral concluyó que se verificaban todos los requisitos impositivos que constan en el art. 239.1, inciso «c» del Código de Propiedad Industrial. De ese modo, la protección conferida a la logomarca anteriormente registrada por la contrainteressada inviabilizaría, según correcta y oportunamente referido por el INPI, el registro posterior de la marca n° 519.097.

Se negó al recurso, confirmando la decisión recurrida de concesión de la logomarca n° 29.402 «Sabores Simples» y la decisión de rechazo total de la marca nacional n° 519.097 «Sabores Simples» en la clase 35.

# ANEXO IV - INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

## Instrumento de la Investigación

### Doctorado en Derecho - Universidad de Valencia/España

Estimado(a) Señor(a):

#### Perfil del entrevistado:

#### Registro de Persona Jurídica de la Empresa:

Socio:  sí  no

Edad: \_\_\_\_\_

Sexo:  Masculino  Femenino

Grado de Escolaridad:

Primaria completa  Secundaria completa  Enseñanza Superior Completa

Especialización  Maestría  Doctorado

1. Una marca es toda señal distintiva utilizada para diferenciar productos y servicios en el mercado y, para que se la considere de propiedad de la empresa, en Brasil, debe ser registrada en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI-BR), en los términos de la Ley nº 9.279/1996. ¿Cuánto tiempo hace que su empresa aguarda (o cuánto tiempo aguardó) la concesión del pedido de registro de marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial?

1-2 años

2-3 años

3-4 años

4-5 años

Más de 5 años

2. ¿Cuál es su evaluación con relación al tiempo transcurrido (espera) desde su pedido de registro de marca hasta el presente momento?

- muy insatisfecho
- insatisfecho
- poco satisfecho
- satisfecho
- muy satisfecho

3. ¿Su empresa efectuó directamente el depósito en el INPI-BR o utilizó los servicios de un apoderado (abogado o agente de propiedad industrial)?

- Depósito directo
- Apoderado (abogado o agente de propiedad industrial)

4. Una oposición es la manifestación de un tercero (oponente) que se opone a su pedido de registro de marca en el INPI-BR. ¿Su empresa ya ha sido notificada de la oposición que recibió su depósito de registro de marca?

- sí
- no

5. ¿El tercero (oponente) que se manifestó contrario a su pedido de registro de marcas es de la competencia?

- definitivamente sí
- probablemente sí
- indeciso
- probablemente no
- definitivamente no

6. ¿Usted entró (o entraría) en contacto con el tercero (oponente) para resolver de forma amigable ese conflicto generado en el pedido de registro de su marca?

- definitivamente sí

- probablemente sí
- indeciso
- probablemente no
- definitivamente no

7. Un acuerdo de coexistencia de marcas se establece cuando el titular del derecho anterior y el nuevo depositante hacen un arreglo para convivir en el mercado, fijando, por ejemplo, áreas geográficas de actuación. ¿Usted haría un acuerdo en ese sentido con el tercero (oponente)?

- definitivamente sí
- probablemente sí
- indeciso
- probablemente no
- definitivamente no

8. Los métodos alternativos de resolución de conflictos son medios que están a disposición de la sociedad, y que se caracterizan por la actuación de un tercero, confiable y de libre elección por las partes, que colabora o dicta una solución al conflicto en cuestión. Si su empresa pudiera elegir una alternativa en ese sentido, como forma de resolver el conflicto y así agilizar la (s) solicitud (s) de registro de marca, sin la intervención del INPI-BR, usted participaría?

- definitivamente sí
- probablemente sí
- indeciso
- probablemente no
- definitivamente no

9. La mediación es la técnica privada y voluntaria de solución de conflictos en la que el mediador, elegido por las partes, las ayuda para que ellas mismas lleguen a un consenso, sin imponer la solución. ¿Ya había oído hablar de la mediación?

- sí
- no

10. ¿Usted sabía que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ofrece, por medio del Centro de Defensa de la Propiedad Intelectual (CEDPI), el servicio de mediación?

sí

no

11. El arbitraje es la técnica privada y voluntaria de solución de conflictos en la que el árbitro, elegido por las partes, decide el conflicto entre personas físicas y jurídicas, sin la tutela del Estado. La decisión final en el arbitraje no está sujeta a recurso. ¿Ya había oído hablar del arbitraje?

sí

no

12. ¿Su empresa optaría por el arbitraje para resolver su conflicto con relación al depósito de marca?

definitivamente sí

probablemente sí

indeciso

probablemente no

definitivamente no

13. En el INPI-BR, actualmente, cuando el pedido de registro de una marca es denegado, la empresa puede recurrir, lo que demanda más tiempo hasta la concesión definitiva. Si usted tuviera la posibilidad de elegir, ¿recurriría al arbitraje (firmado entre usted y el oponente) como alternativa al recurso tradicional?

definitivamente sí

probablemente sí

indeciso

probablemente no

definitivamente no

¡Gracias por participar en la investigación respondiendo las 13 preguntas de este cuestionario!

# **ANEXO V – TÉRMINO DE CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO (CLPI)**

## **CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO (CLPI)**

Estimado(a) Señor(a),

El motivo de esta carta es invitarlo(a) a participar en la investigación que se realizará en el período de **15.09.2015 a 21.09.2015**, para la tesis doctoral de la investigadora Michele Copetti de Almeida, CPF n. 922.922.750/15, del Departamento de Derecho Administrativo y Procesal de la Universidad de Valencia/España, con el objetivo de verificar si el arbitraje, como medio alternativo de solución de conflictos, goza de aceptación (o no) en el ámbito del procedimiento administrativo de registro de marcas en Brasil.

**Título de la investigación:** *“El arbitraje aplicado en el procedimiento administrativo del registro de marca en Brasil”*

**Finalidad de la investigación:** El objetivo general de la tesis es analizar y proponer la aplicación del arbitraje en el ámbito del procedimiento administrativo de registro de marcas en Brasil. Pensando en ese objetivo, nos propusimos realizar un diagnóstico consultando a los depositantes de marcas que recibieron oposición a su solicitud en el ámbito del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI-BR), a efectos de identificar la aceptación (o no) del arbitraje para poner fin a esos conflictos generados entre el titular del derecho anterior y los nuevos depositantes de registro de marcas.

**Participantes de la investigación:** En razón de las limitaciones propias de una investigación y frente al elevado número de procesos pendientes de análisis en el INPI-BR, proponemos un recorte temporal, concentrándonos en el período de 2008 a 2012, y un recorte en cuanto a la clase de marcas, restringiéndonos a las depositadas en la clase 42, relativa a los «servicios científicos y tecnológicos, investigación y diseño relacionado a estos; servicios de análisis industrial e investigación; concepción, proyecto y desarrollo de hardware y software de ordenador». De esa forma, la investigación se aplicará a todos los depositantes de marcas, en la clase 42, en el período de 2008 a 2012, que recibieron oposición contra la solicitud de registro.

**Invitación para participar en la investigación:** al aceptar la invitación para participar de esta investigación, usted responderá preguntas acerca de su depósito de marca y su entendimiento sobre qué es el arbitraje, así como sobre la posibilidad y/o interés de someter el conflicto generado por medio de su depósito a un arbitraje, que es un medio alternativo de resolución de controversias, en el que un tercero (árbitro), elegido por las partes, dirimiría la controversia en el plazo por ellas estipulado y sin posibilidad de recurso.

**Sobre la investigación:** la investigación será realizada por medio de un cuestionario en línea que constará de 13 preguntas de opción múltiple.

Usted tiene la libertad de rehusarse a participar o a seguir participando en la investigación, pero enfatizamos que sus aportes serían de inmenso valor para que podamos proponer una alternativa al actual sistema, que demanda un período de, como mínimo, 3 a 4 años, para decidir sobre el registro de una marca.

**Riesgos y molestias:** la participación en esta investigación obedece a los criterios de la ética y no acarrea complicaciones legales. No se le preguntará nada acerca de su empresa; solo se le pedirá su opinión sobre la posibilidad de utilizar el arbitraje para resolver el conflicto generado a partir del



depósito de marca. Ninguno de los procedimientos usados para la recogida de contenido implica riesgos para su dignidad, moral, bienestar, ni tampoco ningún tipo de constreñimiento personal o profesional.

**Confidencialidad:** los contenidos recogidos en la investigación serán utilizados solo para fines académicos y no se divulgará ninguna información a terceros. En la divulgación del trabajo, se utilizarán solo los resultados finales de la investigación. En razón de eso, no se les preguntará el nombre a quienes respondan el cuestionario; solo el número de registro de la empresa, si es socio o no de la empresa, edad, sexo y grado de escolaridad. En ningún momento se divulgará ninguna información sobre la empresa y/o la marca.

Usted no tendrá ningún tipo de gasto para participar en la investigación, ni tampoco cobrará nada por su participación, que será muy valiosa en el sentido de posibilitar que, al final de la tesis, podamos proponer modificaciones en la ley que regula la propiedad industrial a efectos de permitir la utilización de medios alternativos de solución de controversias, en especial el arbitraje, para resolver los conflictos resultantes de los registros de marcas en Brasil, posibilitando así que los usuarios opten, si lo entienden necesario, por un medio más ágil para dirimir sus conflictos.

Por todo lo expuesto, solicitamos su comprensión en el sentido de disponer de unos minutos de su valioso tiempo, reiterando cuán valiosa será la información que nos podrá brindar para los fines de la investigación planteada.

Quedamos a las órdenes para más aclaraciones.

Atentamente,

Michele Copetti de Almeida  
Doctoranda en Derecho

E-mail: michelecopetti@gmail.com - Teléfono: (+55) 48-99657910



**ANEXO VI - INFORME 1 PRESENTADO POR EL *MAILCHIMP***

## Instrumento De Pesquisa - Doutorado - Convite

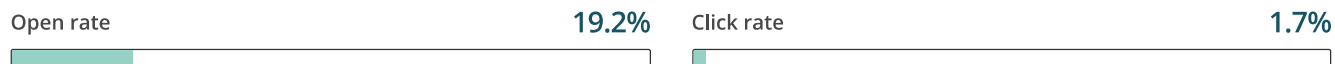
Switch Report ▾

**873 Recipients**

List: Lista\_emails

Delivered: Thu, Sep 17, 2015 09:00 am

Subject: Instrumento de Pesquisa - Doutorado - Convite



List average	16.7%	List average	1.5%
--------------	-------	--------------	------

Industry average (Education and Training)	14.4%	Industry average (Education and Training)	1.7%
---	-------	---	------

<b>149</b> Opened	<b>13</b> Clicked	<b>95</b> Bounced	<b>2</b> Unsubscribed
----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

Successful deliveries	<b>778</b> 89.1%	Clicks per unique opens	<b>8.7%</b>
-----------------------	------------------	-------------------------	-------------

Total opens	<b>282</b>	Total clicks	<b>16</b>
-------------	------------	--------------	-----------

Last opened	9/21/15 9:52AM	Last clicked	9/21/15 6:57AM
-------------	----------------	--------------	----------------

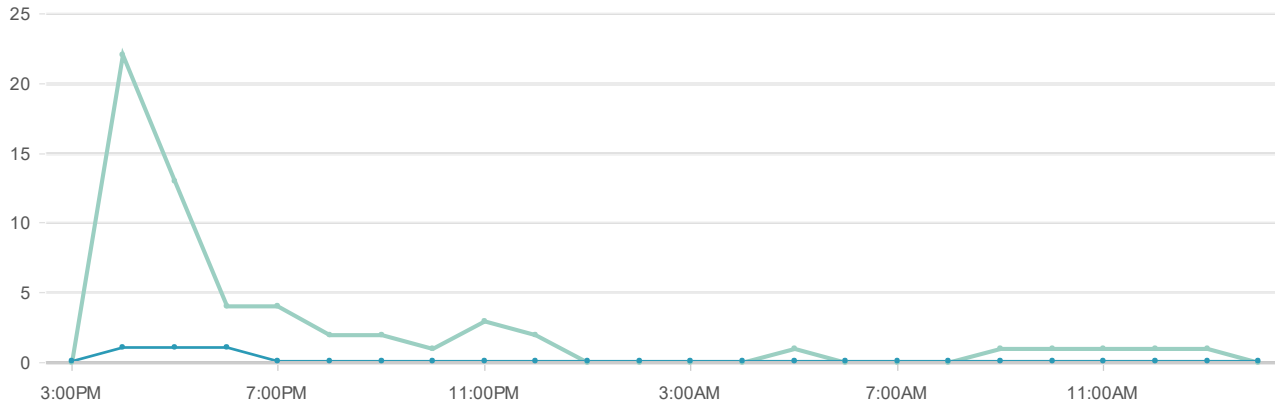
Forwarded	<b>0</b>	Abuse reports	<b>3</b>
-----------	----------	---------------	----------

9/21/2015

Summary Report for Instrumento de Pesquisa - Doutorado - Convite (Ultimo Convite) | MailChimp

### 24-hour performance

Opens Clicks



### Top links clicked

<https://docs.google.com/forms/d/180c5zAfzW3ZtJFFBEooiy6wUF7Pgm9-aQPKT7x1pelw/viewform> 10

<https://drive.google.com/file/d/0B3RBXA0KcLgcZDk1ZEUXR0U4bEU/view?usp=sharing> 1

### Subscribers with most opens

martha@martha.com.br	17
joyce_mariana@hotmail.com	8
nfe@cittati.com.br	8
jfiasco@terra.com.br	7
nataliemoritz@hotmail.com	6

### Social performance

0 Tweets	0 EepURL Clicks	0 Likes
-------------	--------------------	------------

### Top locations by opens

Brazil	144	59.3%
USA	85	35.0%
India	4	1.6%
Colombia	3	1.2%



9/21/2015

Summary Report for Instrumento de Pesquisa - Doutorado - Convite I MailChimp

Japan	3	1.2%
-------	---	------







**ANEXO VII - INFORME 2 PRESENTADO POR EL *MAILCHIMP***

9/21/2015

Summary Report for Instrumento de Pesquisa - Doutorado - Convite (Ultimo Convite) | MailChimp

## Instrumento De Pesquisa - Doutorado - Convite (Ultimo Convite)

Switch Report ▾

### 821 Recipients

List: Lista\_emails

Delivered: Fri, Sep 18, 2015 03:15 pm

**Subject:** Último convite - Dê sua opinião para agilizar o depósito de marcas no Brasil

Open rate

14.6%



Click rate

1.2%



List average

16.7%

List average

1.5%

Industry average (Education and Training)

14.4%

Industry average (Education and Training)

1.7%

<b>112</b> Opened	<b>9</b> Clicked	<b>52</b> Bounced	<b>0</b> Unsubscribed
----------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

Successful deliveries

769 93.7%

Clicks per unique opens

8.0%

Total opens

182

Total clicks

11

Last opened

9/21/15 1:30PM

Last clicked

9/21/15 10:56AM

Forwarded

0

Abuse reports

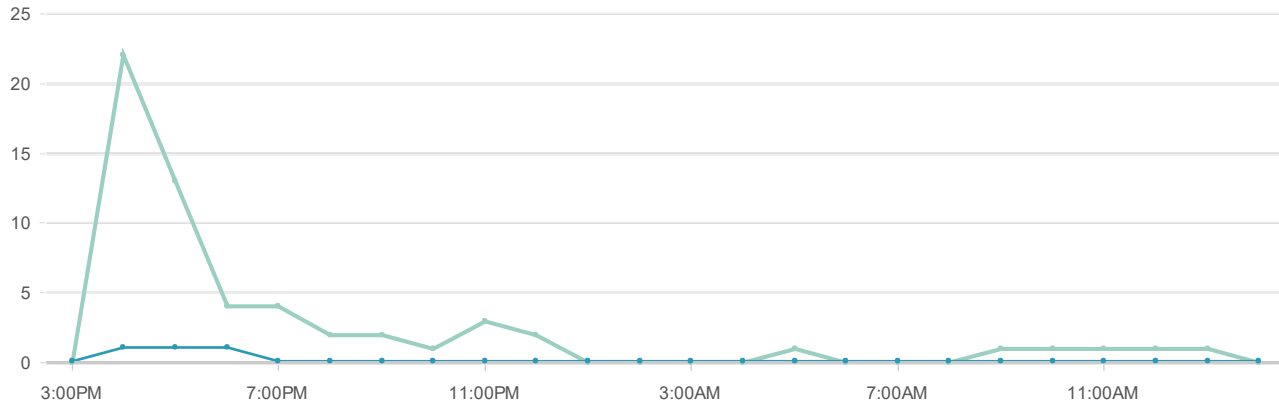
0

9/21/2015

Summary Report for Instrumento de Pesquisa - Doutorado - Convite (Ultimo Convite) | MailChimp

### 24-hour performance

Opens Clicks



### Top links clicked

<https://docs.google.com/forms/d/180c5zAfzW3Zt.FFBEOoiy6wUF7Pgm9-aQPKT7x1pelw/viewform> 10

<https://drive.google.com/file/d/0B3RBXA0KcLgcZDk1ZEUXR0U4bEU/view?usp=sharing> 1

### Subscribers with most opens

9/21/2015

Summary Report for Instrumento de Pesquisa - Doutorado - Convite (Ultimo Convite) | MailChimp

andre@aalencar.com.br	8
euqueroum@obvio.ind.br	8
walter@ipel.com.br	8
a.cabral@nucleoac3.com.br	7
ariadne@engemon.com.br	6

### Social performance

0 Tweets	0 EepURL Clicks	0 Likes
-------------	--------------------	------------

### Top locations by opens

Brazil	98	62.4%
USA	50	31.8%
Spain	4	2.5%



9/21/2015

Summary Report for Instrumento de Pesquisa - Doutorado - Convite (Ultimo Convite) | MailChimp

Portugal	2	1.3%
Argentina	1	0.6%





**ANEXO VIII - INFORME 3 PRESENTADO POR EL *MAILCHIMP***

# Instrumento De Pesquisa - Doutorado - Convite (Ultimo Convite) (Copy 02)

Switch Report ▾

**819 Recipients**

List: Lista\_emails

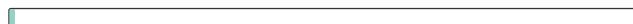
Delivered: Mon, Sep 21, 2015 08:30 am

Subject: Dê sua opinião para agilizar o depósito de marcas no Brasil - ÚLTIMO DIA DA PESQUISA - Contribua!

Open rate **12.5%**



Click rate **1.1%**



List average **16.7%**

List average **1.5%**

Industry average (Education and Training) **14.4%**

Industry average (Education and Training) **1.7%**

<b>99</b> Opened	<b>9</b> Clicked	<b>26</b> Bounced	<b>1</b> Unsubscribed
---------------------	---------------------	----------------------	--------------------------

Successful deliveries **793** 96.8%

Clicks per unique opens **9.1%**

Total opens **168**

Total clicks **11**



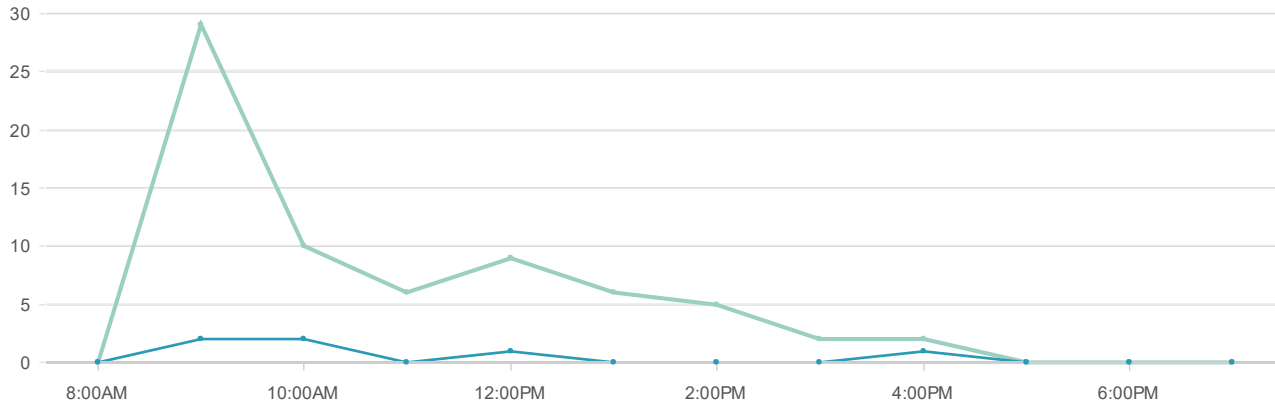
9/21/2015

Summary Report for Instrumento de Pesquisa - Doutorado - Convite (Ultimo Convite) (copy 02) | MailChimp

Last opened	9/21/15 6:56PM	Last clicked	9/21/15 4:36PM
Forwarded	0	Abuse reports	0

*24-hour performance*

Opens      Clicks



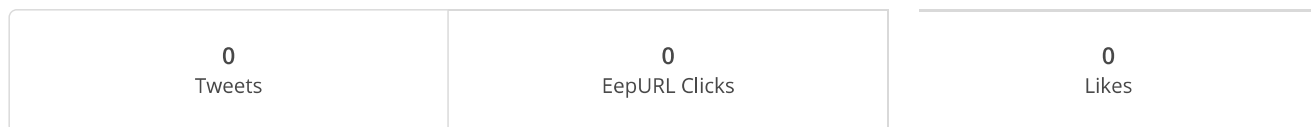
*Top links clicked*

<a href="https://docs.google.com/forms/d/180c5zAfzW3ZtJFFBEooiy6wUF7Pgm9-aQPKT7x1pelw/viewform">https://docs.google.com/forms/d/180c5zAfzW3ZtJFFBEooiy6wUF7Pgm9-aQPKT7x1pelw/viewform</a>	9
<a href="https://drive.google.com/file/d/0B3RBXA0KcLgcZDk1ZEUXR0U4bEU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/0B3RBXA0KcLgcZDk1ZEUXR0U4bEU/view?usp=sharing</a>	2

### Subscribers with most opens

h.polilo@conai.com.br	15
rafa.delrey@gmail.com	12
contato@ansata.com.br	11
vagner_castro@uol.com.br	6
nfe@cittati.com.br	5

### Social performance



### Top locations by opens

Brazil	92	65.7%
USA	43	30.7%



9/21/2015

Summary Report for Instrumento de Pesquisa - Doutorado - Convite (Ultimo Convite) (copy 02) | MailChimp

Colombia	2	1.4%
Argentina	1	0.7%
Canada	1	0.7%

