

**UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS**  
**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA**

**· ARBITRAJE Y MEDIACION COMO METODOS ALTERNATIVOS DE  
SOLUCION DE CONFLICTOS EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL  
ECUADOR**

**Abogado José Gustavo Prieto Muñoz**  
**2005**

**UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS**  
**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA**

**ARBITRAJE Y MEDIACION COMO METODOS ALTERNATIVOS DE  
SOLUCION DE CONFLICTOS EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL  
ECUADOR**

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos para obtener  
el título de Doctor en Jurisprudencia

Profesor Guía: Doctor Pablo Zambrano

**Autor: Abogado José Gustavo Prieto Muñoz**  
**2005**

## **AGRADECIMIENTOS**

A Gabriela Iturralde por el apoyo ofrecido en el comienzo del presente trabajo.

A Pablo Zambrano por la apertura que siempre me brindó en la dirección de esta Tesis

A Blanca Jiménez por su apoyo incondicional durante el presente trabajo y por su ayuda en la edición del mismo.

Y en especial a mis padres por su ayuda y por su incomparable apoyo y preocupación durante todos los años de mi formación como abogado y en especial en el desarrollo del presente trabajo.

## RESUMEN

El artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone la utilización del Arbitraje y la Mediación en la solución de conflictos en el ámbito de la Propiedad Intelectual, sin embargo en la práctica es casi nula la utilización de estos métodos en este campo. Esto se debe principalmente a que la propiedad intelectual es una materia sui generis ya que a pesar de que son los particulares quienes son los titulares de los derechos intelectuales existe una gran intervención del estado, tanto en el otorgamiento de una parte estos derechos, así como en la tutela general de los mismos.

Esta naturaleza de la propiedad intelectual hace necesario que en la materia exista un régimen propio o condiciones específicas en la aplicación del Arbitraje y la Mediación los mismos que deben ser introducidos como una reforma legal que propone el presente trabajo que permita la viabilidad de los mismos.

El presente trabajo hace un recorrido por la normativa ecuatoriana vigente, de derecho público y privado, de igual manera se hace un estudio pormenorizado del derecho comparado, el cual trasmite muchas experiencias en los diferentes campos de la propiedad intelectual como son la propiedad industrial, los derechos de autor y los conflictos que se derivan entre estos y los nombres de dominio en la Internet.

Finalmente se realiza una aproximación al arbitraje administrativo, el cual es aceptado y estudiado en el derecho comparado, pero que es desconocido en nuestro medio, pero cuya aplicación replantea el rol del estado como protagonista en la solución de conflictos de sus particulares.

El presente estudio es sin duda un aporte para la consolidación de una tutela jurídica efectiva, que es muchas veces concebida como una tutela judicial, pero que realmente debe ser entendida como la necesidad de los individuos que conforman un estado de tener a su alcance métodos, ya sean autocompositivos o heterocompositivos para la solución ágil de sus problemas.

## INDICE

<b>INDICE.....</b>	<b>1</b>
<b>INTRODUCCION.....</b>	<b>5</b>
<i>CAPITULO I.....</i>	<i>8</i>
<b>ANTECEDENTES Y ANÁLISIS CONCEPTUAL .....</b>	<b>8</b>
1.1 Origen e Historia de los Derechos de Propiedad Intelectual .....	8
1.2 Conceptos Básicos.....	16
1.2.1 Derechos de Autor .....	16
1.2.2 Derechos Conexos .....	19
1.2.3 Propiedad Industrial .....	21
1.2.3.1. Marcas.....	21
1.2.3.2 Patentes de invención .....	23
1.2.4 Obtenciones Vegetales .....	24
1.2.4.1 Obtenciones Vegetales en la Comunidad Andina .....	25
1.2.5 Biotecnología .....	26
1.3 Principales conflictos en materia de Propiedad Intelectual .....	28
1.3.1 Tutela Jurídica de la Propiedad Intelectual .....	28
1.3.2 Conflictos en Materia de Propiedad Intelectual.....	30
<i>CAPITULO II.....</i>	<i>33</i>
<b>ARBITRAJE Y MEDIACION.....</b>	<b>33</b>
2.1 Mediación.....	33

2.1.1 Origen e Historia .....	33
2.1.2 Concepto y Fundamentos .....	36
2.1.2.1 Modelos de Mediación.....	38
2.1.3 Etapas de la Mediación.....	39
2.1.4 Ventajas y Desventajas de la Mediación .....	41
2.2 Arbitraje.....	43
2.2.1 Origen e Historia.....	43
2.2.2 Ventajas y Desventajas del Arbitraje .....	47
2.2.3 Naturaleza Jurídica y fundamentos del Arbitraje.....	48
2.2.3.1 Tesis Contractualista .....	50
2.2.3.2 Tesis Jurisdiccional .....	51
2.2.3.3 Teorías Adicionales .....	53
2.2.4 Arbitrabilidad .....	54
2.2.4.1 Arbitrabilidad en conflictos internacionales.....	56
2.2.5 Convención de Nueva York y Convención de Panamá .....	58
2.3 Organismos Internacionales de Solución de Conflictos .....	60
2.3.1 Sistemas de Solución de Controversias de la OMC/GATT .....	60
2.3.2 Procedimientos de Solución de Controversias en la Comunidad Andina de Naciones (CAN).....	63
2.3.3 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) .....	66
CAPITULO III.....	69
COMPETENCIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL .....	69
3.1 Antecedentes .....	69
3.2 Sede Administrativa .....	70

3.2.1 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI).....	71
3.2.2.1 Organización .....	74
3.2.2.2 Comité de propiedad Intelectual Industrial y Obtenciones Vegetales .....	77
3.2.2.3 Direcciones Nacionales .....	77
3.2.3 Recursos.....	78
3.2.4 Arbitraje Administrativo .....	81
3.3 Sede Judicial.....	83
3.3.1 Tribunal Contencioso Administrativo.....	83
3.3.2 Corte Suprema de Justicia.....	94
3.4. Control Constitucional .....	96
3.4.1 Tribunal Constitucional .....	97
 CAPITULO IV .....	 101
 APLICACION .....	 101
4.1 En la Propiedad Industrial .....	101
4.1.1 Derecho Comparado.....	101
4.1.1.1 Arbitraje en la Ley española de marcas .....	101
4.1.1.2 Mediación en Argentina .....	107
4.1.2 Aplicación en la Propiedad Industrial en el Ecuador .....	107
4.1.2.1 Aplicación de los Signos Distintivos .....	108
4.1.2.1.1 Prohibiciones Absolutas .....	110
4.1.2.1.2 Prohibiciones Relativas .....	114
4.1.3 El Convenio Arbitral en la Propiedad Industrial.....	119
4.1.4 El Acuerdo de Mediación en la Propiedad Industrial.....	122



4.1.5 Aplicación en el Procedimiento de Registro de una Marca....	123
4.2 El Arbitraje y La Mediación en Los Derechos De Autor.....	126
4.2.1 Derecho comparado .....	126
4.2.1.1 Arbitraje y mediación en Derechos de Autor en España	128
4.3 Aplicación en la solución de conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio.....	129
4.3.1 Aplicación de la cláusula de controversias del contrato que confiere el nombre de domino .....	134
4.3.2 Aplicación del Compromiso Arbitral .....	138
4.4 El Arbitraje y la Mediación en Materia de Patentes.....	140
4.5 Ejecución del Laudo y del Acta de Mediación .....	142
 CAPITULO V .....	 144
 REFORMA LEGAL PARA LA APLICACIÓN DEL ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ....	  144
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	 151
 BIBLIOGRAFÍA .....	 156

## INTRODUCCION

Un derecho fundamental de un individuo dentro de una sociedad es el acceso a la justicia, ya que éste constituye un requisito básico dentro de un sistema legal contemporáneo. El acceso a la justicia es un principio jurídico que permite a los ciudadanos no solo ejercer sus derechos contenidos en la Ley y la Constitución, si no que también permite resolver los conflictos generados en los diversos tipos de relaciones jurídicas, de una manera oportuna y eficaz.

La Constitución Política de nuestro país en su artículo número 23 numeral 27 hace mención a este principio al expresar: “... *Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas lo siguiente: El derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones...*”

Lamentablemente en nuestra cultura jurídica se confunde el acceso efectivo a la justicia con el acceso judicial y se ha dejado de lado una concepción mucho más amplia que es el acceso a una tutela jurídica eficiente, que no necesariamente proviene de un sistema judicial convencional, sino que también abarca el acceso a las diferentes formas alternativas para la resolución de conflictos que pueden ayudar a proporcionar dicha tutela.

Dentro del ámbito de la Propiedad Intelectual este principio de acceso a la justicia debe aplicarse especialmente a todas las creaciones de la mente humana, cuya tutela jurídica debe ser especial y diferente a los instrumentos jurídicos generales de protección establecidos en el derecho privado, ya que la

Propiedad Intelectual reúne varias características especiales del objeto que protege que son:

- EL carácter intangible y la naturaleza inmaterial del objeto;
- Dimensión Temporal de los derechos protegidos que permite que una vulneración a estos perdure en el espacio temporal;
- Naturaleza internacional, ya que la mayoría de creaciones del intelecto son realizadas para ser explotadas simultáneamente en varios países y regiones.

La tutela para este tipo de derechos se ha venido ejerciendo a través del Derecho Penal, Civil y Contencioso-administrativo, los cuales se encuentran enmarcados dentro del mismo ámbito judicial, el cual, durante los últimos años ha tenido que vencer varias barreras para su eficiente funcionamiento, siendo las principales la demora judicial y la falta de preparación y de especialización de lo jueces en este ámbito.

Si la causa de esta demora fuera únicamente la falta de recursos como muchas personas sostienen, la solución estaría en la creación de más juzgados y entidades jurisdiccionales, pero antes, es primordial establecer con certeza cuantos jueces más deben nombrarse y que formación deben tener estos a fin de aumentar la eficiencia.

En nuestro país el criterio generalizado de los profesionales en el área del Derecho, es que la justicia debe dar un giro radical en lo referente a modernización, mejoramiento, y eficiencia, caso contrario la justicia en nuestro país podría colapsar en cualquier momento debido a estas causas.

Por estas razones es imperante el brindar herramientas adicionales al ordenamiento jurídico establecido, como es el caso de la mediación y el arbitraje, para de esta manera poder alcanzar una tutela que no solamente se enmarque en la esfera judicial y tradicional si no que se constituya en una tutela jurídica integral.

La mediación y el arbitraje constituyen excelentes herramientas alternativas frente a los procedimientos judiciales, y estas han sido integrados en nuestro ordenamiento jurídico a lo largo de las últimas décadas, a través de la inclusión del Arbitraje Comercial en 1963 en el Código de Comercio y el Juicio de Arbitraje en el Código de Procedimiento Civil, pero estas herramientas han tenido un auge en la práctica ecuatoriana desde la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación en el año de 1997.

Por su parte la Ley de Propiedad Intelectual en el artículo 374 establece lo siguiente: *"...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 145 del 4 de septiembre de 1997..."*

A pesar de que el mencionado artículo faculta el uso del arbitraje y la mediación en los conflictos en Propiedad Intelectual, la aplicación de estos no es clara, y su aplicación es obscura ya que existen dudas acerca de su procedimiento. Por lo que es necesario realizar un análisis a fondo del entorno jurídico en el cual se desenvuelve la Propiedad Intelectual, para así determinar un procedimiento para la aplicación y consolidación de estos métodos alternativos.

## **CAPITULO I**

### **ANTECEDENTES Y ANÁLISIS CONCEPTUAL**

#### **1.1 Origen e Historia de los Derechos de Propiedad Intelectual**

Desde el inicio mismo de la sociedad el hombre sintió la necesidad de establecer un vínculo con todo aquello que se encontraba a su alrededor, razón por la cual, las sociedades primitivas crearon reglas básicas para normar estas relaciones de convivencia. Pero mucho se ha discutido sobre el origen de la propiedad en general. Según Anatole France<sup>1</sup> el origen de la propiedad radica en el acto del más fuerte, haciendo referencia a que en las sociedades primitivas era precisamente el que poseía mayor fuerza podía ejercer y mantener derechos sobre las cosas. Para Alessandri en cambio la propiedad nació de la apropiación de una cosa de nadie y la capacidad de mantener la misma en poder de una persona.<sup>2</sup>

Sin embargo no se puede atribuir a una civilización en particular la creación del concepto de propiedad, pero si se pueden mencionar algunos ejemplos de figuras utilizadas antiguamente como por ejemplo el Mir ruso,

---

<sup>1</sup> Anatole France, “ El amojonamiento de los campos y el origen de la propiedad”, citado y comentado por Alessandri, Somarriva, Vodanovich, Pág. 47, Tratado De Los Derechos Reales, Tomo I, sexta edición, 1997

<sup>2</sup> Léase Alessandri, ob. Cit.

como propiedad colectiva, la zadruga en Yugoslavia, como propiedad familiar, entre otros<sup>3</sup>.

Dentro del desarrollo de la propiedad es necesario remontarse al Derecho Romano<sup>4</sup>, palabra que tuvo un significado bastante restringido en los orígenes de Roma ya que se la utilizaba para referirse a los animales que iban en rebaños "pecus", los cuales eran considerados una parte muy importante de la fortuna privada. Luego esta palabra se extendió a la moneda valorada al peso consistente en lingotes de cobre groseros y desiguales marcados con la efigie de un buey o de una oveja y mas tarde a las piezas de moneda que se contaban "pecunia numerata".

Al final esta palabra terminó refiriéndose a todos los elementos del patrimonio de los particulares, a los que denominaron "bienes" que etimológicamente proviene de la palabra "bonum", utilizada para expresar la idea de bienestar o de felicidad. Esto también permitió distinguir así los bienes de las cosas, siendo los primeros los objetos sobre los cuales una persona puede ejercer derechos.

El derecho de propiedad fue considerado para los romanos como el derecho más completo que se podía tener sobre una cosa corporal. Pero es a partir de la Ley de las XII Tablas que la propiedad se individualizada por completo partiendo como lo manifiesta Castán<sup>5</sup> manifestándose en dos fases, una del "ius civile" propia del dercho civil y del "ius Gentium", para luego unificarse en la época de Justiniano utilizando para tal efecto el derecho pretorio que permitió el desarrollo del concepto moderno de propiedad.

---

<sup>3</sup> Léase Alessandri ob. Cit.

<sup>4</sup> Léase a Luís

Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 6, De los bienes, 1971

<sup>5</sup> Castán, Derecho Civil Español , Común y Foral, tomo II, págs. 65 y 66, Madrid 1943, citado por Alessandri, Ob. Cit., pág. 45

En la actualidad el Código Francés define a la propiedad como el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera mas absoluta<sup>6</sup>, en concordancia con esto nuestro código civil, en su artículo Art. 599<sup>7</sup> que define dominio o propiedad como el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. En conclusión la propiedad o dominio, es el derecho que faculta a una persona a disponer a su arbitrio de una determinada cosa

A pesar de la evolución de la propiedad, no existió una preocupación importante en lo referente a la propiedad relacionada con las creaciones del intelecto, aunque si existió la noción de propiedad sobre cosas inmateriales, y no fue sino hasta la invención de la imprenta en el año de 1440<sup>8</sup> donde se produjo un real interés por este campo. Con la imprenta se presentó la posibilidad de que los autores de una obra literaria o científica obtuvieran un lucro de ella, la imprenta permitió la reproducción indefinida de tales obras, y con ello se abrió para el autor la posibilidad de obtener beneficios, lo cual influenció ampliamente la tutela de los derechos inmateriales.

Esto contribuyó a que el hombre empezara a darse cuenta de que no eran las cosas corporales las únicas sobre las cuales se podía tener derechos, siendo el inicio de varios debates sobre los derechos que se ejercen sobre el denominado mundo de las ideas, como lo denomina Planiol al afirmar:

*El mundo material, esta destinado a la apropiación porque no puede dar se más grande rendimiento útil sino por la repartición de riquezas... El*

---

<sup>6</sup> Léase a Claro Solar, Ob. Cit.

<sup>7</sup> Antiguo artículo 618, cuya numeración se modifico con la promulgación de la Codificación del Código Civil, promulgada el Registro Oficial N.º 46 del 24 de Junio del 2005

<sup>8</sup> Aunque las primeras tentativas de impresión datan de 1436, Nueva Enciclopedia Larousse, 1981

*mundo de las ideas, es de naturaleza muy diferente; es hecho para la comunidad*<sup>9</sup>

Pero es el jurista belga Edmod Picard, a quien se le atribuye la adopción de la expresión “Derechos Intelectuales”, ya que fue el quien por primera vez a finales del siglo XIX, hizo una de las primeras propuestas sobre los derechos de los bienes inmateriales y manifestó: *“los derechos intelectuales son de naturaleza sui generis y tiene por objeto las concepciones del espíritu en oposición a los derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales”*.<sup>10</sup> Esta expresión es utilizada actualmente para designar genéricamente los derechos de autor, propiedad industrial, obtenciones vegetales, etc.

El primer problema al que se enfrentó este nuevo concepto fue identificar si es que este mencionado derecho sobre las creaciones del intelecto era verdaderamente un derecho de propiedad como el ya conocido por los tratadistas civilistas o si estos derechos constituían una propiedad sui generis sobre las ideas o en otras palabras que el derecho de los autores aparece como anterior y superior a la ley positiva, la cual se limita a consagrarlo. Para fundamentar esta teoría se recogió el criterio de una sentencia de la corte de casación francesa de 25 de julio de 1887 que manifiesta que:

*A los derechos de autor y el monopolio que ellos confieren son designados erróneamente, con el nombre de propiedad; que lejos de constituir una propiedad como la que el código civil ha definido y organizado para los bienes muebles e inmuebles, dan solamente a los que son investidos por ellos el privilegio exclusivo de una explotación temporal....*<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Planiol, Traité Élémentaire, citado por Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 6, de los bienes, Pág. 572, 1971

<sup>10</sup> Edmond Picard, Embryologie juridique, terminado en 1883, citado en la página: <http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040219212417.html>

<sup>11</sup> Caso Grus Vs Tito Di Gio Ricardo, Pandectas Francaises, Recenil, 1887, pagina 292, citado por Luis Claro Solar en su obra Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 6, de los bienes, Pág. 572, 1971



Al respecto Planiol<sup>12</sup> manifiesta que el mundo material esta destinado a la apropiación mientras que el mundo de las ideas es de una naturaleza muy diferente; ya que según este autor esta hecho para la comunidad. La idea no llega a ser útil sino por la expansión, ya que el autor es libre de no publicar su obra; pero una vez publicada, se produce un fenómeno del que no es ya dueño y su idea no es ya de él sino que afirma que el público la posee y no puede perderla. Este autor también manifiesta de esta manera la problemática de la Propiedad Intelectual, la cual es necesaria considerarla como propiedad pero sujeta a un estado sui generis que se manifiesta en la creación de normas especiales, debido a la naturaleza misma de esta.

En 1873 se realizó la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, la cual no contó con el número de participantes esperado ya que varios de los expositores se negaron asistir debido al temor de que sus obras fueran plagiadas<sup>13</sup>, surgiendo así la necesidad de proteger internacionalmente las obras intelectuales.

Años más tarde en 1883 se firmó el Convenio de París, en el cual se establecieron los principios y acuerdos Internacionales para Administrar la Propiedad Industrial. Este convenio tendría posteriormente varias modificaciones en las décadas siguientes a su creación. Posteriormente, en 1886 se firma el Convenio de Berna, en el cual se establecieron los principios y acuerdos para proteger las obras literarias y artísticas. En ambos convenios se estableció la creación de una Oficina Internacional.

En 1893 ambas secretarías se unen con el nombre de "Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual", más

---

<sup>12</sup> Comentado también por Claro Solar.

<sup>13</sup> Véase, <http://www.oepm.es/internet/infgral/revista/num8/pag18.pdf>

comúnmente conocidas por sus siglas en francés BIRPI, este es el organismo precursor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual más comúnmente conocida como OMPI o como WIPO por sus siglas en inglés, esta organización nace en 1967, cuando se firmó el convenio de Estocolmo; la OMPI actualmente es la administradora de los sistemas de Propiedad Intelectual y mantiene vigentes los convenios de Paris y Berna.

Por otra parte La Clasificación de Niza (Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas), es muy importante en lo que se refiere a marcas ya que está basada en Códigos establecidos por las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI) en 1935, y que después impulsaría la OMPI. Inicialmente estaba compuesta por un total de 34 clases y una serie de productos ordenados alfabéticamente, y fue más tarde ampliada, añadiéndole un total de ocho clases de servicios y su correspondiente lista alfabética de servicios.

La clasificación de Niza solo constituye parte de una lista considerable de tratados que la comunidad internacional ha celebrado en los últimos años. Los principales tratados existentes en materia de Propiedad Intelectual son los siguientes: <sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Información obtenida en Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual, publicado por la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, , México, 1995y en <http://es.wikipedia.org/wiki/OMPI>

### **TRATADOS INTERNACIONALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

<b>TRATADOS</b>	<b>AÑO</b>	
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	1883	Propiedad industrial
Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico	1981	Propiedad industrial
Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos	1891	Propiedad industrial
Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT)	1970	Propiedad industrial
Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)	1994	Propiedad industrial
Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)	2000	Propiedad industrial
Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales		Propiedad industrial
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de marcas.	1891	Registro de Marcas
Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de marcas.	1989	Registro de Marcas
Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su Registro Internacional	1994	Denominaciones de Origen
Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales.		Clasificaciones Internacionales
Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas	1957	Clasificaciones Internacionales
Arreglo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas.		Clasificaciones Internacionales
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes.	1971	Clasificaciones Internacionales
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas	1886	Derecho de autor y derechos conexos
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. Ginebra (WCT)	1996	Derecho de autor y derechos conexos
Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión		Derecho de autor y derechos conexos
Convenio de Ginebra de 1952 para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas	1952	Derecho de autor y derechos conexos
Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite		Derecho de autor y derechos conexos
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)	1996	Derecho de autor y derechos conexos

Se puede concluir que Propiedad Intelectual hoy en día es el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que se adquieren ya sea mediante la creación intelectual, como en el caso de los Derechos de Autor o cuando el Estado otorga, por un tiempo determinado, a las personas naturales o jurídicas los derechos sobre una creación en la propiedad industrial.

La Propiedad Intelectual constituye una herramienta al servicio del crecimiento económico cuyo potencial no se ha explotado plenamente en todos los países, en particular, en los países en desarrollo.

Al respecto el Artículo No. 1 de la Ley de propiedad Intelectual del Ecuador prescribe: *"... El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la Ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador..."*<sup>15</sup>

La Propiedad Intelectual de conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano comprende:

- a) Los derechos de autor y derechos conexos;
- b) La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: Las invenciones, Los dibujos y modelos industriales, Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales, Las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, indicaciones geográficas
- c) Las obtenciones vegetales.

---

<sup>15</sup> Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el RO N.º 320 del 19 de Mayo de 1998, en adelante se la denominará LPI

## 1.2 Conceptos Básicos

A continuación se expondrán los conceptos básicos de las ramas en las que se desarrolla la Propiedad Intelectual, así como las nuevas tendencias en esta materia lo cual permitirá establecer la viabilidad de la solución de conflictos mediante Arbitraje y Mediación en este ámbito

### 1.2.1 Derechos de Autor

El derecho de autor es un término jurídico que en la actualidad describe los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas. Estos derechos fueron reconocidos hasta principios del siglo XVII; Inglaterra en 1710 fue el primer país que legisló al respecto; posteriormente Francia en 1716; Estados Unidos de Norteamérica, en 1790.<sup>16</sup>

Por su parte el Artículo No. 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que:

*Toda persona tiene derecho a formar parte libremente en la cultura de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y patrimoniales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.*<sup>17</sup>

La LPI del Ecuador por su parte en su Artículo No. 4 manifiesta:

*Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras y Artículo No. 5: El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.*<sup>18</sup>

El Artículo No. 8 de la LPI también señala:

---

<sup>16</sup> [http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep\\_1516\\_antecedentes\\_del\\_der](http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_1516_antecedentes_del_der)

<sup>17</sup> Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

<sup>18</sup> Ley de Propiedad Intelectual.

*Que del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad*

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:

- Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, etc.
- Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales.
- Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general las obras teatrales;
- Composiciones musicales.
- Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;
- Las esculturas y las obras de pintura y dibujo.
- Proyectos, planos, maquetas y, diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería y otras más.
- Software y páginas de Internet.

Sobre estas obras, se pueden ejercer dos tipos de derechos, los morales y patrimoniales. Esta diferenciación se produjo, como lo comenta Villalba y Lipszyc, debido a que los Tribunales especialmente Europeos se dieron cuenta de que existía una diferencia entre los diferentes derechos que confería la creación de una obra, donde en algunos casos existía un elemento económico y en otros no.

En el año de 1845, un Tribunal de París dictó una sentencia, relacionada con las alteraciones de las que había sido objeto una escultura y en la que se desprende el elemento económico del moral, al manifestar que “independientemente del interés pecuniario, existe para el artista un interés mas precioso, el de la reputación”<sup>19</sup>, con lo que se empieza a delimitar el contenido de los Derechos Morales.

Los Derechos Morales en definitiva son derechos imprescriptibles, inembargables y extra patrimoniales, y según la LPI son: Derecho de paternidad, Mantener la obra inédita, Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación en general, Acceder a ejemplar único de un tercero.<sup>20</sup>

Por el otro lado existen los derechos en los que está presente un factor económico y a diferencia de los anteriores, estos pueden ser enajenados por los titulares de los mismos, estos derechos consisten en: disponer de la obra, derecho de enajenar, a publicar la obra, a reproducción y comunicación pública<sup>21</sup>.

Estos dos grupos de derechos han sido ampliamente tratados en diferentes convenios internacionales como es el caso del Convenio de Berna, El convenio de la Ompi (1967), La Convención Universal (1952), entre otros<sup>22</sup>, por lo que la legislación ecuatoriana únicamente ha recogido los principios consagrados en las diferentes normas supranacionales.

Muchas obras creativas protegidas por el derecho de autor requieren una gran distribución, comunicación e inversión financiera para ser divulgadas; por ejemplo, las publicaciones, las grabaciones sonoras y las películas; por

---

<sup>19</sup> Villalba y Lipszyc, El Derecho de Autor en la Argentina, Pág. 82, 2001.

<sup>20</sup> Artículo 18 de la LPI.

<sup>21</sup> Estos derechos se encuentran consagrados en el artículo 20 de la LPI.

<sup>22</sup> Léase a Villalba y Lipszyc.

consiguiente, los creadores suelen vender los derechos sobre sus obras a particulares o empresas más capaces de comercializar sus obras, por el pago de un importe. Estos importes suelen depender del uso real que se haga de las obras y por ello se denominan regalías.

Estos derechos patrimoniales tienen una duración, determinada en los tratados pertinentes de la OMPI, de 50 años tras la muerte del autor. Las distintas legislaciones nacionales pueden fijar plazos más largos como en el Ecuador donde dicho plazo es de setenta años. Este plazo de protección permite tanto a los creadores como a sus herederos sacar provecho financiero de la obra durante un período de tiempo razonable.

### **1.2.2 Derechos Conexos**

Son los derechos económicos por comunicación pública que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radio-difusión. El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.

Existen una clase de obras, que pueden ser conocidas directamente por el público, como es el caso de las obras literarias, pero existen otra clase de obras que por su naturaleza necesitan de otra u otras personas para que esta pueda ser apreciada por la colectividad. Esto genera, a favor de esas terceras personas, derechos que no son propiamente derechos de autor, de ahí su denominación.

La terminología utilizada para describir a este tipo de derechos es variada en las legislaciones internacionales, así; en la Unión Europea, se utiliza



el término derechos afines<sup>23</sup>; en la ley alemana se habla de derechos emparentados; en la inglesa se dice que son derechos vecinos y en la italiana, se habla de derechos conexos. El Ecuador ha adoptado esta última denominación para esta clase de derechos.

La inclusión de estos derechos se debe como explica Villalba y Lipszyc:

*La alusión a la conexidad se emplea - y así lo han subrayado la ley y la doctrina italiana - para mostrar una vinculación con el ejercicio del derecho de autor y no con la naturaleza de los derechos conexos, y se incluyen en la misma la ley para equilibrar su tutela y armonizarla con los derechos de los autores<sup>24</sup>*

Por derechos conexos se entienden los derechos que se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones.

En el plano internacional los derechos conexos quedan descritos en la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, más conocida como "Convención de Roma". Aprobada en 1961, esa Convención no ha sido objeto de revisión en ningún momento. De su administración se encargan en forma conjunta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMPI. Adicionalmente existen tratados como el Convenio de Fonogramas de 1971, entre otros.

A su vez, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de 1994, incluye o aborda esta protección internacional.

---

<sup>23</sup> Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992.

<sup>24</sup> Villalba y Lipszyc, Pag. 213, Ob. Cid.

### 1.2.3 Propiedad Industrial

Rafael de Pina conceptualiza a la Propiedad Industrial como la *“Manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente..., conferido de acuerdo a la legislación correspondiente”*<sup>25</sup>; para Ladas, en cambio la Propiedad Industrial consiste en *“el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona ya a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial”*<sup>26</sup>

La propiedad industrial es en definitiva el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios en el mercado. Este derecho confiere al titular del mismo la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de la creación intelectual protegida.

La propiedad industrial comprende:

#### 1.2.3.1. Marcas

En definitiva un signo que sirve para diferenciar productos y servicios en un determinado mercado por lo que se constituye en un verdadero “vehículo de competencia”<sup>27</sup> ya que a través de estas los proveedores y productores pueden llegar al público consumidor.

---

<sup>25</sup> De Pina Rafael. Diccionario de Derecho, Mexico 1983, pag 405, citado por Gabino Eduardo Castrejon Garcia, El derecho Marcario y la Propiedad Industrial, pág. 5, México, 2000.

<sup>26</sup> Ladas, Stephen, Internacional Protection of Industrial Property, Harvard University Press Cambridge, 1930, citado por castrejon García.

<sup>27</sup> Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Pag. 7, Buenos Aires,

La palabra proviene del vocablo germánico mark, que se incorporará al idioma latín y posteriormente al español y significaba “territorio fronterizo”. Actualmente existen varias definiciones de Marca tanto doctrinarias como legales, lo cual constituye una diferencia con el derecho de patentes donde existe una gran complejidad para definir lo que es la invención; a continuación se detallan algunas.

La legislación Europea establece:

*Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.*<sup>28</sup>

Por otra parte, la Ley Española de Marcas manifiesta: “Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos y servicios de una empresa de los de otra”<sup>29</sup>.

Por su parte la legislación ecuatoriana, recoge en el artículo 194 de la LPI, la siguiente definición: “Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

De estas definiciones se desprenden los elementos constitutivos de la marca que son en primer lugar el carácter distintivo, ya que si un signo no puede diferenciar un producto de otro, mal puede catalogárselo como marca y también se establece como elemento de la marca la representatividad gráfica

---

<sup>28</sup> Definición contenida en el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE

<sup>29</sup> Artículo 4.1 de la Ley Española de Marcas de 2001

de los signos, lo que impide por ejemplo el registro de un color per se, que no se encuentre delimitado por una forma sea considerado como marca

### 1.2.3.2 Patentes de invención

Las patentes consisten en derechos exclusivos de explotación de una invención durante un tiempo determinado y que reúna los requisitos establecidos en la norma nacional y supranacional que son: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.<sup>30</sup>

En la edad antigua, a pesar de existir un grado de invención en las sociedades, este no estaba relacionado con la actividad económica, adicionalmente la Edad Media estaba establecida políticamente, donde un grupo de personas mantenía el poder sobre la colectividad, por tal motivo no existía un apoyo a la creación de una comunidad científica que en un determinado momento pueda cambiar dicha estructura.

Al final de la Edad Media existieron varias concesiones aisladas para la explotación comercial de invenciones, como la concesión de una exclusividad para fabricar telas en Burdeos en el siglo XIII o la misma concesión para un tipo de embarcación en Florencia en el siglo XV<sup>31</sup>. Sin embargo estas manifestaciones eran aisladas y no pueden considerarse como un sistema de protección de Patentes.

Un sistema de esta naturaleza únicamente se manifestó mediante la expedición del Convenio de París en 1883 y sus modificaciones posteriores, tratado que por su bajo nivel de protección fue complementado por el Convenio

---

<sup>30</sup> Léase a José Manuel Otero Lastres Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina, pág. 95, Medellín 2001

<sup>31</sup> Guillermo Cabanellas, Derecho de las Patentes de Invención, Tomo I Pag. 158, 2001, en este tratado se mencionan varios tipos de exclusividades conferidas aisladamente sobre invenciones.

TRIPS<sup>32</sup>, en el marco de la OMC, donde se establecieron un sin número de principios encaminados a la protección de las patentes.

Para tal efecto han existido un sinnúmero de tratados al respecto, entre los que se cuentan el tratado de Washington, referente a la solicitud internacional de patentes y el Acuerdo de Estrasburgo de 1971, donde se busco una clasificación de las Patentes.

#### **1.2.4 Obtenciones Vegetales**

Desde principios del siglo XX, conforme la tecnología evolucionaba, crecía el interés de ciertos grupos que buscaban la protección de sus creaciones en el campo del mejoramiento de vegetales, de toda clase, lo que se logra a través de costosos procedimientos de investigación.

Pero estos grupos en un principio se enfrentaron un dilema, debido a que los vegetales no eran considerados como objetos de la protección de la Propiedad Intelectual ya que no se completaban a cabalidad los requisitos necesarios para la protección mediante patentes. Esto generó un conflicto con el grupo de personas que defendían a las obtenciones vegetales, como creación intelectual, ya que las mismas sostenían que estas no provenían de la simple recolección de material vegetal, sino que eran producto de una considerable inversión y del trabajo arduo de muchas personas, lo cual necesitaba una protección por parte del ordenamiento jurídico internacional.

La Ley de Patentes de Estados Unidos de 1930, otorgó de cierta manera una protección a las obtenciones vegetales, pero realmente en el año de 1961, es cuando se dio un paso gigantesco en la protección de las obtenciones vegetales, ya que a finales de ese año, y luego de muchas negociaciones se

---

<sup>32</sup> Guillermo Cabanellas, Derecho de Patentes, Tomo I, Pág 276.

creó la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones (UPOV), organismo independiente con sede en la ciudad de Ginebra - Suiza, creado, el 2 de diciembre de 1961 mediante el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, el mismo que entró en vigencia en 1968, y que fue revisado en tres ocasiones mas en los años de 1972, 1978, 1991.<sup>33</sup>

Esto permitió definir a la variedad como "la expresión de los caracteres resultantes de un genotipo<sup>34</sup> o combinación de genotipos, y la diferencia en por lo menos uno de esos caracteres con plantas del mismo taxón botánico"<sup>35</sup>

#### **1.2.4.1 Obtenciones Vegetales en la Comunidad Andina**

La legislación Andina ha experimentado dos momentos en la protección de las obtenciones vegetales, primero se descartaba la protección mediante patentes así la decisión N. 85 del Acuerdo de Cartagena, de 1978, en su artículo 5, literal b, prescribía: "... Que no se otorgarán patentes para: b) Las variedades vegetales o las razas de animales, los procedimientos esencialmente biológicos para la obtención de vegetales o animales...".

Posteriormente, se impulsó la consagración de un régimen de protección paralelo al uso de patentes. Al respecto la Decisión 311 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 1991 y 1992 respectivamente, establecían:

Los países Miembros, antes del 31 de julio de 1992, establecerán la modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales y los procedimientos para su obtención. En tanto esta modalidad no entre en vigencia, los Países Miembros no otorgarán patente de invención para dichos productos y procesos.

---

<sup>33</sup> Ecuador ingresó el 8 de agosto de 1997.

<sup>34</sup> Genotipo: La identidad genética de un individuo que no se muestra como características externas. Definición de <http://www.genome.gov/sglossary.cfm?key=genotipo>

<sup>35</sup> Miguel Angel Rapela, Derechos de Propiedad Intelectual en vegetales superiores, Pág. 38, Buenos Aires, 2000

### 1.2.5 Biotecnología

Durante los últimos años, debido a los avances tecnológicos ya mencionados se ha abierto un nuevo campo de investigación en la comunidad jurídica internacional, este es el campo de la biotecnología a la cual se la puede definir como una técnica, o conjunto de técnicas que utiliza organismos vivos para obtener o modificar productos o mejorar plantas o animales o para desarrollar micro organismos con usos determinados y aplicables al comercio. La Federación Europea de Biotecnología la define como *“la integración de las ciencias naturales y los organismos, sus células y constituyentes y análogos moleculares para generar productos o servicios”*<sup>36</sup>. Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la considera como *“La aplicación de principios de ingeniería y principios científicos al procesamiento de materiales utilizando agentes biológicos para la provisión de bienes y servicios”*.<sup>37</sup>

Debido al reciente desarrollo, sobre este campo no existe un ordenamiento jurídico establecido. Uno de los pocos instrumentos internacionales que existe al respecto es el Convenio de Diversidad Biológica, celebrado el 5 de junio de 1992 en Rio de Janeiro, y que define a biotecnología como *“Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos”*.

Por la complejidad técnica que representa este nuevo campo no se puede encasillar completamente en las instituciones jurídicas antes

---

<sup>36</sup> Amelia Martín Uranga, La Protección Jurídica de las Innovaciones Biotecnológicas, Pág. 8, Bilbao-Granda, 2003

<sup>37</sup> OCDE, Bio Technology Economic and Wider Impacts, París, 1989, OCDE, Intellectual property practices in the field of biotechnology, 1999, Pág 4, citado por Amelia Martín Uranga,

mencionadas, pero pueden utilizarse estas para su tutela. Para tal efecto se debe considerar que la biotecnología se desarrolla en dos campos que son investigación y desarrollo, como lo manifiesta la Dra. Amelia Marín Uranga *“Las fases, están relacionadas entres sí, ayudan a alcanzar el progreso técnico y científico de un país, pero a cambio los investigadores reclaman algún tipo de protección jurídica para sus innovaciones, descubrimientos científicos”*. Por lo expuesto se ha utilizado el secreto industrial para proteger la primera fase de investigación, conjuntamente con el derecho de autor, pero primordialmente se ha utilizado la patente como medio de protección.

Uno de los primeros antecedentes del uso de patentes para la protección de creaciones biotecnológicas fue el fallo que el Tribunal Supremo de EEUU, dictó en 1980 en el caso Diamond contra Chakrabaty, donde se concedió una patente a una bacteria alterada genéticamente y que tenía la capacidad de degradar el petróleo contaminante de los cuerpos de agua. El tribunal fundamentó su decisión en que a pesar de que los animales no constituyen objeto de apropiación, las características que presentaba la bacteria, no la convertían en una creación natural y por lo tanto la hicieron objeto de patentabilidad. Finalmente en el año de 1990, en la decisión conocida como “Onco-ratón Harvard”, de 30 de octubre de 1990 se concedió en ese país la primera patente sobre un animal transgénico<sup>38</sup> es decir aquel cuyo genoma ha sido manipulado, ya sea añadiéndole un gen que no poseía, o desactivando alguno que tenía ese organismo.<sup>39</sup>

La misión que afronta actualmente el derecho es renovar sus instituciones o crear nuevas con el fin de proteger los actuales y futuros

---

<sup>38</sup> Léase a Marín Uranga

<sup>39</sup> Léase <http://www.el-mundo.es/larevista/num189/textos/hombre1.html>



trabajos de investigación, especialmente el campo de la biotecnología así como brindar una solución rápida a los conflictos que en esta se produzcan.

### **1.3 Principales conflictos en materia de Propiedad Intelectual**

#### **1.3.1 Tutela Jurídica de la Propiedad Intelectual**

Por todo lo expuesto es necesario establecer los mecanismos que el derecho ha creado para tutelar los derechos intangibles antes expuestos, pero primero es necesario establecer los problemas fundamentales a los que se enfrenta el derecho. El primero de ellos es el carácter y naturaleza intangible del objeto que se protege, lo que deriva en dos situaciones.

En primer lugar comparado con el derecho civil, el objeto que el derecho busca tutelar está claramente definido, mientras que como ya se ha manifestado es difícil establecer los límites de una creación intelectual y por ende hasta donde se extiende su protección. Por otra parte, la inmaterialidad que caracteriza a los derechos de propiedad intelectual, permite que un potencial abuso a estos sea efectuado por una pluralidad de sujetos y de forma simultánea. Por ejemplo, si una persona se sustrae una cosa material, esta solo podrá ser usada por la persona que perpetró la violación a los derechos reales ajenos, pero si alguien atenta contra una creación intelectual, el provecho de una idea será percibido por una gran cantidad de personas, como es el caso de la piratería, que se ha evidenciado en los últimos años en los países latinoamericanos

Otro elemento que es necesario considerar en este tipo de tutela es la prolongación en el tiempo de un conflicto o de una violación a los derechos. Como se ha manifestado anteriormente, una vez que el autor publica su obra esta se integra a la comunidad, de igual manera, cuando el agente económico

posiciona una marca en un mercado determinado, esta ya es parte del mismo y cualquier violación puede trascender en el tiempo.

Tomando en cuenta estos elementos, la evolución de la protección a los derechos intelectuales ha pasado por varias etapas, empezando por una etapa donde predominantemente era el derecho penal el encargado de proporcionar la tutela a las obras del intelecto. Así la usurpación del derecho de autor por un tercero era equiparado a una especie de estafa o de defraudación, por lo que las primeras leyes relacionadas con la protección intelectual de diversos países buscaban integrar sus disposiciones con las establecidas en los códigos penales, un ejemplo de esto es la Ley de Propiedad Intelectual de España de 1879, que integraba sus disposiciones con las del Código Penal español, que a su vez manifiesta en su artículo 534 las “ defraudaciones de la Propiedad Intelectual o Industrial”. Sin especificar tipos ni penas diferentes según cual fuese la actuación infractora, sino que se englobaba todas estas actuaciones en un solo grupo.

Adicionalmente se incorporó una tutela gubernativa con fines cautelares, encargada a autoridades seccionales y cuyo fin era proteger la ejecución pública de obras dramáticas y musicales. Concretamente en España, los Alcaldes y Gobernadores tenían la potestad de suspender espectáculos públicos y disponer el depósito de los productos de la venta de entradas para dichos espectáculos, si es que estos no contaban con los permisos respectivos de los titulares de los derechos de autor. Luego en 1936, en este mismo país se articuló la competencia de las autoridades seccionales, con las acciones judiciales, así un Alcalde o Gobernador, tenía la potestad de suspender una obra, pero solo por 72 horas, en las que el supuesto titular de un derecho debía

demostrar el haber puesto en conocimiento de los órganos jurisdiccionales el problema concreto.

Finalmente se desarrolló una tutela jurídica mas completa combinando las tres esferas utilizadas anteriormente es decir uniendo lo administrativo, judicial y penal. Al respecto existe una sentencia del tribunal Supremo español, manifiesta:

*La protección de los derechos de autor, (...) se ejerce según los casos en una vertiente triple y no necesariamente concurrente, civil administrativa y penal (...), cuya genérica imprecisa remisión integradora a la normativa extrapenal en la materia no puede implicar sin mas la global indiferenciada criminalización de toda conducta antijurídica desentendida de debido respeto a tales derechos inmateriales (...), sino que la atracción a la órbita penal, (...) queda reservada para aquellos comportamientos mas graves por su entidad objetiva y subjetiva...*<sup>40</sup>

En otras palabras se utilizaron las herramientas administrativas y judiciales para la tutela de los derechos inmateriales, excluyendo al derecho penal, salvo ciertos actos que por su gravedad ameritaban la inclusión de una esfera punitiva.

Recientemente se afirma que la tutela jurídica es un concepto mas amplio ya que se ha asemejado a esta con la Tutela Judicial, que sólo es una parte de esta. Es necesario en la actualidad desarrollar en la cultura jurídica la inclusión de medios alternativos para solución de conflictos, como la segunda herramienta que debe proporcionar el Estado dentro de su tutela jurídica. Para lo cual mas adelante se analizará a fondo la actual estructura jurídica vigente en el Ecuador y como procedería la inclusión de medios alternativos para la solución de conflictos como el arbitraje y la mediación.

### **1.3.2 Conflictos en Materia de Propiedad Intelectual**

<sup>40</sup> Alicia Armegot Vilaplana, La Tutela Judicial Civil de la propiedad Intelectual. Madrid, 2003

Si se pretende desarrollar un sistema efectivo de solución de conflictos en la PI, primero es necesario identificar y definir la naturaleza de estos. Un criterio para hacerlo es diferenciando, si estos provienen de una convención previa o no. Es decir según este criterio, se pueden definir a los conflictos en materia de P I, en: contractuales y extracontractuales.

Dentro de los conflictos extracontractuales, se englobarían todos los que provienen de procedimientos de registro, como es el caso de las propiedad Industrial, aunque algunos autores como Armegot al hablar de los procesos en el ámbito de los derechos de autor, prefieren diferenciar a estos en conflictos declarativos de titularidad de derechos o los que buscan obtener la nulidad de actos y negocios jurídicos<sup>41</sup>.

Se pueden diferenciar a los conflictos también como aquellos que provienen de procesos de conocimiento, es decir donde existe un derecho en disputa y de ejecución, como la Tutela Administrativa, donde se busca impedir una violación a los derechos intelectuales, pero donde ya existe un derecho, bien sea adquirido o conferido.

La problemática del presente estudio se presenta en los conflictos extracontractuales, por así llamarlos, ya que en ellos existe un elemento diferente como es la intervención del Estado, encargado de velar por el interés público, en especial en el caso de los derechos conferidos, de ahí la necesidad de armonizar dicho interés con la aplicación de métodos alternativos.

Por el otro lado, conflictos de propiedad intelectual que se deriven de contratos, como por ejemplo de franquicia, licencia, o similar, pueden regirse a las disposiciones comunes en materia de arbitraje contractual.

---

<sup>41</sup> Alicia Armegot Vilaplana, Ob. Cit Pág. 51

## CAPITULO II

### ARBITRAJE Y MEDIACION

Dentro de la concepción del acceso a justicia integral y a una tutela jurídica completa como se ha manifestado es necesario la implementación de métodos que permitan la solución efectiva de controversias ya que como señalan Caivano-Gobbi-Padilla, *“al no ser posible la eliminación de los conflictos, el foco debe girarse hacia el modo en que son resueltos.”*<sup>42</sup> La mediación y el arbitraje, en sus diversas variantes, constituyen verdaderos medios alternativos de la jurisdicción estatal que han sido reconocidos por la misma ley y a través de ellos no se persigue suplantar al proceso judicial ya que *“La resolución alternativa no constituye un modo de “privatizar” la justicia en contra de o por oposición al sistema judicial, sino in modo de fortalecimiento del mismo”*<sup>43</sup>.

#### 2.1 Mediación

##### 2.1.1 Origen e Historia

La mediación no es una herramienta de solución de conflictos novedosa en la historia del hombre. Como manifiesta Kolb, *“Desde que los hombres han tenido conflictos, fueron apareciendo figuras que intentaron canalizarlos mediante el uso de la razón y no de la violencia”*<sup>44</sup>. Pero en las últimas décadas ha existido el aporte de varias ciencias, incluyendo al derecho que han

---

<sup>42</sup> Roque Caivano, Marcelo Gobbi, Roberto Padilla, Negociación y Mediación, Instrumentos Apropriados para la Abogacía Moderna, Pág. 29, Buenos Aires 1997

<sup>43</sup> Elena Highton, Gladis Álvarez, Mediación Para Resolver Conflictos, Pág. 34, Buenos Aires 1998

<sup>44</sup> Deborah Kolb, The Mediators, The Mit Press, Cambridge, Massachussets, 1985, citado por Caivano-Gobbi-Padilla, Negociación y Mediación, Pág. 210

permitido establecer un medio científico para el manejo de conflictos en diferentes ámbitos.

En la antigua China, la mediación era el principal recurso para resolver desavenencias. Confucio manifestaba que *“la resolución óptima de una desavenencia se lograba a través de la persuasión moral y el acuerdo y no bajo la coacción, con la noción de una armonía natural en las relaciones humanas que no debía interrumpirse”*<sup>45</sup>. Estos principios fueron necesarios en un país que por su densidad poblacional necesita métodos efectivos de solución de conflictos. En el año de 1954, como relata Highton-Álvarez en China se pueden encontrar los denominados Comités de Mediación o Populares de Conciliación donde se efectúa la mediación con mucha aceptación de la población.

Paralelamente, se puede observar que alrededor del mundo existen un sin fin de grupos étnicos y religiosos, que han establecido y conservado históricamente sus propios sistemas de solución de conflictos, que en mucho de los casos son variaciones de la Mediación. La aplicación de sus propios sistemas ha constituido también una forma de resistirse a los procesos judiciales que en muchos casos han sido impuestos a las minorías de un Estado. Como se evidencia en los casos relatados por Highton-Álvarez<sup>46</sup> como los puritanos en Dedham, Estados Unidos en el año de 1636, que desarrollaron un proceso informal de mediación para resolver sus conflictos o la Junta de nueve Hombres de colonizadores holandeses en territorio Estado Unidense que servían como árbitros y mediadores en los diferentes conflictos en Nueva Betherlan.

---

<sup>45</sup> Folberg y Taylor, comentados por Highton y Álvarez, Mediación para Resolver Conflictos. Pág. 164 Ob. Cit.

<sup>46</sup> Highton y Álvarez, Mediación para Resolver Conflictos. Pág 148.

Pero el auge internacional de los métodos alternativos de solución de conflictos, donde se incluye la mediación tiene su origen en los Estados Unidos de Norte América, cuando el Ministro de la Corte Warren Burger, Presidente de la Corte Suprema de Justicia convocó, en Abril de 1976 a una conferencia para conmemorar el discurso de Roscoe E. Pound sobre Las causas de la insatisfacción popular con la administración de Justicia en Saint Paul, Minnesota. Burger manifestaba que *“la noción de que los ciudadanos comunes quieren jueces con toga negra, abogados bien vestidos y tribunales bien revestidos como marco para resolver sus disputas, no es correcta.”*<sup>47</sup> de esta conferencia surgieron de cómo dotar de alternativas adicionales al abordaje tradicional de los conflictos.

Si se analiza que en casi todos los estados existe la preocupación de mejorar el sistema de administración de justicia, ya sea mediante el incremento de recursos en esta tarea o mediante la impulsión de métodos que desmasifiquen la cantidad de procesos que son puestos en conocimiento del Estado, cabe la pregunta de por qué Estados Unidos fue el precursor de la investigación científica de métodos como la mediación. La razón puede ser como lo plantea Pujadas, debido a que la sociedad Estadounidense tiene una formación mas individualista que pocas veces se ampara en colectividades lo que provoca una necesidad en las persona de tener *“una mayor sensación de estar solucionando los problemas por si misma”*<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Warren Burger, Delivery of Justice, Minnesota, EE.UU, 1990, citado por Highton-Álvarez,, Mediación para Resolver Conflictos, Pág.150.

<sup>48</sup> Virginia Pujadas Tortosa, Los ADR, en Estados Unidos: Aspectos Destacables De su Regulación Jurídica, Revista de la Corte Española de Arbitraje, Pág, 76, Madrid, 2003

En otros países como en Francia se ha desarrollado figuras afines como es el caso de Francia cuando en 1973 se creó la institución del Ombusman<sup>49</sup>, que es una persona que actúa como mediador en los conflictos entre particulares y organismos estatales. También en Francia existe la figura de los conciliadores vecinales para la solución de conflictos.

### 2.1.2 Concepto y Fundamentos

La palabra mediación proviene de *mediatio*, entendida como punto equidistante entre dos puntos opuestos. Este punto está constituido por un tercero imparcial quien busca fortalecer las relaciones entre las partes en conflicto. Para Highton-Álvarez, *“la mediación es un procedimiento no adversarial en el que un tercero neutral<sup>50</sup>, que no tiene poder sobre las partes, ayuda a estas a que en forma cooperativa encuentren el punto de armonía en el conflicto”<sup>51</sup>.*

Para Dupuis, la mediación es:

*La mediación es un procedimiento por el cual las partes, que se encuentran sumergidas en un conflicto, buscan una solución aceptable, a la que podrán llegar debido a la ayuda de un tercero neutral, que mediante el uso de técnicas aprendidas, intenta ayudarlas a llegar a su propio acuerdo.<sup>52</sup>*

---

<sup>49</sup> Léase Andrea Mariana Santi, “la Mediación en el mundo. Francia”, citada por Highton-Álvarez

<sup>50</sup> El término imparcial es más exacto que el de neutral ya que el ser humano siempre realiza juicios de valor sobre los hechos que conoce.

<sup>51</sup> Highton y Álvarez, Mediación para Resolver Conflictos. Pág. 195, Ob. Cit.

<sup>52</sup> Juan Carlos G. Dupuis, Mediación y Conciliación, Pág 26, Buenos Aires, 2001.



Caivano-Gobbi-Padilla manifiestan al respecto: *“Con algo mas de detalle podríamos describirla como un método de gestión de conflictos en el que uno o más terceros imparciales asisten a las partes para que éstas intenten un acuerdo recíprocamente aceptable”*<sup>53</sup>

La definición legal de la mediación es la siguiente:

*La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extra - judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.*<sup>54</sup>

Las definiciones transcritas establecen los elementos básicos de la mediación como es la presencia de un tercero neutral, aunque mucho se habla sobre el alcance de ese término ya que es muy difícil de concebir la neutralidad como tal, por lo que en general se habla de imparcialidad. Además esta definición establece lo que es objeto de un proceso de mediación al hablar sobre la materia transigible, es decir aquello a lo que las partes puedan renunciar.

La definición también refleja el elemento esencial de la mediación que es el acuerdo voluntario de las partes para alcanzar puntos de acuerdo, lo cual hace de la mediación un proceso flexible a las circunstancias, alejándose así de los procedimientos rígidos y estrictos de un procedimiento contencioso. Esto permite que en la mediación se encuentren espacios de diálogo abierto sobre el problema de fondo y sobre los intereses de las partes que se encuentran escondidos, permitiendo que la mediación trascienda lo jurídico y se trate realmente de *“un proceso de terapia, o al menos para un desahogo*

<sup>53</sup> Caivano-Govvi-Padilla, Negociación y Mediación. Instrumentos apropiados para la abogacía, Pág. 209. Ob. Cit.

<sup>54</sup> Art. 43, de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el RO N.º 145 de 4 de septiembre de 1997

*emocional*<sup>55</sup> de las partes lo que permite que de llegarse a un acuerdo este realmente sea respetado por las partes ya que proviene de su propia voluntad.

### **2.1.2.1 Modelos de Mediación**

Como se ha manifestado la mediación es un proceso que no está ligado a un procedimiento pre establecido que debe ser seguido por las partes, si no que más bien es flexible dependiendo de la naturaleza de los conflictos. Esto ha permitido el nacimiento de diferentes corrientes o modelos de lo que debe perseguir la mediación, entre estos los más importantes como lo manifiesta Álvarez<sup>56</sup> son:

- A) Modelo Lineal de Harvard:** Concibe a la mediación como una negociación colaborativa facilitada y parte de las teorías de negociación desarrolladas por la misma universidad, en la que se busca descubrir los intereses de las partes. Por lo que la labor del mediador consiste en romper las barreras comunicacionales de las partes y permitir que estas descubran sus reales intereses con el objetivo de llegar a un acuerdo.
- B) Modelo Narrativo:** Conocido también como circular-narrativo, Concibe al conflicto como una narración de historias conflictivas y en la que el mediador deberá acceder al relato del conflicto que cada parte efectúa y no pensar en el problema como acciones aisladas sino como relaciones, para así permitir la circulación de la información.

---

<sup>55</sup> Jaime Vintimilla Saldaña, *Los Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria en el Ecuador*, Pág 20

<sup>56</sup> Gladis Stella Álvarez, *La Mediación y el Acceso a Justicia*, Pág., 126, Buenos Aires, 2003

C) Modelo Transformativo: El objetivo de la mediación bajo este modelo no es el de llegar a un acuerdo, si no como su nombre lo indica a buscar una transformación de las personas en un conflicto, mediante el desarrollo de valores y actitudes que deberán generar cambios. Gladis Álvarez manifiesta: *“Desde el punto de vista de la mediación transformativa, el conflicto no se lo asume como un problema, sino como una oportunidad para el desarrollo moral...”*<sup>57</sup>.

### 2.1.3 Etapas de la Mediación

Como se ha manifestado anteriormente, una de las características de la mediación es la versatilidad de su procedimiento, y si se estableciera un proceso fijo, la naturaleza misma de la Mediación se desvanecería. Pero como lo manifiesta Dupuis:

*“...el que sea informal no quiere decir que carezca de una estructura básica, que el buen mediador deberá seguir para encauzar el procedimiento por carriles lógicos, que harán recorrer a las partes el camino hacia un eventual acuerdo.”*<sup>58</sup>

Por tal motivo diversos autores han desarrollado diferentes esquemas o parámetros a seguir, por ejemplo los modelos que Caivano menciona, de Folberg y Taylor; de Bush y Folger; de Lowry y Harding<sup>59</sup>. También Dupuis explica un modelo consistente en cinco pasos<sup>60</sup> Sin embargo, tomando como

<sup>57</sup> Gladis Stella Álvarez, La Mediación y el Acceso a Justicia, Pág., 134, Ob. Cit.

<sup>58</sup> Juan Carlos Dupuis, Mediación y Conciliación, Pág 49, Ob. Cit.

<sup>59</sup> Todos comentados por Caivano-Gobbi.Padilla, Negociación y Mediación, Pág 245. Ob. Cit.

<sup>60</sup> Léase J.C. Dupuis, Mediación y Conciliación, Pag 50. Ob. CIt.

base los modelos y esquemas antes mencionados se podría establecer el siguiente esquema de las etapas en la audiencia de mediación:<sup>61</sup>

**Inicio de la Mediación: Discurso Inicial:** En esta primera etapa el mediador debe buscar en primera instancia la comodidad de las partes, y luego proceder a realizar lo que la doctrina llama el discurso inicial, que es fundamental en cualquier proceso de mediación ya que mediante este, se da a conocer a las partes las reglas y efectos de la mediación.

**Comprensión de la perspectiva de las partes:** En esta etapa a través de las preguntas el Mediador buscará determinar las diferentes posiciones e intereses reales de las partes, eliminando de esta forma todas las barreras comunicativas que demuestren las partes en el proceso buscando un dialogo mas directo. Esta etapa contiene algunos elementos de la que Dupuis la denomina "Relato de Antecedentes y Posiciones de las Partes"<sup>62</sup> Esta etapa culmina con la creación de una agenda la cual recogerá los puntos que forman parte de la divergencia.

**Sesión privada:** Ocasionalmente en ciertos procesos el mediador, se reunirá por separado con las partes en sesiones conocidas como caucus, buscando información que permita establecer los intereses de una de las partes o para bajar las tensiones que puedan llegar a producirse en determinado momento del proceso, o por otra causa que

---

<sup>61</sup> Basado en el Taller de Formación de Mediadores, organizado por Corporación de Estudios para el Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio Ecuatoriano – Americana CEDEM, y el Centro de Arbitraje y Mediación de la misma Cámara., 2005

<sup>62</sup> Juan Carlos Dupuis, Mediación y Conciliación, Pág 51, Ob. Cit.

el Mediador lo determinare necesario para construir una agenda de temas específicos a tratar.

**Construcción o diseño del acuerdo:** En esta etapa finalmente el Mediador conjuntamente con las partes, empiezan a trabajar en la agenda que se ha construido en los puntos anteriores, con el fin de buscar soluciones específicas a cada punto del problema. Folberg y Taylor, hablan en este punto de la etapa de elaboración de un Proyecto, *“luego de que las partes han comenzado a tomar las decisiones sobre las cuestiones debatidas”*.<sup>63</sup> Después de que se elaboren puntos de acuerdo se deberá analizar la viabilidad y la legitimidad de los compromisos adquiridos antes de la elaboración del acta de mediación.

**Fin de la Mediación:** Elaboración de Acta: Al final el proceso tiene que necesariamente acabar con la elaboración de un acta que contenga o bien un acuerdo estructurado o bien la imposibilidad de uno.<sup>64</sup>

#### 2.1.4 Ventajas y Desventajas de la Mediación

La mediación presenta entre muchas de sus ventajas las siguientes:

- a) **Rápida:** Si existe cooperación de las partes y de existir un real compromiso de llegar a una solución consensuada, el proceso de mediación puede llegar a ser muy rápido, inclusive un conflicto puede ser resuelto en un solo día. Por el contrario como señala Highton-Álvarez *“uno de los inconvenientes más graves del sistema judicial, ...*

---

<sup>63</sup> Jay Folberg, Alison Taylor, *Mediation-Resolución de conflictos sin litigio*, Mexico, 1992, citado por Caivajo-Gobbi-Padilla, *Negociación y Mediación*, Pág. 245, Ob. Cit.

<sup>64</sup> La mediación puede terminar mediante un acuerdo total o en la imposibilidad de acuerdo

*es la tardanza, de modo tal que, a menudo, cuando llega la sentencia, ya es tarde.*<sup>65</sup>

- b) Ayuda a buscar criterios objetivos:** Una de las claves para desarrollar una agenda de negociación consiste en establecer parámetros objetivos, que permitan alcanzar resultados justos, pero pocas veces las partes en un conflicto pueden comunicarse para abandonar sus posiciones. En estos escenarios el mediador *“sin perder su condición imparcial, podrá inducir a que cada parte analice más objetivamente las alternativas y pondere sus fortalezas y debilidades con criterio realista”*<sup>66</sup>
- c) Confidencial:** El proceso de mediación es confidencial, es decir que la información que se da a conocer durante el mismo no podrá ser utilizada por nadie. Esto facilita enormemente la capacidad negociadora de las partes, diferenciándose de los procesos que se resuelven en la función judicial.<sup>67</sup>

Sin embargo es necesario mencionar ciertas desventajas de su aplicación, que son:

- a) Voluntariedad:** Debido a que este procedimiento esta fundamentado en la voluntad de las partes, de no existir la predisposición de una de ellas, las probabilidades de éxito del proceso son nulas. Como manifiesta Caivano-Gobbi-Padilla al referirse a la voluntariedad *“Esta característica, que es al mismo tiempo una de las ventajas del método, suele traducirse en una desventaja cuando una parte se muestra*

<sup>65</sup> Elena Highton, Gladis Álvarez, Mediación para Resolver Conflictos, Pág 198, Ob. Cit.

<sup>66</sup> Caivano, Gobbi, Padilla, Negociación y Mediación, Pág 213. Ob. Cit.

<sup>67</sup> La confidencialidad está determinada en el artículo 50 de la Ley de Arbitraje y Mediación e incluye toda la información que se ventile durante el proceso, como por ejemplo las posibles fórmulas de arreglo que las partes propongan.

*renuente a cualquier clase se de solución negociada.*<sup>68</sup> Es decir que si una de las partes no demuestra ni tiene un real interés en la solución del conflicto, ya que la prolongación del mismo le resulta mas beneficioso, el proceso de mediación fracasará

- b) Proliferación de centros de mediación en el Ecuador:** En los últimos años en el Ecuador se ha producido una proliferación de Centros de Mediación, muchos de los cuales no poseen la capacitación necesaria para prestar servicios de calidad en gestión de conflictos, lo cual acarrea un problema que es la posibilidad de que personas sin la preparación adecuada se desempeñen como Mediadores. Por lo que es necesario que en la creación de nuevos centros exista la responsabilidad necesaria que precautele la eficiencia de la Mediación como método de solución de controversias.

Finalmente, es necesario aclarar y manifestar que la mediación es una fórmula mágica que resuelve todos los conflictos de la sociedad, ni funciona como la medicina milagrosa que resuelve todo tipo de enfermedades. La administración de justicia, por su lado, sigue teniendo su función específica y concreta. Todas las posibles alternativas de solución de conflictos son siempre positivas en la medida que permitan una culminación rápida de una divergencia y siempre que esta sea apegada a derecho.

## 2.2 Arbitraje

### 2.2.1 Origen e Historia

---

<sup>68</sup> Caivano, Gobbi, Padilla, Negociación y Mediación, Pág 219. Ob. Cit.

Aunque la aplicación del arbitraje ha sido mayor en las últimas décadas, eso no significa que la figura sea nueva en su esencia ya que desde los principios de la civilizaciones se buscó a un tercero para que dirima disputas entre dos o mas personas. Así empezando por la mitología encontramos claros indicios de la existencia del arbitraje cuando Paris es designado para decidir sobre la belleza de Venus, Juno y Minerva.

Sin embargo, el arbitraje surgió formalmente en Grecia en el año de 1520 A.C. como lo explica Salcedo<sup>69</sup> cuando los consejos Anfictiónicos resolvían los conflictos entre los grupos étnicos, este consejo estaba conformado por 12 ancianos representantes de las diferentes tribus. Existieron también Árbitros de carácter público elegidos al azar entre cuarenta y cuatro patriarcas.

Por otro lado el Derecho Romano en un principio no aceptaba que se pactara un acuerdo arbitral, es decir, no reconocía los acuerdos para solventar las controversias futuras, sino sólo los presentes, con lo que se puede decir que ya se distinguía la diferencia entre cláusula compromisoria y convenio arbitral.

Adicionalmente existían disposiciones expresas, como por ejemplo en el título VII del Libro IV del Digesto de Justiniano, llevaba el título “De las personas propuestas que aceptaron arbitraje para pronunciar sentencia”. Y al comienzo de esta regulación se establecía en referencia a este procedimiento: “Redúcese el compromiso a una semejanza de juicio y tiene por objeto terminar los pleitos”<sup>70</sup>. En el libro II, título XVI, del Corpus Juris se establecen otros

---

<sup>69</sup> Abg, Ernesto Salcedo Verduga, El arbitraje La Justicia Alternativa, Pág., 23, Guayaquil, 2001

<sup>70</sup> Como lo documenta Alfredo Mohorade, en su obra Arbitraje, Pág.36, Córdova, 2001



aportes del derecho romano en esta materia, siendo el más importante el que se le da el carácter de inapelable al laudo arbitral<sup>71</sup>.

Después de que el imperio romano, en Alemania se resolvía los conflictos, mediante el derecho común no legislado y los comerciantes podían resolver por ellos mismos sus controversias. En las leyes germanas de ese tiempo, se reconocían acuerdos arbitrales para litigios futuros, pero esta idea perdió sustento con la recepción del Derecho romano.

En Inglaterra se consideraba difícil la implementación del arbitraje, ya que los jueces cobraban honorarios por la solución de problemas por lo que alentar el arbitraje para ellos significaba también alentar la competencia. Sin embargo el Parlamento inglés en 1698, aprobó la primera ley sobre arbitraje en la cual se instituía la obligatoriedad de acatar el acuerdo arbitral. En 1854, se expidió en Inglaterra el Common Law Procedure Act, que estableció dos principios a favor del arbitraje. EL primero fue que los tribunales judiciales deberían sobreseer cualquier procedimiento que impidiera la ejecución del acuerdo arbitral; y también otorgó a los tribunales la facultad de designar árbitros cuando hubiese fallado el designado por las partes. En Gran Bretaña también se ha instrumentado el arbitraje para litigios de escasa cuantía entre los consumidores y productores<sup>72</sup>

En España existen un sin numero de aportes al arbitraje los mismos que se encuentran en cuerpos legales como Las Leyes de Toro, las Siete Partidas<sup>73</sup>, gestado por una comisión presidida por el rey Alfonso X, la Nueva y Novísima Recopilación. Un ejemplo en la historia de ese país fue durante la

---

<sup>71</sup> “Ex Sentetia arbitri, appellari non posse”, transcrito por Moharde, ibidem

<sup>72</sup> Elena Highton, Gladis Álvarez, Mediación para Resolver Conflictos, Pág., 161.

<sup>73</sup> Alfredo Mohorade, Arbitraje, Pág.38 Ob., Cit,

época feudal donde los señores feudales preferían someterse a las decisiones arbitrales que recurrir a la corte establecida.

En la Ecuador, se puede encontrar aplicación del arbitraje en la época pre independiente, ya que la Constitución Política de la Monarquía Española ( la cual era aplicada en el país) promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 establecía la potestad que tenían los Españoles para someter la solución de sus controversias a terceros imparciales<sup>74</sup>. En la época republicana el primer antecedente del arbitraje data de 1887, cuando el ministro plenipotenciario del Perú en el Ecuador, señor Emilio Bonifaz manifestó la intención de ese país de someter al arbitraje las diferencias limítrofes de los dos países<sup>75</sup>.

En el año de 1894, Colombia propugnaba por tener derechos sobre el Amazonas y en una Convención tripartita conjuntamente con Ecuador y Perú, se trató de proceder al arbitraje para resolver las diferencias existentes, aunque después el Ecuador se negó a esta posibilidad. En el año de 1942, luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro, que puso fin al conflicto armado entre Ecuador y Perú, se constituyeron comisiones limítrofes y los dos países confirieron al Capitán de Navío Braz Díaz de Aguiar la calidad de árbitro, para que resolviera los desacuerdos que se produzcan durante la demarcación.

En el año de 1960, entró en vigencia el arbitraje como se lo conoce actualmente, cuando el Congreso promulgó el Código de Procedimiento Civil codificado, que derogó al anterior Código de Enjuiciamiento Civil del año 1917, y que introdujo el denominado "Juicio por Arbitraje" que carecía de practicidad. Al respecto el abogado Ernesto Salcedo Verduga comenta: *"Contenía disposiciones nada prácticas, excesivamente formalistas, tanto en lo que dice*

---

<sup>74</sup> Ernesto Salcedo Verduga, Pág. 29, Ob. Cit.

<sup>75</sup> Léase, Ernesto Salcedo Verduga, Pág., 29, Ob., Cit.

*relación con los requisitos que debía contener el compromiso arbitral o cláusula compromisoria...*<sup>76</sup>. Adicionalmente mediante Decreto Supremo en el año de 1963 se instauró el denominado Arbitraje Comercial, pero este como el “juicio por arbitraje” fue derogado con la actual Ley de Arbitraje y Mediación.

### **2.2.2 Ventajas y Desventajas del Arbitraje**

El arbitraje en general ofrece, como todo procedimiento, ventajas y desventajas que pueden resumirse las siguientes:

#### **Ventajas**

- a) La economía del arbitraje:** Como manifiesta Salcedo “La realidad nos ha hecho ver que a mayor duración del caso judicial, este se torna mas gravoso para los participantes”<sup>77</sup>. En otras palabras sin bies es cierto que el arbitraje no es gratuito, a la larga es más conveniente por su duración que un proceso judicial que puede durar cuatro o mas veces que un procedimiento arbitral.
- b) La especialidad:** Los árbitros designados para resolver la controversia son generalmente verdaderos especialistas en la materia objeto de la controversia, en especial cuando la complejidad de misma lo requiera. Como en las diversas ramas de la propiedad intelectual.
- c) Exhaustivo análisis del caso concreto:** La saturación de causas en la función judicial ocasiona que el Juez muchas veces tenga que hacer análisis superficiales de los procesos. Lo que no ocurre con el arbitraje, donde el árbitro se dedica exclusivamente a la resolución de un caso lo

---

<sup>76</sup> Ernesto Salcedo Verduga, El arbitraje La Justicia Alternativa, Pág., 31

<sup>77</sup> Ernesto Salcedo Verduga, EL Arbitraje: La Justicia Alternativa, Pág., 14 , Ob., CIt.

que le permite al árbitro realizar un estudio verdadero del proceso, pues existen tribunales nominados para cada caso.

### **Desventajas**

- a) El costo del arbitraje:** Muchas veces ocurre que las partes no se informan bien sobre lo honorarios que cada centro de arbitraje cobra, o estos honorarios no han sido fijados con prudencia, como lo manifiesta Salcedo, lo cual ocasiona costos elevados al inicio del proceso, lo cual hace que muchas personas se abstengan de utilizarlo.
- b) Laudo inapelable:** Toda providencia de un juez, puede ser objeto de recursos con el fin de controlar su legalidad, lo cual no ocurre con el arbitraje donde no existe un órgano que controle la legalidad de sus laudos, ya que de existir o si esta función se la encarga a la función judicial, la figura del arbitraje se desnaturalizaría.

### **2.2.3 Naturaleza Jurídica y fundamentos del Arbitraje**

Jean Robert, define al arbitraje como *“la constitución de una justicia privada por la cual los litigios son sustraídos de la jurisdicción común, para ser resueltos por individuos revestidos, por las circunstancias, de la misión de juzgar.”*<sup>78</sup> Para Guasp, es la *“resolución de un conflicto que se lleva a cabo por un tercero a cuya decisión las partes se someten voluntariamente”*.<sup>79</sup> Marzorati, expresa lo siguiente: *“Podemos definir al arbitraje como una técnica para la solución de conflictos que consiste en poner en manos de un tercero la*

<sup>78</sup> Jean Robert, citado por Roque Caivano, Arbitraje, Pág.49, Buenos Aires, 2000

<sup>79</sup> Citado por Roque Caivano.

solución de los mismos, comprometiéndose las partes a acatar la decisión de este tercero<sup>80</sup>

Alvarado Velloso lo conceptúa de la siguiente manera:

*Modo de heterocomposición de conflictos que opera como resultado respecto de ellos y al cual se llega exclusivamente si media, al menos, un principio de autocomposición de los propios interesados, mediante el cual aceptan plantear su litigio al árbitro y, eventualmente, acatar su decisión.<sup>81</sup>*

El artículo primero de la Ley de Arbitraje y Mediación conceptualiza a este de la siguiente manera:

*El sistema arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas controversias.<sup>82</sup>*

De estas definiciones se pueden establecer los elementos constitutivos del arbitraje que son en primer lugar la convención de las partes en una relación jurídica de someter las disputas a un tercero o terceros. También se establece una semejanza con la mediación en lo referente a la materia que es arbitrable, al mencionar que la misma debe ser transigible.

Pero antes de iniciar un estudio acerca de la efectividad y aplicabilidad del arbitraje en un campo como lo es la propiedad intelectual, es necesario establecer su esencia jurídica lo cual permitirá determinar su eficacia como medio para la solución de disputas.

El determinar la naturaleza del arbitraje implica establecer si los árbitros ejercen jurisdicción y por ende si los tribunales arbitrales pueden ser

---

<sup>80</sup> Oswaldo Marzorati, Derecho de los Negocios Internacionales, Pág.746, Buenos Aires, 1997

<sup>81</sup> Citado por Roque Caivano

<sup>82</sup> Artículo 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación

considerados como órganos jurisdiccionales. Esta es precisamente una pregunta que ha dividido a la doctrina en dos posiciones: una contractualista y una jurisdiccional<sup>83</sup>, junto con otras teorías que únicamente complementan a estas dos corrientes doctrinales.

### 2.2.3.1 Tesis Contractualista

En primer lugar esta teoría afirma que la naturaleza jurídica del arbitraje recae únicamente en la voluntad de las partes, y que lógicamente el arbitraje es de carácter privado, ya que es creado por la convención de dos o mas particulares, por este motivo esta posición es conocida como convencionalista, porque es la unión de dos voluntades lo que permite que un conflicto de naturaleza privada llegue a ser conocido por un tercero que no ejerce jurisdicción.

La tesis contractualista fundamenta el carácter eminentemente privado del arbitraje de dos formas: el origen y los juzgadores. Según esta teoría el origen radica en la resolución de disputas referentes a derechos disponibles mediante la única voluntad de las partes. El Estado, por lo tanto, no puede privar a los particulares de la facultad de escoger el método para resolver sus disputas, pero esto no implica actuaciones jurisdiccionales ya que los árbitros *“no administran justicia en nombre del Estado, sino por voluntad de las partes”<sup>84</sup>*.

---

<sup>83</sup> Esta es la corriente recogida en el artículo 5 de la Codificación al Código de Procedimiento Civil, publicada en el RO 58 del 12 de julio del 2005, aunque su constitucionalidad es cuestionable como se analizará mas adelante.

<sup>84</sup> Roque Caivano, Manual I, del XV Curso Internacional de Especialización, formación y entrenamiento de Consultores y Árbitros, Pág. 5, organizado por TICAMER/ALCA, Universidad de las Américas, Quito, 2003

Por lo tanto la efectividad del arbitraje, según los defensores de esta posición, radica únicamente en la decisión de someter un conflicto a un tercer particular. Esta teoría sin embargo ignora que la efectividad del arbitraje no recae en la voluntad de las partes si no en el valor que la ley le da al laudo, tal es así que si una de las partes decide no acatar dicho laudo, este puede ser ejecutado de todas formas, por lo que es claro que la efectividad del arbitraje no se fundamenta en la voluntad de las partes.

La teoría contractualista manifiesta de igual forma que la jurisdicción es una manifestación de la soberanía de un Estado, y que por esto un particular no puede ser el instrumento de expresión de este poder, por lo que a juicio de quienes defienden esta posición, es inconcebible que el árbitro pueda llegar a ejercer jurisdicción.

Adicionalmente se establece que la jurisdicción se compone de una parte cognitiva y una ejecutiva, esto es juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Se dice que el árbitro carece de la segunda facultad, esto es la de obligar al cumplimiento de lo juzgado, por lo tanto no debería catalogarse como actos jurisdiccionales los efectuados por el árbitro.

Inclusive existen algunos tratadistas que minimizan al arbitraje catalogándolo como un mandato sui generis ya que manifiestan que el árbitro únicamente se limita a cumplir un encargo de las partes que es la solución de una disputa concreta; lo cual no tiene mucho sustento ya que es claro que el árbitro no es mandatario de nadie, ya que el árbitro no representa a las partes ni a ninguna otra persona, y pero aún debe rendirle cuentas a las partes de sus decisiones, elementos básicos del mandato.

### **2.2.3.2 Tesis Jurisdiccional**

Esta posición es la más aceptada por la doctrina<sup>85</sup> ya que es el propio Estado a través de sus leyes que reconoce la posibilidad de que particulares ejerzan tales funciones. Como manifiesta Caivano, *“el arbitraje sería “una función jurisdiccional cuya raíz genérica es contractual o dicho de otro modo, tendría una raíz contractual y un desarrollo jurisdiccional”*.<sup>86</sup>

Si bien la posición contractualista manifiesta que el Estado no puede dividir su soberanía a particulares, esta no toma en cuenta que el poder del Estado es indivisible y que por ende en ningún momento el arbitraje fragmenta este poder único del Estado denominado soberanía.

Este poder que le da la calidad al Estado como tal, únicamente se manifiesta a través de funciones, una de ellas la administración de justicia, la misma que puede delegar sus funciones para canalizar el poder mismo del Estado a través de particulares que no necesariamente pertenezcan orgánicamente al Estado, con el único fin que es el de administrar justicia y fomentar la seguridad jurídica como lo dispone la misma Constitución.

El hecho de que los árbitros no pertenezcan administrativamente y orgánicamente al Estado, no quita a sus actuaciones la calidad de jurisdiccionales, ya que la ley les otorga a sus laudos el mismo valor jurídico que las sentencias de los jueces, es más las dos poseen la misma vía de ejecución.

Es necesario tener en cuenta que la jurisdicción y la competencia se fundamentan en la ley, como lo manifiesta el Código de Procedimiento Civil que dispone que *“La jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia*

---

<sup>85</sup> Véase Caivano. Mortara, Bonfante, Vescovi, Salcedo, entre otros

<sup>86</sup> Roque Caivano, Arbitraje, Pág., 97, Ob., Cit.



*determinada, potestad que corresponde a los magistrados jueces establecidos por las leyes*<sup>87</sup>

Adicionalmente el artículo 5 de la Codificación al Código de Procedimiento Civil<sup>88</sup>, prescribe:

*La jurisdicción se ejerce por los tribunales y juzgados que integran la Función Judicial. También la ejercen de acuerdo con la Constitución Política de la República y sus leyes propias: los jueces de paz, los árbitros, los tribunales de conciliación y arbitraje y las autoridades de los pueblos indígenas*<sup>89</sup>.

Al respecto el abogado Ernesto Salcedo manifiesta *“una vez que el árbitro designado actúa ya como tal, se convierte en juez, e investido del poder jurisdiccional que le es conferido por la Constitución de la República realiza la función de administrar justicia, la que nace, en consecuencia, por mandato del propio Estado*<sup>90</sup>.

Es claro entonces que al provenir de la ley y La Constitución, el arbitraje es un instrumento mediante el cual se alcanza el fin de la administración de justicia, es decir los árbitros son verdaderos jueces no solo por la voluntad de las partes sino porque el Estado ha consentido asignarles esta función. Por esto no se justifica el negar el carácter público de los árbitros, ya que su labor la realizan por cuenta del Estado, que tiene un interés en que los conflictos solucionados de una manera eficaz, rápida y dentro del marco de la ley.

### **2.2.3.3 Teorías Adicionales**

<sup>87</sup> Art 1 de la Codificación al Código de Procedimiento Civil, CPC

<sup>88</sup> Sin embargo cabe acotar que la constitucionalidad de este artículo es debatible no por su contenido sino por la forma en que se expidió ya que el mismo se encuentra dentro del marco de una Codificación cuyos alcances están determinados en el artículo 139 de la Constitución. Es claro que dicho artículo constituye una verdadera reforma al Código de Procedimiento Civil, la cual debió realizarse de acuerdo al trámite establecido en la propia Constitución para la promulgación de leyes.

<sup>89</sup> Art 5 de la Codificación al Código de Procedimiento Civil, CPC

<sup>90</sup> Abg. Ernesto Salcedo Verduga, Ob. Cid. Pág. 43

Otros tratadistas han expresado sus opiniones sobre el tema creando teorías que no se diferencian de las posiciones antes descritas, estas son la Teoría Mixta y la Autónoma. La mixta reúne puntos de las dos teorías principales, diferenciando en dos partes de la institución del arbitraje, el origen que como se dice es eminentemente contractualista ya que el arbitraje proviene del acuerdo de las partes mediante el cual han elegido al arbitraje como medio para solución de disputas y la eficacia que es jurisdiccional ya que el Laudo arbitral tiene el mismo valor jurídico que una sentencia.

Con esto queda claro que el arbitraje es una institución mixta con efectos jurisdiccionales, y dentro de la clasificación que hace el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, se trata de una jurisdicción contenciosa, ya que persigue el esclarecimiento de un derecho, y al mismo tiempo es convencional ya que nace de la convención de las partes, en los casos que la ley lo permite.

La última teoría es la Autónoma, que no tiene mucho peso en la doctrina ya que en una posición simplista que se limita a indicar que la naturaleza sobre la cual se fundamenta el arbitraje depende del sistema legal donde se aplique. Lo cual no es un aporte para sustentar el arbitraje como medio de solución de conflictos en un contexto internacional.

#### **2.2.4 Arbitrabilidad**

Una vez que se ha establecido al arbitraje como institución jurisdiccional, es necesario establecer los elementos que se deben considerar para saber que conflicto o conflictos son arbitrables, es decir que disputas se pueden someter a un procedimiento de arbitraje ya que no todo conflicto puede solucionarse por esta vía, de esta forma se determinará la arbitrabilidad en la Propiedad

Otros tratadistas han expresado sus opiniones sobre el tema creando teorías que no se diferencian de las posiciones antes descritas, estas son la Teoría Mixta y la Autónoma. La mixta reúne puntos de las dos teorías principales, diferenciando en dos partes de la institución del arbitraje, el origen que como se dice es eminentemente contractual ya que el arbitraje proviene del acuerdo de las partes mediante el cual han elegido al arbitraje como medio para solución de disputas y la eficacia que es jurisdiccional ya que el Laudo arbitral tiene el mismo valor jurídico que una sentencia.

Con esto queda claro que el arbitraje es una institución mixta con efectos jurisdiccionales, y dentro de la clasificación que hace el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, se trata de una jurisdicción contenciosa, ya que persigue el esclarecimiento de un derecho, y al mismo tiempo es convencional ya que nace de la convención de las partes, en los casos que la ley lo permite.

La última teoría es la Autónoma, que no tiene mucho peso en la doctrina ya que en una posición simplista que se limita a indicar que la naturaleza sobre la cual se fundamenta el arbitraje depende del sistema legal donde se aplique. Lo cual no es un aporte para sustentar el arbitraje como medio de solución de conflictos en un contexto internacional.

#### **2.2.4 Arbitrabilidad**

Una vez que se ha establecido al arbitraje como institución jurisdiccional, es necesario establecer los elementos que se deben considerar para saber que conflicto o conflictos son arbitrables, es decir que disputas se pueden someter a un procedimiento de arbitraje ya que no todo conflicto puede solucionarse por esta vía, de esta forma se determinará la arbitrabilidad en la Propiedad

Intelectual , que no esta dada únicamente por lo prescrito en el artículo 364 de la LPI sino porque conceptualmente es una materia arbitrable.

El principio general determina que cada Estado es dueño de establecer que es arbitrable y que no lo es, lo cual aplica una lógica elemental ya que como se manifestó anteriormente, el fundamento del arbitraje recae en que el Estado en uso de su soberanía lo reconoce como medio de solución de conflictos y por ende este determina en qué campos debe aplicarse.

Lo primero que debe considerarse es si el Estado no prohíbe expresamente el uso del arbitraje en determinado campo; adicionalmente se debe tomar en cuenta lo que manifiesta la teoría clásica, esto es que no se debe utilizar cuando no se comprometa el orden público, entendiéndose que es el Estado el que debe garantizar ciertos derechos como es el caso del derecho de familia o el derecho penal. Sin embargo, conforme se ha venido dando la ramificación del derecho, respondiendo esta a las necesidades de la sociedad misma, puede llegar a existir incertidumbre entre lo que puede entenderse como orden público.

Es necesario entonces diferenciar entre la naturaleza del orden público de ciertos temas<sup>91</sup>, como es el caso de los que involucran intereses de toda la colectividad como los citados anteriormente (derecho de familia y penal) y lo que es la naturaleza de orden público de ciertas normas que regulan y confieren derechos de particulares, en donde si es aplicable el arbitraje como medio para la solución de conflictos.

Este es el caso de la Propiedad Industrial, donde la norma jurídica establece procedimientos destinados a la obtención de un Registro, el mismo

---

<sup>91</sup> Oswaldo Marzorati, Derecho de los Negocios Internacionales, Pág 756, Ob. Cit.

que confiere derechos a su titular, pero la naturaleza de este no se contrapone con la de los derechos del particular que busca el reconocimiento del Estado para imponer estos sobre terceros; por lo que se trata de una materia arbitrable.

En otras palabras se debe diferenciar entre la aplicación de normas mandatarias, como en el caso de la Propiedad Intelectual, cuyos conflictos pueden ser sometidos a arbitraje, y los conflictos referentes a derechos fundamentales que por su naturaleza son irrenunciables y por lo tanto no son arbitrables.

#### **2.2.4.1 Arbitrabilidad en conflictos internacionales**

En los tiempos actuales ha existido un incremento entre las relaciones de personas jurídicas y naturales de diferentes nacionalidades y jurisdicciones lo que ha permitido al arbitraje junto con la mediación ser los medios idóneos para la solución de conflictos. Este fenómeno no es ajeno a la Propiedad Intelectual, donde diariamente se producen disputas en sus diferentes campos.

Sin embargo, antes de entrar en detalle del procedimiento y de los organismos a los que se puede acudir para la solución de conflictos, es necesario determinar la arbitrabilidad en este tipo de disputas. El problema radica en que en un convenio arbitral las partes establecen la sujeción al arbitraje y a un Tribunal Arbitral, pero se especifica bajo que ley se debe dirimir la arbitrabilidad del conflicto. La aplicación entonces del arbitraje internacional radica en establecer que ley debe determinar la arbitrabilidad del conflicto y quien debe hacerlo.

Para determinar la norma con la cual se establecerá la arbitrabilidad de un conflicto, se puede tomar: a) La Ley del fondo del asunto; b) La ley de la sede del Tribunal arbitral; c) La ley del lugar de ejecución del Laudo, la cual puede acarrear problemas cuando un laudo deba aplicarse en varias jurisdicciones.

En Europa existe el criterio de que siendo el arbitraje independiente del contrato del que surge, también debe ser independiente la norma que debe aplicarse al mismo, mientras la Convención de NY, establece que Si las partes nada determinan sobre el lugar del arbitraje, este puede anularse, si el laudo no es válido conforme a la ley de donde se dictó el fallo<sup>92</sup>.

Por otra parte como se ha manifestado también queda establecer quien debe determinar la arbitrabilidad del conflicto, ya que de cuestionarse la validez del acuerdo arbitral es *"equivalente a atacar la fuente misma del poder del árbitro"*<sup>93</sup>. Ante esta interrogante la doctrina ha dado una respuesta a través del principio de Kompetenz-Kompetenz, que debe su nombre a la doctrina alemana donde fue desarrollado y que establece que es el mismo Tribunal Arbitral es el que debe decidir sobre la arbitrabilidad de una disputa.

Al respecto en Europa, la convención de Ginebra de 1961 establece que se debe examinar la capacidad de las partes bajo las leyes aplicables a ellas y bajo la Ley que las partes sometieron el arbitraje. En Estados Unidos, la Corte Suprema ha sostenido que los Tribunales no deben asumir que las partes han convenido confiar la arbitrabilidad del tema a los árbitros, a menos que exista evidencia clara en contrario, abriendo de este modo la puerta al Kompetenz-

---

<sup>92</sup> Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, abierta a la firma en Nueva Cork el 10 de junio de 1958.

<sup>93</sup> Iñigo Salvador Crespo, KOMPETENZ-KOMPETENZ: La Jurisdicción del Arbitro Comercial Internacional Para Decidir Sobre su Propia Jurisdicción, Revista Ruptura N.º 44 , Quito, 2001.

Kompetenz en especial en el caso *Apollo Computer Inc vs Berg* (1984)<sup>94</sup>, donde la Corte dejó en los árbitros la decisión de su competencia.

En Latinoamérica el principio Kompetenz-Kompetenz es aceptado, especialmente porque es establecido en las convenciones de Panamá de 1975 y sobre todo y de manera más clara en la de Nueva York de 1958, que es ampliamente aceptada en una gran cantidad de países.

Finalmente es necesario establecer ante quién se puede impugnar las decisiones referentes a la arbitrabilidad de un conflicto. Estas pueden ser propuestas, ante el mismo tribunal, ante los tribunales o juzgados locales, mediante acción de nulidad, y ante el tribunal de ejecución. Cada legislación se encargará de determinar ante quien se puede impugnar la arbitrabilidad de una disputa, en el caso del Ecuador por ejemplo, el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación en su literal d) establece que se podrá interponer acción de nulidad de un laudo cuando este se refiera a cuestiones no sometidas al arbitraje o conceda mas allá de lo reclamado.

A pesar de la diversidad de opiniones sobre este tema, cabe resaltar que la aplicación del Kompetenz-Kompetenz es la mas adecuada y practica, sin que con esto se convierta al árbitro en única fuente de la verdad, ya que como manifiesta Marzorati, "EL árbitro es un juez privado basado en el contrato, no un súper juez de derecho internacional con la última palabra en la materia".<sup>95</sup>

### **2.2.5 Convención de Nueva York y Convención de Panamá**

---

<sup>94</sup> Caso comentado por Osvaldo Marzorati, en el Derecho de los Negocios Internacionales, pág. 762, Buenos Aires, 1997

<sup>95</sup> Osvaldo J. Marzorati, ob. Cit pag 762

La convención sobre reconocimiento y Ejecución de Sentencias arbitrales Extranjeras de Nueva York de 1958 y la Convención Latinoamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá de 1975 son los tratados más importantes en Latinoamérica para la aplicación del Arbitraje internacional.

Entre estas dos convenciones la de Nueva York es la mas ampliamente reconocida a pesar de que es la mas antigua, por este motivo se califica muchas veces a la convención de Panamá como "copia en escala local de la Convención de Nueva York"<sup>96</sup>, ya que esta contiene los mismos principios, y es mas contiene muchas imprecisiones.

La convención de Nueva York, define al arbitraje internacional como aquellos procedimientos cuyos laudos son dictados en un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tenga su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. (Artículo 1 C. NY). En cambio la convención de Panamá ni siquiera define lo que se debe entender por Laudo extranjero.

En la Legislación Ecuatoriana se recoge esta definición y se establecen tres requisitos para que un procedimiento de arbitraje pueda ser considerado Internacional, estos son:

*a) Que las partes al momento de la celebración del convenio arbitral, tengan sus domicilios en estados diferentes; o, b) Cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar en el cual el objeto del litigio tenga una relación mas estrecha, este situado fuera del estado en que, por lo menos una de las partes tiene su domicilio, y c) Cuando el objeto del litigio se refiere a una operación de comercio internacional.*<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Robert B. Von Mehren, *The Enforcement of Arbitral Awards Under Conventions and United States Law*, citado por Fernando Canturias Salaverry en su artículo *Convención de Nueva York vs. Convención de Panamá sobre reconocimiento a ejecución de Laudos Arbitrales*, publicado en <http://www.amcham.org.pe/laudonoviembre.pdf>

<sup>97</sup> Artículo 41 de la Ley de Arbitraje y Mediación



Los países parte de la Convención de Panamá, hasta el año 2004 son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador , Estados Unidos, Guatemala , Honduras, México, Nicaragua , Panamá, Paraguay , Perú, Uruguay y Venezuela.

Mientras que los países miembros de la Convención de Nueva York, hasta ese mismo año son Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canda, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente, Las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.<sup>98</sup>

Adicionalmente la Convención de Nueva York otorga un procedimiento más claro para la Ejecución de Laudos extranjeros y es ésta la que tradicionalmente prevalece, a pesar de ser más antigua que la de Panamá, ya que se aplica el principio de Derecho Internacional que habla de la eficacia máxima, esto es que el tratado que sea mas beneficioso para el reconocimiento de Laudos extranjeros es el que debe aplicarse, sin importar que éste sea anterior o posterior, o si su ámbito sea general o específico.

### **2.3 Organismos Internacionales de Solución de Conflictos**

Para un estudio completo del arbitraje internacional, es indispensable mencionar los principales organismos internacionales entre los que se puede mencionar los siguientes:

#### **2.3.1 Sistemas de Solución de Controversias de la OMC/GATT**

---

<sup>98</sup> Fernando Cantuarias Salaverry, ob. Cit, Pág. 1

La OMC tiene sus orígenes en el marco del dominado Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, denominado GATT por sus siglas en ingles<sup>99</sup>, que entró en vigencia el 1 de enero de 1948 y que originalmente creaba la Organización Internacional de Comercio OIC, que no logró crearse debido a que Estados Unidos no dio su aprobación a la constitución de dicho organismo, lo que le restó fuerza.

La OMC, nacería como tal luego de la Reunión Ministerial de Marrakech, Marruecos, en el mes de abril de 1994, donde concluyó la denominada Ronda de Uruguay que tuvo una duración de siete años.

En el marco del GATT y la OMC, se ha desarrollado aportes a la Propiedad Intelectual, como es la creación del acuerdo TRIPs donde se hacen avances en materia de signos distintivos y se eleva la protección mínima que otorgaba anteriormente el Convenio de París en materia de patentes.

El GATT, también estableció principios básicos en materia de comercio, entre los que se pueden mencionar:

- a. **Protección de las ramas de producción nacionales únicamente mediante aranceles:** permite proteger la producción nacional frente a la competencia del extranjero siempre que tal protección se brinde únicamente mediante los aranceles y se mantenga en niveles bajos.
- b. **Reducción y consolidación de los aranceles:** esta regla apunta a la reducción y eliminación en el marco de negociaciones multilaterales, de los obstáculos arancelarios y de otra índole al comercio..

---

<sup>99</sup> En ingles General Agreement on Tariffs and Trade

- c. La cláusula de la nación más favorecida:** se entiende que si un país miembro establece una condición favorable para otro país, ésta se extiende a los demás países miembros.
- d. El trato nacional:** Mediante el cual un Estado no puede dar trato diferente al de sus nacionales a los productos de otros países miembros.

Con el surgimiento de la OMC, también se buscó la necesidad de crear un organismo destinado a la solución de controversias, mediante el cual se puedan cumplir los principios establecidos en materia de propiedad intelectual y del comercio en general. Cabe mencionar que durante la vigencia del GATT, si existieron métodos de solución de disputas, pero estos fueron poco esquematizados y constituían únicamente en grupos de trabajo sobre determinados temas.

Con este fin se creó el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, que como manifiesta Trombetta:

*No es ni establece un tribunal comercial internacional, pues es el conjunto de miembros – actuando de manera colectiva – quienes buscan una solución de consenso negociada a una controversia de índole comercial de modo de mantener el equilibrio de derechos y obligaciones...*<sup>100</sup>

Este órgano también consta de un órgano de apelación, a continuación se detalla la manera en la que opera este organismo<sup>101</sup>:

60 días	Consultas, mediación, etc.
45 días	Establecimiento del grupo especial y designación de sus miembros
6 meses	El grupo especial da traslado de su informe definitivo a las partes

<sup>100</sup> Antonio G. Trombetta, El mecanismo de Solución de Controversias en el Sistema Multilateral de Comercio GATT/OMC, Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, Propiedad Intelectual en el GATT, tomo 1, Pág. 366

<sup>101</sup> Cuadro obtenido en el portal de Internet de la OMC, en [http://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/disp1\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/disp1_s.htm)

3 semanas	El grupo especial da traslado de su informe definitivo a los Miembros de la OMC
60 días	El Órgano de Solución de Diferencias adopta el informe (de no haber apelación)
Total = 1 año	(sin apelación)
60-90 días	Informe del examen en apelación
30 días	El Órgano de Solución de Diferencias adopta el informe del examen en apelación
Total = 1 año y 3 meses	(con apelación)

Este procedimiento acepta que las disputas sean resueltas por un Tribunal Arbitral independiente de este organismo, sin embargo han sido pocos lo procedimientos que han seguido este rumbo.

### 2.3.2 Procedimientos de Solución de Controversias en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

En el año de 1969 se firmó el acuerdo mediante el cual se crea la Comunidad Andina de Naciones, conocido como el Acuerdo de Cartagena, en el que se inicia un proceso de integración de la Región Andina, comprendida por Perú, Bolivia, Ecuador, Chile<sup>102</sup>, Venezuela y Colombia. Mediante este convenio se buscó la estructuración de un marco legal e institucional que permita el desarrollo de esta región.

La Comunidad Andina de Naciones, se encuentra conformada por los siguientes órganos:

a) **La Comisión:** Órgano encargado de la toma de las decisiones relativas a la integración.

b) **La Secretaría General de la Comunidad Andina:** Que es el órgano técnico administrativo del sistema, encargado de presentar propuestas a la Comisión y que adicionalmente cumple una tarea pre contenciosa en la solución de controversias.

<sup>102</sup> País que mas tarde se separó de la Comunidad

c) **El Parlamento Andino:** Órgano que no ejerce funciones legislativas, pero trabaja a través de recomendaciones tendientes a alcanzar la integración.

d) **El Tribunal Andino de Justicia:** Que se encarga de resolver los conflictos internacionales entre los países miembros por medio de la aplicación del ordenamiento jurídico andino.

Dentro de este proceso de integración cabe destacar al Tribunal Andino de Justicia, ya que es el órgano de solución de conflictos de la Comunidad Andina. Este Tribunal fue creado en el año de 1979 mediante un tratado que delimita sus competencias dentro el denominado "Ordenamiento Jurídico Andino", el mismo que se encuentra conformado por:

- El Acuerdo de Cartagena e instrumentos adicionales
- El Tratado de Creación del Tribunal de justicia
- Las Decisiones de la Comisión
- Las resoluciones de la Junta ( actual Secretaría General)

La solución de conflictos en la Región Andina, es la función primaria de este Tribunal. Según Germán Jaramillo Rojas, los potenciales conflictos que se pueden desatar en la Región son:<sup>103</sup>

a) **Controversias Estado-Estado.** Son todas las diferencias sobre la aplicación del Ordenamiento Jurídico Andino entre dos Estado o más.

b) **Diferencias originadas en el ordenamiento jurídico de derecho económico internacional.** Originadas por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de Tratados Internacionales de contenido económico.

---

<sup>103</sup> Germán Jaramillo Rojas, Solución de Controversias, el Caso Andino, Washington, 2000, publicado en <http://www.iadb.org/mif/v2/speeches/jaramillo.html>

**c) Conflicto particular-particular.** Estos son conflictos que se pueden presentar entre los agentes del sector económico de los diferentes países de la región.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene como sede la ciudad de Quito, Ecuador y se encuentra integrado por cinco magistrados, uno por cada país miembro, los mismos que son designados por el período de seis años, y pueden ser reelegidos por una sola vez y tiene como fin canalizar la solución de conflictos originados en la Región.

El ordenamiento jurídico le concede actualmente tres acciones a este Tribunal, que son:

**a) Acción de Nulidad:** Mediante esta acción el Tribunal busca declarar la nulidad de las Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones de la Secretaría General dictadas con violación a las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Región. Esta acción deberá ser interpuesta dentro del año siguiente de la entrada en vigencia de la resolución que se impugna.

**b) Acción de Incumplimiento:** Es un reclamo que se hace cuando un País miembro incumple con sus obligaciones supranacionales. En este caso se inicia un procedimiento pre contencioso en la Secretaría General.

**c) Acción de Interpretación prejudicial:** Los jueces nacionales que conozcan un proceso local, en el que deba aplicarse la normativa regional, podrá solicitar obligatoriamente la interpretación del Tribunal Andino de Justicia para esclarecer el contenido y el alcance de las normas, para así decidir sobre la controversia puesta a conocimiento del Juez en la jurisdicción local.

En el año de 1996, los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, firmaron el Protocolo de Cochabamba, mediante el cual se modificaron ciertos aspectos del Tratado de Creación del Tribunal Andino. Este Protocolo estableció que las personas naturales y jurídicas pueden acudir directamente al Tribunal en caso de incumplimiento de normas andinas por parte de un Estado miembro respetando los procedimientos pre contenciosos que se realizan ante la Secretaría General.

Adicionalmente este Protocolo, concede competencias al Tribunal Andino de Justicia para dirimir mediante arbitraje las controversias que lleguen a producirse por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del Sistema Andino o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden, ampliando así la esfera de conflictos que conoce el mencionado Tribunal.

### **2.3.3 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)**

La OMPI se creó en el año de 1970 y en 1974 pasó a ser organismo especializado, es una organización internacional dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. Su sede se encuentra en Ginebra (Suiza), tiene 182 estados miembros, tiene a su cargo la administración de 23 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la protección de la propiedad intelectual.

La OMPI, se encuentra conformada por tres órganos, que son la Asamblea, compuesta por los miembros, la Conferencia, que se reúne cada dos años y el comité de coordinación. La OMPI además cuenta con un Centro de Arbitraje y Mediación con sede en Ginebra (Suiza), creado en 1994 para

promover la solución pacífica de controversias en materia de propiedad intelectual, el cual se constituye en el centro mas reconocido en la materia.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ayuda a todo tipo de personas ya sean naturales o jurídicas en cualquier país del mundo, para tal efecto el lugar en el que se desarrolle el arbitraje puede ser cualquiera en el que las partes convengan, y en el idioma que las partes se pongan de acuerdo, siguiendo los lineamientos del centro<sup>104</sup>.

El centro promueve cuatro tipos de procedimientos que son la mediación, el arbitraje, el arbitraje acelerado, que se crea como una fórmula de solución de conflictos de poca cuantía, y el arbitraje seguido de mediación. Este último permite la combinación de una formula autocompositiva a una heterocompositiva. En este caso el mediador tiene tres opciones; puede remitir el caso al Centro de Arbitraje de la OMPI sin otro trámite; puede establecer conjuntamente con las partes propuestas de solución a la controversia las mismas que serán entregadas a un árbitro que decidirá únicamente sobre las soluciones que las partes establezcan; o puede el mediador, bajo pacto expreso de las partes, convertirse en árbitro de la controversia, pero como lo comenta Martínez García<sup>105</sup>:

*Se pone , entonces, en tela de juicio la imparcialidad del órgano decidor que ha tenido conocimiento previo del asunto y de las posibles alegaciones de las partes, al cual, haciendo uso del pacto de confidencialidad que se deriva de estas fórmulas, puede haber dado informaciones que, efectivamente, condicionen al árbitro, que pasa a actuar supra partes.*

---

<sup>104</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, <http://arbitr.wipo.int/arbitration/rules/index-es.html#4>

<sup>105</sup> Elena Martínez García, El Arbitraje como Solución de Conflictos en Propiedad Intelectual, pág 380, Valencia, 2002.



En la actualidad la mayor cantidad de casos que se ventilan en este centro son referentes a los conflictos que se producen entre nombres de dominio y signos distintivos, que como se verá mas adelante tienen en el arbitraje el camino idóneo para su resolución.

## CAPITULO III

### COMPETENCIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

#### 3.1 Antecedentes

Para un cabal entendimiento de la aplicación del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual, es necesario, analizar la estructura sobre la cual se fundamenta la tutela jurídica de los derechos de la propiedad intelectual ya que el mencionado artículo únicamente habla de que “toda controversia” podrá ser resuelta por Arbitraje y Mediación, lo que hace necesario un estudio pormenorizado de los mecanismos de defensa de los Derechos Intelectuales, para poder materializar esa definición ambigua contenida en la Ley.

Como ya se manifestó con anterioridad, debe concebirse a la Tutela jurídica actualmente, de dos formas, primero como una protección del Estado de los derechos de los particulares y grupos minoritarios, consagrados en la norma jurídica y adicionalmente mediante el otorgamiento de mecanismos a los mismos particulares para que los conflictos que por naturaleza humana, se produzcan en la sociedad sean resueltos con agilidad y en apego a la normativa vigente.

Por consiguiente, si un particular se encuentra inmerso en un conflicto, que en la materia que nos ocupa consiste en la percepción, sea errada o no, de que ha existido una lesión a sus derechos de Propiedad Intelectual, éste habitualmente debe acudir al Estado, para que éste a través de los mecanismo establecidos en el marco legal, de una solución a dicha controversia y es

precisamente esta la parte que corresponde al actual capítulo, es decir establecer el mencionado marco legal que la normativa ha diseñado para esta materia, y por consiguiente establecer los parámetros y observaciones necesarias relativas a la aplicación del Arbitraje y la Mediación en el mismo.

En un inicio se tenía entendido que la Tutela en Propiedad Intelectual, debía darse a través de la esfera del Derecho Penal, sobre todo en lo referente a la protección de los Derechos de Autor. De este modo la usurpación del derecho de autor se la asemejaba a las figuras de defraudaciones, como la estafa y la pena consistían en el decomiso de los bienes producidos a base de derechos de autor ajenos.

Este proceder fue complementado en la esfera Civil, mediante la cual el particular afectado podía resarcir los daños y perjuicios ocasionados, al respecto Alicia Amengot manifiesta:

*La protección específica que el titular de derechos de autor podía solicitar y obtener de los Tribunales civiles consistía así en una tutela de condena de resarcimiento de los perjuicios ocasionados y en la condena a la restitución de los resultados materiales de esa infracción.<sup>106</sup>*

Pero posteriormente, con el advenimiento de la Propiedad Industrial, se introdujo una mayor intervención del Estado, a través del derecho administrativo y los controles a la legalidad de las actuaciones del mismo como lo es la función contencioso administrativa, y los recursos Constitucionales, creándose un verdadero sistema complejo de solución de conflictos en Materia de Propiedad Intelectual, el mismo que se expone a continuación.

### **3.2 Sede Administrativa**

---

<sup>106</sup> Alicia Amengot Vilaplana, Ob. Cit., Pág. 35

El Estado, como se ha manifestado, es un actor muy importante en el reconocimiento y en la tutela de los derechos de la propiedad intelectual, por lo que en primer lugar confiere los derechos inherentes de las creaciones intelectuales, como en el caso de la Propiedad Industrial los son las Patentes y los registros de signos distintivos. Y en el caso de los derechos adquiridos, como es el caso de los Derechos de Autor, es el encargado de tutelar por su cumplimiento.

### **3.2.1 Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)**

La LPI, en su artículo 346, creó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, el mismo que se constituye como una persona jurídica de derecho público, totalmente autónoma, conforme lo dispone el mismo artículo, y el Reglamento de la LPI. Por tal motivo el IEPI, no depende de ninguna otra Institución del sector Público, ya que su presupuesto se financia con el cobro de Tasas Administrativas por todos los servicios que presta en el cumplimiento de sus objetivos.

Son tres los fines que la LPI le confiere al IEPI, estos son: defender y tutelar los derechos de la Propiedad Intelectual, prevenir los actos y hechos que puedan vulnerar estos derechos y finalmente promover la creación intelectual en todos sus campos. El IEPI cumple con las dos primeras funciones, esto es la prevención y la defensa de los derechos intelectuales, a través de su facultad Controladora, contenida en los artículos 333 y 334 de la LPI, los mismos que confieren a este organismo la potestad de investigar y sancionar a los

miembros de la colectividad que atenten o pudieran atentar a este tipo de derechos.

La competencia para realizar actuaciones necesarias para intervenir en este ámbito, es conferida por el artículo tercero de la LPI, que prescribe:

*Art. 3. 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*

El IEPI, ejerce esta facultad controladora, que comprende la potestad de investigar y sancionar, a través de la denominada Tutela Administrativa, reglamentada en el Libro V de la LPI. Esta Tutela debe ser conocida por los directores nacionales competentes y comprende en un procedimiento administrativo, que empieza con la solicitud de parte<sup>107</sup>. Luego se procede a investigar presuntas o futuras infracciones a derechos subjetivos de este ámbito, donde se pueden solicitar medidas cautelares para evitar las posibles infracciones a estos derechos.

Luego de la solicitud de parte debe practicarse una diligencia de inspección, en la que se comprobarán las alegaciones del solicitante y ante la simple presunción de que exista algún tipo de violación a los derechos subjetivos de propiedad intelectual, el IEPI, está en la obligación de ejercer control sobre los objetos mediante los cuales se esté atentando contra derechos intelectuales, mediante la realización de un inventario de los mismos, como lo dispone el artículo 336 de la LPI, que manifiesta:

---

<sup>107</sup> La Ley también le otorga al IEPI, la facultad de actuar de oficio, pero en la práctica la mayoría de los procedimientos de Tutelas Administrativas tramitados provienen de una solicitud

*Si durante la diligencia se comprobare, aún presuntivamente, (prima facie) la violación de un derecho de propiedad intelectual o hechos que reflejen inequívocamente la posibilidad inminente de tal violación, se procederá a la formación de un inventario sobre los bienes; de cualquier clase que éstos sean, que se relacionen con tal violación.*

EL IEPI también tiene la facultad de requerir información que permita establecer la existencia o no de infracciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros, para lo cual puede conferir un término que no sea mayor de quince días, los mismos que se contarán desde la fecha en la que se notifica dicho requerimiento.

La LPI, dentro de este proceso y para respetar los derechos básicos del debido proceso, establece la obligación de escuchar a la parte contraria. La ley no hace una referencia explícita a una contestación propiamente dicha al escrito de solicitud de Tutela, ya que únicamente emplea la palabra “escuchar” y la diferencia de la audiencia cuando dispone que “Si se estimare conveniente, podrá convocarse a una audiencia...”, por lo que el término “escuchar” puede tomar un alcance muy ligero que inclusive podría llegar a caer en ciertas arbitrariedades por parte de la administración; pero afortunadamente en la práctica la parte afectada por este procedimiento puede presentar sus fundamentos escritos sobre el tema y aportar elementos de prueba a su favor.

Como ya se mencionó, la autoridad concedora de la Tutela Administrativa puede convocar una audiencia, donde concurrirá tanto el accionante como la parte contra la cual se ejerce la tutela. Después de esta audiencia y si el Director Nacional Competente lo estima necesario, dictará una resolución administrativa motivada, que constituye un acto administrativo y sobre el cual se pueden ejercer todos los recursos e impugnaciones que se analizan en el presente capítulo.

En general se puede manifestar, que la Tutela Administrativa es un mecanismo necesario para salvaguardar los derechos intelectuales, ya que es un mecanismo ágil y rápido que permite eficiencia ante el cometimiento de infracciones en esta materia, sin embargo cabe anotar, que este procedimiento al no estar regulado extensamente por la LPI, carece muchas veces de ciertas formalidades propias de todo ordenamiento jurídico y que garantizan el debido proceso.

Finalmente, cabe anotar que otra atribución que le da la LPI, al IEPI, dentro de su facultad controladora en los derechos de autor, es la prohibición de obras cuya comercialización no ha sido autorizada, por lo que ante la simple afirmación del titular de derechos de autor, de que su obra esta siendo utilizada indebidamente, el IEPI, puede prohibir la comercialización de la misma, ésto dentro del esquema de protección de los derechos de autor que históricamente han evolucionando<sup>108</sup>

Dentro de estas medidas el IEPI, puede conocer sobre las decisiones de las autoridades aduaneras de prohibir el ingreso o salida de mercaderías que se presuman que infringen derechos de propiedad intelectual, para lo cual tiene cinco días para confirmar o revocar las decisiones que en este sentido tomen las autoridades aduaneras en el Ecuador.

### **3.2.2.1 Organización**

La dirección del IEPI está a cargo del Presidente de este organismo y por parte del Consejo Directivo, adicionalmente existen las direcciones nacionales de Obtenciones Vegetales, Propiedad Industrial, derechos de autor

---

<sup>108</sup> Las prohibiciones de comercialización de obras provienen desde los privilegios de imprenta, como lo menciona Villalba y Lipszyc, Ob. Cit.,

y conexos. El Presidente del IEPI, es designado por el Presidente de la República y su cargo tiene una duración de seis años, el tiempo de duración se debe a que se busca una continuidad en la administración de este organismo que se abstraiga de los posibles cambios políticos del país, continuidad que es necesaria en una materia tan sensible como la presente y que a pesar de estas disposiciones muchas veces no es posible en el Ecuador.

El Presidente, es el representante legal y el responsable directo de la administración del IEPI, y entre sus funciones principales se encuentra formular el presupuesto anual del organismo, designar y remover a los directores nacionales, y al personal en general del IEPI. Entre las funciones adicionales se encuentra el de participar en las negociaciones relacionados con esta materia que lleve a cabo el Ecuador en la celebración de Convenios Internacionales.

Los requisitos para ser Presidente del IEPI, son ser ecuatoriano de nacimiento, lo que puede explicarse al recordar que entre las facultades del Presidente del IEPI se encuentra la de participar en los lineamientos de políticas así como en la participación en negociaciones a nombre del Ecuador.

Otro de los requisitos para ser Presidente del IEPI, son el probar experiencia en la materia, poseer un título universitario que lo acredite como abogado, ya que aunque en la LPI, solo se haga referencia a un título universitario, el Reglamento a la LPI, en su artículo 3, literal e), dispone que un requisito es haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado por al menos quince años, por lo cual se coligue que el título profesional debe ser en el campo de la Ciencias Jurídicas.



Finalmente debe ser mayor a cuarenta y cinco años de edad, no tener vinculación alguna con sectores relacionados a la materia al momento de posesionarse en el cargo, requisito que aunque limita la injerencia de sectores en las decisiones del organismo, no lo hace del todo ya que nada impide a que el Presidente haya tenido fuertes vinculaciones con varios sectores, mientras no las tenga en el momento mismo en que asume sus funciones.

### **3.2.2.1 Consejo Directivo**

EL consejo directivo, es el órgano controlador y consultor del IEPI y se encuentra integrado por el Presidente del IEPI, por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Relaciones Exteriores, de Educación o sus respectivos delegados, por un representante de las Sociedades de Gestión Colectiva y gremios de Derecho de Autor y por un representante del CONESUP.

Las principales funciones de este Consejo son fijar las tasas administrativas a cobrarse por los diferentes servicios que presta al público el IPEI, aprobar el Presupuesto del IEPI propuesto por el Presidente, designar y remover a los miembros del Comité de Propiedad Intelectual de acuerdo a la LPI. Entre otra de las atribuciones que la ley menciona en el artículo 352 de la LPI está la de dictaminar sobre los proyectos de reforma a esa Ley, al Reglamento y a los Convenios Internacionales de la Materia. Para cualquier decisión que tome este Consejo se necesitarán al menos el voto a favor de cinco de sus miembros.

### **3.2.2.2 Comité de propiedad Intelectual Industrial y Obtenciones Vegetales**

Es el órgano encargado de tramitar y resolver los recursos de apelación y revisión que se presenten en contra de los actos administrativos emitidos por los Directores Nacionales y las acciones de cancelación de la concesión de registro en la Propiedad Industrial, está integrado por tres vocales los cuales son designados por el Consejo Directivo, y los requisitos para ser vocal son los mismos que para ser Ministro de Corte Superior de Justicia, es decir, ser ecuatoriano por nacimiento, tener al menos cuarenta años de edad, título de Doctor en jurisprudencia o abogado, Haber ejercido con probidad notoria su profesión por doce años y los establecidos en la Ley.<sup>109</sup>

### **3.2.2.3 Direcciones Nacionales**

Existen tres direcciones nacionales, que son: De Propiedad Industrial, De Derechos de Autor y Derechos Conexos, De Obtenciones Vegetales; sus directores son designados directamente por el Presidente del IEPI, por un período de seis años. Para ser Director Nacional, es necesario ser ecuatoriano por nacimiento, tener al menos cuarenta años de edad, ser abogado y acreditar experiencia en la materia.

Las atribuciones de cada comité son las siguientes:

**DN de Derechos de Autor y Conexos:** Organizar y administrar el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, Administrar en la materia los procesos contemplados en la Ley, ejercer control sobre las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos y las que le otorgue la ley

---

<sup>109</sup> Art. 22 de la Ley Orgánica de la Función Judicial

**DN de Propiedad Industrial:** Conocer los procesos de otorgamiento, registro o depósito de las diversas manifestaciones de la propiedad industrial que establece la normativa vigente; resolver sobre el otorgamiento o no de registros; tramitar y resolver las oposiciones que se presenten y las demás que la ley le confiera.

**DN de Obtenciones Vegetales:** Administrar los procesos de depósito y reconocimiento; resolver y tramitar el otorgamiento de registros así como las oposiciones que se presenten y organizar y mantener un centro nacional de depósito de obtenciones para el cumplimiento de la LPI.

Se podrán interponer ante Cualquiera de las decisiones tomadas por los Direcciones Nacionales, el recurso de reposición, mientras que los recursos de apelación y revisión se los interpondrá ante el Comité

### **3.2.3 Recursos**

Las actuaciones del IEPI, especialmente las ligadas a los derechos conferidos, como en la Propiedad Industrial se realizan mediante la emisión de actos administrativos, ya que surten efectos jurídicos como por ejemplo la concesión de un Registro de un signo distintivo. Son actos administrativos, porque consisten en una manifestación intelectual, por parte de la administración y dicha manifestación produce efectos jurídicos, como son el nacimiento de derechos y obligaciones de los administrados.

En general al acto administrativo se lo puede definir como la declaración unilateral que se realiza en el ejercicio de la administración y que produce efectos jurídicos directos. Al respecto Dromi, manifiesta:

*EL acto administrativo es una declaración, entendiendo por tal un proceso de exteriorización intelectual – no material – que toma para su expresión y comprensión datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito y signos convencionales. Se atiende principalmente a la voluntad declarada, al resultado jurídico objetivo, emanado de la Administración con fuerza vinculante por imperio de la ley,<sup>110</sup>*

Por otra parte la definición de la legislación ecuatoriana es la siguiente:

*“Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa”<sup>111</sup>,*

los efectos del acto administrativo son directos ya que surgen del mismo acto y no necesitan de la presencia de un acto posterior para producirlo. En general no hay una definición universal del acto administrativo, ni en la doctrina ni en las diferentes legislaciones de otros países.

Toda vez que el acto administrativo produce efectos por si solo y de una declaración unilateral, por parte de la administración, éste tiene que estar sujeto a las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano como manifestación básica y elemental del principio de legalidad que debe regir a todo Estado. Por este motivo la Constitución y la ley proveen al ciudadano y a la colectividad de diferentes medios de impugnación de los actos administrativos, cuando éstos contravienen normas de derecho.

Existen diferentes formas en las que el sistema jurídico controla la legalidad de los actos administrativos, en el caso del Ecuador, este sistema funciona mediante dos sedes, una judicial, que se tratará mas adelante y otra administrativa que consiste en los recursos que se proponen contra la misma administración para que ésta rectifique de ser el caso los errores contenidos en la emanación de voluntad.

---

<sup>110</sup> Roberto Dromi, Derecho Administrativo, Pág. 249, Buenos Aires, 2000

<sup>111</sup> Artículo 65 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, RO N.º 536, del 18 de marzo de 2002.

El recurso es concebido como el *remedio administrativo específico* <sup>112</sup> por el cual se atacan solamente actos administrativos y se defienden derechos subjetivos o intereses legítimos. El artículo 344 de la LPI, prescribe que en lo que se refiere a procesos administrativos la norma supletoria es el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, integrando los procedimientos del IEPI, a la estructura impugnatoria administrativa común del Ecuador, por lo que en materia administrativa en el ámbito de la Propiedad Intelectual existen tres recursos: reposición apelación y revisión.

### **Reposición**

Es el recurso facultativo que se puede proponer en contra de la misma autoridad que emitió el acto administrativo por el cual el administrado sintió una violación en sus derechos, para que el órgano administrativo modifique, o deje sin efecto dicho acto que vulnere derechos subjetivos, en el caso de la Propiedad Intelectual, ante el Director Nacional de la materia respectiva, de conformidad con el artículo 357 de la LPI. El Estatuto, dispone un plazo de 15 días para la interposición de este recurso, cuando el acto sea expreso, y de no ser el caso el plazo será de dos meses.

Contra la resolución de un recurso de reposición no cabe interponerse ningún otro recurso ante la misma autoridad, quedando disponible para el administrado únicamente el recurso de apelación ante el Comité de Propiedad Intelectual.

### **Apelación**

Es el recurso empleado para atacar las resoluciones que no ponga fin a la vía administrativa y se propone ante el máximo órgano de la administración,

---

<sup>112</sup> Roberto Drormí, Ob. Cit. Pág. 1056

en el caso del IEPI, este órgano competente es el Comité de Propiedad Intelectual de conformidad con el artículo 364 de la LPI. El plazo para la interposición de este recurso es de 15 días cuando es expreso y de no serlo el plazo será de dos meses.

Resuelto este recurso o luego de que transcurran los plazos señalados el acto administrativo será firme en la sede administrativa y surtirá los efectos correspondientes. Ante la resolución de este recurso, solo cabe en los casos determinados en la ley, el recurso extraordinario de Revisión.

### **Revisión**

El recurso extraordinario de revisión, es aquel que se propone en contra de actos o resoluciones firmes cuando concurren alguna de las cuatro causas determinadas en el artículo 178 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, que son: Evidente error de hecho o derecho, surgimiento de documentos trascendentes ignorados al expedirse la declaración de voluntad por parte de la administración y cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de actos tipificados como delitos.

El Recurso de Revisión deberá ser rechazado a trámite cuando éste no verse sobre las causales expuestas y podrá ser presentado en el plazo de tres años de su vigencia por los administrados o por la autoridad suprema del Organismo Autónomo. La autoridad competente para resolver conflictos en la presente materia es el Comité de Propiedad Intelectual y Obtenciones Vegetales.

#### **3.2.4 Arbitraje Administrativo**

Actualmente existe una corriente de la doctrina que manifiesta la necesidad de introducir en mayor grado a los medios alternativos como el arbitraje, la transacción y la mediación en conflictos donde esté involucrada la administración pública. Al respecto existen diferentes opiniones por ejemplo Montes de Echeverri al comentar la posibilidad de la Transacción en la sede gubernativa manifiesta:

*No obstante, no estar expresamente reconocida en la ley la capacidad de los funcionarios administrativos para celebrar transacciones en la etapa gubernativa de discusión de los conflictos contencioso administrativos, este hecho no puede conducir, en manera alguna, a la conclusión simplista de aceptar la carencia de capacidad de la administración para, por este camino, evitar o precaver un litigio eventual.<sup>113</sup>*

Un sin número de planteamientos en este sentido ha permitido un desarrollo en los últimos años del denominado arbitraje administrativo, que Fraga Pittaluga lo define de la siguiente manera:

*Es aquel mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual la Administración Pública en cualesquiera de sus manifestaciones y los administrados, pueden pactar que sus diferencias, surgidas en las materias de su libre disposición o en aquellas expresamente señaladas por la ley, sean resueltas por árbitros mediante un laudo que tiene la eficacia de la cosa juzgada, excluyendo así el asunto concreto del conocimiento de los órganos jurisdiccionales competentes<sup>114</sup>*

De esta manera se busca la inserción de esta clase de métodos en las controversias donde esté involucrado el Estado. En nuestra legislación ya existen disposiciones donde se introduce a estos medios en la solución de conflictos internacionales al manifestar:

<sup>113</sup> Susana Montes de Echeverri, Transacción y conciliación en el Derecho Administrativo, Revista de Derecho Público N° 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes Bogotá, pág 145, citada por Roberto Valdés Sánchez, La Transacción Solución Alternativa de Conflictos, pág 242, Santa fe de Bogotá, 1997

<sup>114</sup> Fraga Pittaluga, citado por Rafael Badell Madrid, Los Medios Alternativos De Solución De Conflictos En El Proceso Contencioso-Administrativo, publicado en <http://www.badellgrau.com/conflictosprocesocontencioso.html>

*Los convenios y tratados internacionales podrán sustituir los recursos de apelación o reposición, en supuestos ámbitos determinados y cuando la especialidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos tales como la conciliación, mediación o arbitraje, en los términos de dicho convenios y tratados internacionales y la Ley de Arbitraje y Mediación<sup>115</sup>*

En la legislación internacional se puede encontrar normativas similares como es el caso de España donde se manifiesta:

*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<sup>116</sup>*

Lo que manifiesta la corriente que actualmente se inclina en ese sentido y como se verá mas adelante en el caso español, mediante procedimiento arbitral se puede dejar sin efecto actos administrativos en los procedimientos de registro de marcas.

### **3.3 Sede Judicial**

#### **3.3.1 Tribunal Contencioso Administrativo**

Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, fueron creados en el Ecuador mediante la Ley de la jurisdicción del mismo nombre, publicada en el registro oficial N° 338 de 18 de marzo de 1968, con la finalidad de crear un mecanismo jurisdiccional que vele por la legalidad de los actos y resoluciones emitidas por la administración y de esta forma también velar por la protección de derechos subjetivos de personas naturales o jurídicas.

<sup>115</sup> Artículo 173, 2 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de La Función Ejecutiva.

<sup>116</sup> Artículo 107.2, de la Ley Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en España



Según William Parra<sup>117</sup> la función Contencioso Administrativa es definitiva, porque no existe otro organismo que revea dicha decisión, con excepción, claro está del recurso extraordinario de Casación; es general porque se realiza ante todos los conflictos que se originen entre el Estado y particulares; es permanente, porque así lo establece el ordenamiento jurídico ya que la tutela de derechos subjetivos no puede ser aislada; y es exclusiva, porque únicamente el Estado, a través de los Tribunales especializados, la ejerce, con la excepción de los métodos alternativos, objeto del presente estudio y que como en el caso del arbitraje son una forma de la potestad jurisdiccional del Estado, como se ha fundamentado anteriormente.

La Función Contencioso Administrativo es parte de la Tutela estatal, que como tal radica en una dualidad, comprendida en el resguardo de derechos subjetivos y la solución de conflictos entre el Estado y sus miembros, diferenciándose de la denominada justicia administrativa, en que es un tercero el que dirime una controversia que consiste en sustentar la legalidad de la actuación administrativa y el mismo que produce el acto cuya legitimidad es dudosa, al respecto Parra comenta:

*Mientras en la función jurisdiccional contencioso administrativa el sujeto procesal que soluciona el conflicto es el juez, en la justicia administrativa, el sujeto que lo pretende solucionar, es la propia administración pública, que es además la parte interesada, siendo así simultáneamente juez y parte y de ahí que la ley faculte al administrado para acudir luego ante los tribunales contencioso administrativos, si a su juicio no le han sido satisfechos sus intereses.*<sup>118</sup>

En este contexto el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, es el responsable del registro que otorga derechos a su titular, pero dicho registro se

---

<sup>117</sup> William Rene Parra, Manual de Procedimiento Contencioso Administrativo, Pág. 5 Bogota 1994

<sup>118</sup> William Rene Parra, Ob. Cit. Pág. 15

concede a través de la expresión de la voluntad administrativa mediante un acto, el mismo que como se ha analizado es objeto de los recursos administrativos previstos en La Ley de Propiedad Intelectual y el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, pero donde el mismo ente administrativo se convierte en Juez, por lo que con la misma lógica antes expuesta es necesario que el Estado, fundamentado en el principio de la división de funciones, controle la legitimidad de las actuaciones de sus funciones, esto mediante los Tribunales Contencioso Administrativo, en sede judicial.

En resumen, los particulares, sean personas jurídicas o naturales, acuden ante el Ente administrativo creado por la ley, con el fin de la consagración de sus derechos intelectuales, y ante la insatisfacción generada por la actuación de la administración, la ley faculta que dicha actuación sea juzgada en sede judicial.

Para tal efecto la actual Ley de Propiedad Intelectual crea cuatro juzgados y cuatro tribunales distritales especializados, para el conocimiento de las controversias en la materia y adicionalmente se crea una sala especializada en la Corte Suprema de Justicia, para conocer los recursos de casación que se lleguen a interponer en la materia.

Sin embargo dichos juzgados y Tribunales, únicamente existen en la normativa pero no en la práctica ya que a más de siete años de la promulgación de la ley, no existen indicios de que dichos entes jurisdiccionales lleguen a crearse, por diferentes motivos, sobre todo de orden económico. En la actualidad se discute el real beneficio de poner en práctica el mandato de la

ley, pero la presencia en el ordenamiento jurídico de jueces y magistrados especializados en la materia es objeto de un análisis ajeno al presente trabajo.

Por tal motivo, la décima disposición transitoria de la ley encarga a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, creados a través de la Ley de dicha jurisdicción, la competencia en esta materia a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por los jueces de lo civil, hasta la creación de los mencionados Juzgados y Tribunales especializados.

En la actualidad, existen por lo tanto dos tipos de procesos que existen en la Propiedad Intelectual, el primero es el que hace referencia el artículo 297 de la Ley de Propiedad Intelectual que dispone *“Las demandas relacionadas con la propiedad intelectual se tramitarán en juicio **verbal sumario, con las modificaciones constantes en el presente capítulo**”*

Esta es una ambigüedad mas que posee la ley, en lo referente a su procedimiento, ya que la expresión “demandas relacionadas”, es una expresión muy basta ya que esta engloba todo tipo de conflictos ya sean de conocimiento, de ejecución o cautelares, dejando así muchas incongruencias con el ordenamiento jurídico ecuatoriano por las siguientes consideraciones

En primer lugar por que al referirse a juicio verbal sumario, se entiende al regulado por el artículo 823 y siguientes del CPC<sup>119</sup>, juicio que por su naturaleza es un juicio entre particulares. Cabe entonces interpretar como se pretende juzgar las “demandas relacionadas a la Propiedad Intelectual”, tomando en cuenta que la mayor cantidad de estas se producen cuando de por medio interviene la administración pública, a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

---

<sup>119</sup> Codificación del Código de Procedimiento Civil, publicada en el Registro Oficial N° 58, del 12 de Julio del 2005

En el caso de la Propiedad Industrial, donde existe un registro, que es el que confiere los derechos otorgados por la normativa nacional y supranacional, este se lo consigue a través de la declaración de la voluntad administrativa, mediante un acto, mal entonces podría demandarse al mismo Estado mediante un Juicio Verbal sumario, o sería inútil demandar por esta vía a otro particular, que únicamente tiene la calidad de beneficiario de los efectos jurídicos de la declaración de voluntad de la administración.

Por lo expuesto el trámite determinado en el artículo 297, de la Ley de Propiedad Intelectual, solo podría ser aplicado en conflictos entre particulares, donde no intervenga la actuación de la administración a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Este es el caso de las acciones por competencia desleal, donde el conflicto radica entre dos particulares, permitiendo de esta forma la aplicación del trámite Verbal-Sumario, donde sería factible el uso de arbitraje y mediación al que hace referencia la misma ley.

En cambio, los conflictos en los que necesariamente deba intervenir la voluntad administrativa, como es el caso ya señalado del derecho marcario y de patentes, este trámite carece de sentido, ya que como se ha manifestado anteriormente, mal puede atacarse la legalidad de un acto administrativo con este trámite que se le estaría dándole carácter de un proceso impugnatorio.

Queda claro entonces, que este recurso se trata de uno de plena jurisdicción o subjetivo de naturaleza eminentemente impugnatoria que busca dejar sin efecto actos administrativos que lesionen derechos subjetivos consagrados por la normativa vigente, quedando la duda de quién sería el tribunal idóneo para el conocimiento de dichas causas: los entes creados por la

Ley de Propiedad Intelectual o los Tribunales Contencioso Administrativos, creados mediante la ley de la jurisdicción del mismo nombre.

En la actualidad la mayoría de los procesos relacionados con la Propiedad Intelectual, que se llevan a la sede Judicial, emplean el trámite establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, amparándose en las siguientes disposiciones:

*Art. 2.- También puede interponerse el recurso contencioso-administrativo contra resoluciones administrativas que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carácter general, si con esta se infringe la ley en la cual se originan aquellos derechos.*

*Art. 3.- Clases de Recursos: El Recurso Contencioso-administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o subjetivo y de anulación u objetivo.*

*El Recurso de plena jurisdicción o subjetivo, ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata.<sup>120</sup>*

Con las disposiciones transcritas es claro concluir que este es el camino idóneo que tiene un particular para impugnar las decisiones tomadas por la administración en el campo de la Propiedad Intelectual, independientemente de la creación o no de los Tribunales y Juzgados especializados.

Lamentablemente, en la actualidad los Tribunales de lo Contencioso Administrativo se encuentran saturados con infinidad de casos de toda índole, problema común a toda la Función Judicial, y que en la práctica resulta ineficiente, por razones que no cabe abordar, pero que puede acarrear muchos daños para quien espera una respuesta ágil sobre situaciones puntuales.

---

<sup>120</sup> Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, RO N.º 338, de 18 de marzo de 1968

En otras palabras, es necesario también incorporar medios alternativos para la solución de conflictos en esta esfera judicial en Propiedad Intelectual, no sólo por buscar una especificación dentro de la amplitud en la que coloca al particular el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual que faculta a que “toda controversia”, sin ningún tipo de especificación, pueda ser resuelta por arbitraje y mediación, sino también por la simple necesidad de una tutela efectiva.

Sin embargo la aplicación de estos mecanismos en esta esfera contencioso administrativa, acarrea mayores barreras que en otras, por lo que es necesario un estudio especial del ahora denominado arbitraje administrativo, que bien puede ser objeto de un estudio aparte, pero que es necesario delimitar para un cabal desarrollo del presente.

Anteriormente se concebía a los medios de solución de conflictos, como simple auxiliares de la solución de controversias entre el Estado y los administrados, pero únicamente en cuestiones de orden patrimonial; por ejemplo, Dromi en referencia del arbitraje en este campo expresa: *“Como principio general, el arbitraje debe aceptarse para la resolución de cuestiones de carácter puramente patrimonial, como son las sobrevinientes en la ejecución de contratos.”*<sup>121</sup>

La interrogante que acarrea este planteamiento de la doctrina es cómo se puede pronunciar un Tribunal Arbitral sobre el aspecto patrimonial del acto sin entrar a discutir su legalidad, sobre todo, en los actos relacionados con situaciones contractuales, en las que el Estado usando esta prerrogativa del

---

<sup>121</sup> Roberto Dormí, *Derecho Administrativo*, Pág. 1133, Buenos Aires, 2001.

imperio de su voluntad mediante el acto, altera las relaciones contractuales con los particulares.

Estas dudas sobre la arbitrabilidad de los actos administrativos, ha desarrollado una cada vez más creciente inquietud sobre la aplicación de los medios alternativos a la solución de conflictos en el campo administrativo, y por ende, en el nacimiento de un replanteamiento del principio de legalidad en este campo del derecho.

Cabe recordar que el derecho administrativo, como tal, surgió a raíz de la Revolución Francesa, donde se produjo una división de funciones del poder estatal, que antes recaía sobre una sola persona, que al carecer de control alguno, incurría en abusos en contra de los particulares de una sociedad. Mediante la división de funciones, también se introdujo el principio de legalidad, mediante el cual las decisiones del Estado tienen que provenir de una norma que las respalde, para así evitar cualquier arbitrariedad por parte de la administración.

Este principio de legalidad ha sido replanteado por la doctrina al afirmar que el derecho público debe acercarse más, como en efecto lo está haciendo, al derecho privado. Así, se puede ver un mayor involucramiento de los particulares con la labor de la administración, que se demuestra en procesos de privatizaciones, contratos de concesión y otros.

Pero este movimiento que Santamaría<sup>122</sup> lo denomina la “huída del derecho administrativo al derecho privado”, también busca trascender en la verificación de la legalidad del Estado en el ejercicio de sus funciones y en la

---

<sup>122</sup> Juan Alfonso Santamaría Pastor, Principios del derecho administrativo, Centro de Estudios Ramón Areces SA, 1994, Pág. 41, citado por Diana Ximena Correa Ángel, El arbitraje en el Derecho Administrativo: una forma de justicia alternativa para un nuevo modelo de Estado, Pag. 163, Bogotá, Colombia.

repercusión de esta en la economía, como es el caso de la Propiedad Industrial.

En este sentido existen varios tratadista que respaldan dicha postura, como por ejemplo Agustín Gordillo que manifiesta: "Pero aún mas, se va advirtiendo que la administración no puede ni debe administrar sola: el pueblo administrativo debe participar en la decisión administrativa misma" <sup>123</sup>

Jhoana Delgado Gaitán también manifiesta:

*Las fronteras se desdibujan por fenómenos tales como la creación de empresas industriales y comerciales del Estado, las nacionalizaciones, la privatización de los servicios públicos, y ahora, el trasplante al ámbito del derecho administrativo tanto en la etapa de formación del acto, como de impugnación del mismo en la vía gubernativa y finalmente por sobre todo en el ámbito jurisdiccional. A este fenómeno responde la adopción de la conciliación y el arbitramento en nuestro derecho administrativo.* <sup>124</sup>

Diana Correa Ángel, en su trabajo del Arbitraje en el Derecho Administrativo, expresa:

*En este orden de ideas es que no nos deber resultar ajeno y extraño que hoy exista una clara tendencia al uso de figuras de origen privado para solucionar conflictos, y en este sentido yo me declaro abiertamente una defensora de esta práctica que a mi juicio resulta sana y sumamente conveniente, si tenemos en cuenta que estamos también contaminados de procesos supranacionales y de integración económica y jurídica, los cuales exigen unos procedimientos ágiles y expeditos para solucionar conflictos como lo es el arbitraje.* <sup>125</sup>

Por lo tanto es claro y explicable el uso de métodos como el arbitraje y la mediación dentro del derecho administrativo; pero, la aplicación de medios alternativos de solución de Controversias, debe primero solventar varios

<sup>123</sup> Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Parte General, 1998, Colombia.

<sup>124</sup> Jhoana Delgado Gaitán, Transformaciones sociales: hacia un nuevo modelo de justicia administrativa en Colombia, Universidad externado de Colombia, 2000 Pág. 45. citado por Correa Angel, El arbitraje en el Derecho Administrativo: una forma de justicia alternativa para un nuevo modelo de Estado.

<sup>125</sup> Diana Ximena Correa Ángel, Ob. Cit., Pág. 162



obstáculos en su aplicación en el Proceso Contencioso Administrativo, los cuales Según Rafael Badell<sup>126</sup>, son los siguientes:

- a) El Interés Público que informa la actividad de la Administración
- b) El carácter irrenunciable del ejercicio de las potestades administrativas
- c) La reserva al poder judicial del control de los actos administrativos
- d) El interés público

El Estado, a través de la Constitución y las leyes otorga ciertas potestades para salvaguardar el denominado interés público que se lo puede conceptualizar como el conjunto de intereses compartidos por una parte mayoritaria de una sociedad. Por lo tanto, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en el campo que nos ocupa, es el encargado de satisfacer las necesidades colectivas antes descritas, mediante la aplicación de las obligaciones que le otorga la Ley, entre las que se encuentre la Tutela de los derechos subjetivos de Propiedad Intelectual.

Pero, como lo señala Fraga Pittaluga, defensor de los métodos alternativos en el proceso Contencioso Administrativo, *“Lo público no deriva del hecho de que sea invocado por una persona jurídico-pública, sino en su radicación en la colectividad, en un conjunto de individuos identificados por una aspiración común”*.<sup>127</sup>

Esta aspiración común en el campo de la Propiedad Intelectual, se encuentra fundamentada en una aspiración a una Tutela efectiva de los derechos intelectuales, ya sea en el campo de los derechos de autor o en la Propiedad Industrial, que como se ha insistido a lo largo de este trabajo, no radica únicamente en la consagración de los derechos subjetivos de los

---

<sup>126</sup> Rafael Badell Madrid, ob. Cit.

<sup>127</sup> Citado por Badell, Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos en el Proceso Contencioso-Administrativo, Ob. Cit.

ciudadanos, sino también en la resolución oportuna y rápida de los conflictos que puedan suscitarse dentro de la colectividad, haciendo a este punto parte de la aspiración común que el mismo Estado está en la obligación de proteger, y los mecanismos alternativos a la solución de conflictos, consagrados en la Ley y en la Constitución, constituyen un medio idóneo para alcanzar este objetivo.

Es claro entonces que si bien el interés colectivo, debe prevalecer siempre sobre el interés individual, ya sea de un particular o el de la misma administración, en determinados casos a través de la propia Ley, se confiere parte del poder del Estado a métodos alternativos cuando es necesaria la solución eficaz de conflictos lo que sin lugar a dudas es parte fundamental del interés colectivo, el cual debe ser resguardado por el Estado.

Al respecto Rafael Badell expresa:

*De esta forma, si la propia ley considera que determinados ámbitos del actuar administrativo pueden ser resueltas por medios alternativos concertados, que sustituyan la voluntad unilateral de la Administración, no puede invocarse la existencia del interés público para negar la posibilidad desde que en este caso, se entiende que el legislador ha estimado que estos medios alternos de solución de controversias constituyen un instrumento idóneo para satisfacción del interés público.<sup>128</sup>*

Otro obstáculo que se le da a la aplicación de métodos alternativos en la solución de conflictos en el campo administrativo, es que esto implica en principio una renuncia a las facultades o potestades administrativas conferidas por la Ley al Estado, que le impediría firmar acuerdo alguno cediendo dichas potestades. Sin embargo el actual replanteamiento en este aspecto consiste en que no se trata de una renuncia como se decía de dicha actuación, sino más bien el uso de una potestad que la ley misma reconoce en determinados casos,

---

<sup>128</sup> Rafael Badell Madrid, Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos en el Proceso Contencioso-Administrativo, ob. Cit

en los que se persigue el interés público de una solución ágil de controversias, como lo es la Propiedad Intelectual.

En referencia a la reserva que hace el Estado al poder Judicial, del control judicial de los actos administrativos, ya que la Constitución y en especial la Ley de de la jurisdicción Contencioso Administrativa, confieren el control de la legalidad de las actuaciones administrativas a los Tribunales del mismo nombre, se debe tomar en cuenta que la misma Constitución y la Ley reconocen a los métodos alternativos de solución de conflictos como lo es la Mediación y el Arbitraje, por lo que el uso de estos no constituye una arbitrariedad sino una simple aplicación de la herramientas que el ordenamiento jurídico confiere a los particulares y al Estado para la solución de sus controversias.

### **3.3.2 Corte Suprema de Justicia**

En el Registro Oficial número 192, del 18 de mayo de 1993, dentro de las reformas Constitucionales planteadas para modernizar la administración de justicia, se promulgó la Ley 27, la cual transformó a la Corte Suprema Corte de un Tribunal de instancia, a uno de Casación, el cual tiene la potestad de revisar la legalidad de todas las providencias judiciales que pongan fin a un proceso de conocimiento, es decir donde exista la consagración o denegación de un derecho.

En efecto el artículo 2, prescribe:

*Art. 2.- PROCEDENCIA.- El recurso de casación procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo<sup>129</sup>.*

---

<sup>129</sup> Codificación a la Ley de Casación, publicada en el Registro .Oficial. No. 299 del 24 de Marzo del 2004 :

Esta revisión de la legalidad se encuentra expresada en cinco causales que son determinados por el artículo 3 de esta ley que son:

*Art. 3.- CAUSALES.- El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes causales:*

*1ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva;*

*2da. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente;*

*3ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto;*

*4ta. Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis; y,*

*5ta. Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.<sup>130</sup>*

El Tribunal Contencioso administrativo es uno de los entes jurisdiccionales controlados por el Tribunal de Casación, por lo que las decisiones que este tome en materia de Propiedad Intelectual, son revisados dentro de las causales expuestas, por la Corte Suprema de Justicia.

La Ley de Propiedad Intelectual, dispone la creación de una sala especializada en la materia en la Corte Suprema, pero ésta no ha sido creada ya que como se manifestó con anterioridad, los juzgados y Tribunales de la materia, tampoco han sido creados hasta la presente fecha.

---

<sup>130</sup> Codificación de la Ley de Casación

La aplicación de Arbitraje y Mediación, en esta etapa de un proceso, resulta improcedente y carente de fundamento, ya que como se ha expresado, la Casación es un recurso extraordinario cuyo fin es el control de legalidad de decisiones en sede judicial, por lo que no existe capacidad para negociar por parte del Estado o de un particular, eliminando cualquier aplicación de los mencionados métodos.

### **3.4. Control Constitucional**

La Constitución es la base jurídica y política sobre la cual se levanta un Estado, ya que en ésta no sólo se encuentra la estructura de un modelo político sino que en este mismo cuerpo se encuentran consagrados los derechos y obligaciones básicas de los individuos pertenecientes a una organización política, Es por eso que sin una Constitución no se puede hablar de un Estado, y sin un control Constitucional, mal se puede hablar de un Estado de derecho.

En primer lugar es el Estado a través de quienes ostentan cargos públicos, quienes por mandato de la misma Constitución deben hacer respetar los derechos básicos de los individuos consagrados en esta norma suprema, pero como ocurre en cualquier sociedad, muchas veces, son los llamados a cumplir los derechos consagrados, los primeros en infringirlos.

No puede existir un Estado de derecho pleno, si dentro de éste no existe un control de que los derechos constitucionales, ya sean de primera, segunda o tercera generación, sean respetados. Con este fin, la misma Constitución provee a los ciudadanos y agrupaciones de garantías, las cuales persiguen el

control constitucional de las actuaciones administrativas, ya sean éstas, actos administrativos o normativos.

### 3.4.1 Tribunal Constitucional

La Constitución establece la creación del Tribunal Constitucional, que es el ente encargado de velar por el apego de los miembros de un Estado a los principios constitucionales. Se dice que este Tribunal, funciona como un legislador pasivo ya que su labor es precisamente expulsar del ordenamiento jurídico las normas, leyes, o actos que se encuentren contrarios a la Constitución.

Al respecto el artículo 275, de la Constitución prescribe:

*Art. 275.- El Tribunal Constitucional, con jurisdicción nacional, tendrá su sede en Quito. Lo integrarán nueve vocales, quienes tendrán sus respectivos suplentes. Desempeñarán sus funciones durante cuatro años y podrán ser reelegidos. La ley orgánica determinará las normas para su organización y funcionamiento, y los procedimientos para su actuación (RO, N° 11 de agosto del 98).*

El Tribunal Constitucional es competente según en artículo 276, para lo siguiente:

*Art. 276.- Competerá al Tribunal Constitucional:*

*Conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad, de fondo o de forma, que se presenten sobre leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, ordenanzas; estatutos, reglamentos y resoluciones, emitidos por órganos de las instituciones del Estado, y suspender total o parcialmente sus efectos.*

*Conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos administrativos de toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad conlleva la revocatoria del acto, sin perjuicio de que el órgano administrativo adopte las medidas necesarias para preservar el respeto a las normas constitucionales.*

*Conocer las resoluciones que denieguen el hábeas corpus, el hábeas data y el amparo, y los casos de apelación previstos en la acción de amparo.*

*Dictaminar sobre las objeciones de inconstitucionalidad que haya hecho el Presidente de la República, en el proceso de formación de las leyes.*

*Dictaminar de conformidad con la Constitución, tratados o convenios internacionales previo a su aprobación por el Congreso Nacional.*

*Dirimir conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución.*

*Ejercer las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes.*

*Las providencias de la Función Judicial no serán susceptibles de control por parte del Tribunal Constitucional.*

Entre las atribuciones que la ley confiere al Tribunal Constitucional, se encuentra la Acción de Amparo, la que está destinada a la protección de los ciudadanos en contra de actuaciones u omisiones ilegítimas, por parte de alguna autoridad, que produzcan un daño grave a los particulares violando preceptos constitucionales y de instrumentos internacionales. Esta acción está definida en artículo 95 de la Constitución de la siguiente manera:

*Art. 95.- Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, **que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente**, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave.*

Ocasionalmente, esta acción era conocida como Recurso de Amparo, pero dicha denominación no es aceptada. Según Conture esta es la naturaleza del recurso:

*Recurso quiere decir, literalmente, regreso al punto de partida. Es un re-correr, correr de nuevo, el camino ya hecho. Jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que se hace nuevamente mediante otra instancia, como el medio de impugnación por virtud del cual se re-corre el proceso<sup>131</sup>.*

Por lo que el término mas apropiado es el de acción, que para el mismo autor es "el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los organismos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una

<sup>131</sup> Eduardo J. Conture, Fundamentos del derecho Procesal Civil, Pág. 278, Montevideo, Uruguay

*pretensión*<sup>132</sup>. Que es lo que constituye la acción de amparo donde se busca que cualquier violación constitucional sea detenida.

Los requisitos que debe tener esta acción de amparo, son los especificados en el artículo 95 de la Constitución. Las decisiones del Tribunal Constitucional delimitan claramente los requisitos de esta acción:

*De conformidad a lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución y 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, procede la acción de amparo ante la presencia simultánea de los siguientes elementos: a) La existencia de un acto u omisión administrativo ilegítimo; b) La violación a los derechos, garantías y/o libertades individuales del accionante, consagrados en la Carta Fundamental; y c) Que tal situación cause o pueda causar de manera inminente un daño grave.*<sup>133</sup>

Como se desprende de los artículos transcritos, cuando existe una violación, no solo a los derechos consagrados en la Constitución sino también a aquellos establecidos en convenios internacionales vigentes los mismos que accionen daño inminente, se puede utilizar esta acción constitucional. Dentro del presente análisis, dicha acción puede ser empleada por los particulares, cuando el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, emita actos o se abstenga de hacerlos, desconociendo los derechos conferidos a los particulares por la Constitución y la normativa supranacional, por lo que se convierte en una herramienta fundamental en la Tutela Jurídica en la Propiedad Intelectual.

Sin embargo, la aplicación en este campo de métodos como la mediación y el arbitraje, sería muy discutible ya que se trata de derechos irrenunciables y de aplicación forzosa, aunque es necesario dentro de este estudio mencionar que en contados casos de otros países ha existido una

---

<sup>132</sup> Eduardo J. Conture, Pág., 47

<sup>133</sup> Caso N° 1106-99 RA, Tercera Sala, Informe del Tribunal Constitucional, del año 2000, Pág. 591, Quito Ecuador



clase de acercamiento entre las partes de un proceso Constitucional, como es el caso en Venezuela, que comenta Rafael Badell:

*En el caso concreto que se comenta, la Sala Político-Administrativa, visto que en la Audiencia Constitucional la Administración convino y aceptó las violaciones constitucionales imputadas, acordó llamar a las partes a conciliación exponiendo la conveniencia de poner fin al juicio mediante la celebración, en oportunidad posterior, de un acto alternativo de resolución de controversias.*

*Dicho acto, ideado por la Sala para acercar a las partes a un arreglo que pusiera fin al juicio, culminó con el acuerdo o transacción por parte de la Administración de declarar la nulidad de todo lo actuado en sede administrativa y el desistimiento por parte de la empresa accionante de continuar con el recurso principal de nulidad y la acción cautelar de amparo, convirtiéndose la Sala en la garante de que tales declaraciones se cumplieren <sup>134</sup>*

Estas experiencias de otros países no son suficientes para fundamentar la aplicación de procesos como la Mediación y Arbitraje en procesos tutelares de derechos constitucionales en el Ecuador, pero reflejan el movimiento que en este sentido va realizando la doctrina.

Este es el marco en el cual se desarrolla la Tutela de los derechos intelectuales en el Ecuador, ahora es necesario determinar la aplicación de la aplicación del arbitraje y la mediación concretamente, dentro de esta estructura.

---

<sup>134</sup> Rafael Badell, Ob. Cit.

## **CAPITULO IV**

### **APLICACION**

#### **4.1 En la Propiedad Industrial**

##### **4.1.1 Derecho Comparado**

###### **4.1.1.1 Arbitraje en la Ley española de marcas**

Mediante la promulgación en el boletín oficial número 294, el 8 de diciembre de 2001, entro en vigencia, en España, una nueva Ley de Marcas, con el fin de reemplazar a la vigente desde 1988. La promulgación de esta ley obedeció a tres razones. Primero se pretendió dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional de ese país (103/199) la cual establecía competencias administrativas en materia de Propiedad Industrial, Adicionalmente se pretendió unificar la legislación de ese país con la de la Unión Europea y finalmente se buscó la introducción de nuevos avances doctrinales en la materia.

Entre los conceptos que introduce esta ley se encuentra, el registro multiclase, que remplacea al anterior, es decir que con una solicitud se pueden proteger varias clases internacionales. También se incorpora la diferenciación que la doctrina hacía con anterioridad entre marca notoria y renombrada, siendo la primera la que es conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios y la segunda que abarca al público en general.

Adicionalmente introduce el concepto de agotamiento del derecho de marca, entre otros más<sup>135</sup>.

Pero la modificación más importante para el presente estudio, es la introducción del arbitraje como medio de solución de controversias en el proceso de Registro de marcas. Este reconocimiento se lo hace primero en el apartado IV de la exposición de motivos de la mencionada ley donde se proclama:

***El cuerpo normativo que ahora se aprueba también contempla la posibilidad de someter a arbitraje los actos administrativos que hubieran puesto término al procedimiento de registro y regula los modos de notificación y la consulta pública de expedientes, adaptando el procedimiento de registro de los signos distintivos a las exigencias de la Sociedad de la Información, previendo la posibilidad de efectuar notificaciones por correo electrónico o de realizar consultas de expedientes por vías telemáticas***

La posibilidad a la que hace referencia el párrafo transcrito, se encuentra señalada en el artículo 28, de la misma ley, y que por primera vez regula un procedimiento de arbitraje, de ahí su importancia, en un procedimiento de Registro, cuando esa idea no era contemplada anteriormente. El Artículo en mención es el siguiente:

*Artículo 28. Arbitraje: 1. Los interesados podrán someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente artículo. 2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los artículos 6.1.b, 7.1.b, 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro. 3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca: Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciarios exclusivos inscritos. Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciarios exclusivos inscritos. Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.- 4. El*

---

<sup>135</sup> Léase <http://infonew.es/noticias/nuevaleymarcas/>

*convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso - administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma de un convenio arbitral..- 5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la in admisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido..- 6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución.- 7. Deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su ejecución.*

Como se expresó anteriormente, la novedad de este artículo radica en la inserción de un método como el arbitraje, en un proceso administrativo, como lo es el de otorgamiento de registro de una marca y la búsqueda de armonía de éste con la potestad controladora de la legalidad de los actos administrativos conferidas por la Constitución al Poder Judicial.

De este procedimiento esquematiza los elementos que debe tener el proceso arbitral en el ámbito de la Propiedad Intelectual que son:

**Arbitraje entre privados:** Este procedimiento arbitral, se realiza entre particulares, dejando únicamente la obligatoriedad de una doble notificación, esto es cuando se celebra un Convenio Arbitral y cuando un Laudo ha sido dictado. Sin embargo la principal contradicción que se puede dar a un procedimiento de esta naturaleza es hasta que punto se puede excluir a la administración de su potestad de velar por el interés público, motivo por el cual se restringe la aplicación de los temas arbitrables, como se analizará mas adelante.

**Restricción de la materia arbitrable:** Este es precisamente un tema que ha desatado controversia entre los analistas de esta Ley ya que por un

lado como se manifestó en el párrafo anterior, se debe restringir la aplicación a ciertas conflictos donde no exista una afectación del interés del público y únicamente se discuta sobre derechos privados, los cuales son perfectamente transigibles y por ende arbitrales. Por tal motivo la Ley de Marcas Española, restringe el arbitraje únicamente a la materia donde se encuentren presentes prohibiciones relativas y no absolutas. Al respecto, José Merino Merchán, manifiesta:

*La expresión “2. El arbitraje solo podrá versar sobre las prohibiciones relativas” marca un punto de precaución y de distanciamiento con el auténtico significado que el arbitraje puede tomar en esta materia. Muy otro hubiera sido el criterio de admitir el arbitraje sobre “las cuestiones litigiosas surgidas o que puedan surgir, en materias de libre disposición”<sup>136</sup>*

En todo caso cabe rescatar que dicha restricción busca que la materia arbitrable siempre recaiga sobre intereses privados y así evitar que en determinado caso se produzca una afectación al interés público, que se encuentra en las denominadas prohibiciones absolutas.

**Remisión al procedimiento establecido de arbitraje:** El proceso antes descrito, no crea un procedimiento nuevo, si no que se basa en el ya establecido<sup>137</sup>, y únicamente adapta éste a las necesidades sui generis de la materia en cuestión. Por tal motivo la integración del Tribunal, al procedimiento y a la ejecución del laudo será exactamente igual a cualquier procedimiento arbitral.

---

<sup>136</sup> José Merino Merchán, El arbitraje en el Proyecto de Ley de Marcas, Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas, organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas y La Escuela de Organización Industrial (EOI), 2001, publicado en

[http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/ponencias\\_jlm/arbitraje\\_lm.pdf](http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/ponencias_jlm/arbitraje_lm.pdf)

<sup>137</sup> Actual Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, publicada en el BOE núm. 309

**Estructura del Convenio Arbitral:** Una duda a plantearse ante la arbitrabilidad de un conflicto extracontractual en la materia, como lo es el registro de una marca, es la forma en la que el Convenio arbitral debe estar redactado ya que en un trámite de registro pueden existir varios titulares de derechos relacionados sobre una marca y el acuerdo de un grupo de éstos no puede ser efectivo ante la decisión de no transigir que pueden tener otros haciendo el Convenio arbitral inejecutable.

Por tal motivo la ley en análisis creó requisitos tanto subjetivos como objetivos que debe contener el pacto arbitral para poder ser arbitrable. Por un lado como requisitos subjetivos establece la concurrencia de cuatro sujetos en el convenio que son:

- a) El solicitante de la Marca
- b) Los titulares de los derechos que hubiesen causado la denegación de la marca
- c) Los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca
- d) Los que hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo

Cabe señalar que aunque el requisito 2 y 3 pueden parecer redundantes ya que el titular de un derecho que en teoría cause la denegación de la marca debió haberse opuesto al registro de esta, la diferencia radica en que no existe la obligación de que éste haya interpuesto una oposición. En todo caso, el momento que faculta esta ley para la suscripción de este convenio arbitral, es luego de que se haya emitido el acto administrativo denegando o concediendo

el registro lo cual permite saber con seguridad cuales son los sujetos que deben conformar el convenio arbitral.

De otro lado existe también un elemento objetivo dentro del pacto, esto es lo que será objeto del arbitraje, haciendo referencia a la especialidad antes descrita del arbitraje sobre las prohibiciones relativas y no absolutas, de esta manera si el pacto arbitral se excede en la materia arbitrable, el laudo que resulte de éste será inejecutable.

**Notificación al organismo administrativo:** Este artículo introduce una obligación de notificar, a la Oficina Española de Patentes y Marcas, la existencia del convenio arbitral y del Laudo. Inicialmente en el proyecto de la mencionada ley, esta notificación era necesaria para la ejecución del laudo arbitral, ya que el apartado 7 del artículo 28 originalmente prescribía:

*El laudo arbitral firme deberá ser comunicado fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de 6 meses a contar desde la fecha de recepción de la notificación prevista en el apartado 4. "Transcurrido este plazo no procederá ejecutar el laudo arbitral."<sup>138</sup>*

El cual generó varias críticas ya que aunque se buscaba la agilidad del proceso arbitral, no se podía contravenir los principios que rigen al arbitraje, en referencia a esto Merino Merchán manifiesta:

*Se trata de un injerto de difícil explicación, pues no puede quedar sometida la ejecución de un laudo arbitral que tiene efectos de "equivalente Jurisdiccional" al mero incumplimiento administrativo de dejar de comunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas el laudo arbitral<sup>139</sup>*

Finalmente este último apartado se modificó dejando determinada la obligación de comunicación al organismo competente, pero únicamente con fines de ejecución del Laudo.

<sup>138</sup> José Merino Merchán, Ob. Cit. 10

<sup>139</sup> José Merino Merchán, Ob. Cit. 9

#### 4.1.1.2 Mediación en Argentina

La aplicación de la Mediación en este país en la solución de controversias de la propiedad intelectual, surge de la interpretación que se le da al artículo 1 de la Ley 24.573 que prescribe:

*Artículo 1.- Institúyase con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, la que se regirá por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia.*

Al respecto, Otamendi manifiesta:

*La ley 24.573 ha introducido en nuestro régimen procesal un cambio importante. Ciertas acciones civiles, entre las que se encuentran las relativas a cuestiones marcarias, solo pueden ser iniciadas después de haber fracasado la mediación a la que debe llamar la parte actora.<sup>140</sup>*

Sin embargo y con lo expresado, dicha aplicación se la realiza, por aplicación de la Ley que regula la Mediación de ese país, sin que exista una disposición específica, en la Ley de Marcas o en otra similar que aporte al desarrollo del presente estudio.

#### 4.1.2 Aplicación en la Propiedad Industrial en el Ecuador

Los derechos en Propiedad Industrial poseen una particularidad propia de su naturaleza, esto es que son conferidos y no adquiridos, aunque la Ley reconoce ciertas excepciones, como en el caso de los nombres comerciales donde el uso continuo en el comercio por cierto tiempo les otorga ciertos derechos preferenciales. El que sean derechos conferidos, significa que es necesaria la actuación del Estado, a través del órgano competente, es decir el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para que confiera los derechos

---

<sup>140</sup> Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Pág. 159, Buenos Aires, Argentina



subjetivos determinados en el ordenamiento jurídico mediante la institución del Registro.

Es precisamente esta participación que tiene el Estado en el desarrollo de la Propiedad Industrial lo que hace necesario un análisis pormenorizado de la aplicación de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en este campo, porque a pesar de tratarse de una situación controvertida entre particulares se encuentra de por medio la potestad conferida por la Ley al Estado para que sea quién resguarde el interés público en el mercado.

Como se manifestó en el capítulo anterior, este interés público, que se entiende como la consagración de un interés común de la mayoría de personas de una colectividad, se concentra en la Propiedad Industrial a dos puntos que son la consagración de los derechos subjetivos, entendiéndose como éstos los conferidos por la ley, entre los que se destaca el uso exclusivo en el mercado, ya sean signos distintivos, patentes etc y el Interés que también se refleja en una solución rápida de las disputas en esta materia.

Este es el marco en el cual se desarrolla la problemática de la aplicación de medios como el arbitraje y la mediación, por lo que es necesario determinar, hasta donde llega la transigibilidad de los particulares en los procesos de registro en la Propiedad Industrial. Tarea que es necesaria practicar, toda vez que como se ha visto la necesidad del Estado de descongestión de procesos de esta índole y de los particulares de una resolución ágil a sus controversias.

#### **4.1.2.1 Aplicación de los Signos Distintivos**

Como se explicó en el capítulo segundo del presente trabajo, la materia sobre la que puede versar un proceso de arbitraje o mediación debe tratarse de algo transigible, elemento que en otras palabras corresponde a la facultad de las personas de renunciar a derechos conferidos por la ley. Por eso no es posible la arbitrabilidad ni el sometimiento a mediación de conflictos en donde exista dos circunstancias: El primero es la presencia de derechos irrenunciables conferidos especialmente por la Constitución como son los derechos de familia o laborales, donde no se puede transigir sobre un objeto que es irrenunciable y en segundo lugar cuando existe la presencia del orden público<sup>141</sup> es decir el interés colectivo sobre un tema porque mal podrían ponerse de acuerdo dos o mas personas, sobre algo que concierne a la colectividad. Por lo tanto, existe imposibilidad de aplicación de Métodos Alternativos en materia Penal,<sup>142</sup> tributario y otros temas.

La capacidad de someter la solución de controversias a los Métodos Alternativos, está dada entonces por dos elementos, el uno subjetivo, es decir que las partes sean capaces de contratar y renunciar a derechos, y otro objetivo, es decir que la materia sea transigible, en otras palabras que no intervenga el orden público.

En el marco de la protección de los Signos distintivos existe una confluencia directa de intereses privados, que hacen posible la aplicación de métodos como el arbitraje y la mediación, sin embargo, también se encuentra presente la idea del orden público, como se ha expresado, por lo que es necesario establecer cual es la línea que divide a la propiedad industrial en

---

<sup>141</sup> Léase capítulo 3

<sup>142</sup> La Mediación en procesos penales es posible, en lo referente a delitos de acción privada y públicos de instancia particular y donde opere la conversión .

este sentido, para así no privar a este campo tan sensible en la economía de una seguridad jurídica expresada en la solución ágil de conflictos.

La línea en la que se debe trazar la propiedad industrial en materia marcaria y de signos distintivos, es la que se debe seguir entre la diferenciación entre las prohibiciones relativas, y las absolutas en el procedimiento de registro, las mismas que si bien es cierto no están claramente limitadas en la legislación nacional y comunitaria, son ampliamente tratadas por la doctrina y por la legislación comunitaria Europea.

#### **4.1.2.1.1 Prohibiciones Absolutas**

Estas prohibiciones se encuentran presentes en los requisitos de registro de las marcas y nombres comerciales y su fin radica, en lo que Fernández-Novoa denomina:

*...la ineludible necesidad de proteger al sistema competitivo y, en particular, a los competidores del solicitante de la marca frente al intento de monopolizar un signo o una denominación que debe mantenerse libremente disponible a favor de todos los agentes que operan en un sector del mercado.<sup>143</sup>*

Es decir, el sentido del interés público en la Propiedad Industrial, está determinado por el desempeño del desarrollo de un mercado justo y equitativo con reglas claras, donde no exista el aprovechamiento de un particular de circunstancias que lo coloquen en una mejor posición frente a su competencia, ni en el uso de denominaciones que pertenezcan a toda la colectividad.

Buscando una analogía con el derecho de bienes convencional, mal podría un particular apropiarse de las costas ecuatorianas, o adquirir derechos sobre las cumbres de los nevados del Ecuador, no sólo por la prohibición que

---

<sup>143</sup> Carlos Fernandez-Novoa, Tratado sobre derecho de marcas, Madrid, 2004, pág, 155

el código civil prescribe al respecto, sino por la lógica de que esos lugares físicos deben ser explotados por todos y no monopolizados por unos pocos. Dentro del mismo ejemplo, mal podrían dos o más particulares ponerse de acuerdo sobre derechos que se ejercen sobre lugares de uso público.

Es precisamente esa la responsabilidad del Estado ligada al interés público en la propiedad industrial, ya que mediante la normativa se confiere el derecho de explotación exclusiva a quién ostente un registro de un signo distintivo, y el Estado es el mandado a velar para que este derecho no se ejerza sobre signos comunes a todos los miembros de una colectividad.

Una vez claro que el interés público se enfoca en las denominadas prohibiciones absolutas de registro, es necesario hacer un análisis doctrinal de las mismas ya que algunas son subsanables. Se puede agrupar en cinco grupos a este tipo de prohibiciones:

- a. Signos que no pueden constituir marca
- b. Aquellos que carecen de carácter distintivo
- c. Descriptivos
- d. Habituales
- e. Indicaciones Geográficas

El artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, enlista una serie de signos que no pueden ser registrados como marcas, y en los cuales se enumera las denominadas prohibiciones absolutas, aunque como se verá más adelante no todas lo son.

El literal a) de este artículo prescribe: "No puedan constituir marca conforme al artículo 184", refiriéndose realmente al artículo 194, el cual manifiesta en su primer inciso:

*Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.*

*Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.*

*También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.*

Esta prohibición que consta en el literal a) del artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, radica sobre los signos que sencillamente no son ni pueden ser marcas, por lo que no pueden ser objeto de registro. Para la determinación de cuales signos se enmarcan en esta prohibición del literal a), se deben considerar dos parámetros: la capacidad de distintividad y la representatividad gráfica que se pueda dar a un signo.

La representatividad gráfica de un signo es un tema que debe analizarse cuando se busca el registro de sonidos, olores y colores por si, ya que se plantean problemas de cuál debe ser el límite de su aplicación.<sup>144</sup> En todo caso, no puede existir margen a la aplicación de arbitraje o mediación en los casos que abarcan la prohibición de este literal a) del Art. 195 de la LPI, ya que no existe marca en disputa.

Un segundo tipo de prohibiciones absolutas esta determinado por la falta de carácter distintivo de una marca, es decir aquellos signos que no pueden servir para denotar el origen empresarial de un producto<sup>145</sup>, sin embargo esta falta de distintividad puede ser subsanada conforme al artículo 195 de la ley de marcas.

---

<sup>144</sup> La Decisión 486, en su artículo 134 abre la puerta a las marcas auditivas y de olores, sin embargo esta planteada la dificultad de la aplicación de la representatividad gráfica que el mismo artículo se determina

<sup>145</sup> Como lo manifiesta el Tribunal de Primera Instancia Español en el caso de la marca Ultra Plus: “El carácter distintivo de un signo solo puede ser apreciado, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, en relación con la forma en que lo percibe el público relevante”

Existe una categoría de signos que se encuentran prohibido de registro por ser descriptivos, es decir que su denominación otorga características del producto en si, por ejemplo hay un sin número de categorías que se enmarcan en este tipo de prohibiciones absolutas, como son, la especie, la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención y otros.

La razón de esta prohibición es lógica ya que mal se puede dar el monopolio de uso a una persona natural o jurídica sobre palabras de uso descriptivo común, como rápido, ágil, confortable, etc. O sobre épocas del año o meses<sup>146</sup> ya que se estaría otorgando una ventaja a esa persona sobre el resto, y de esta manera se estaría atentando contra las reglas del mercado en general.

En nuestra legislación esta prohibición se encuentra contenida el los literales d), e), j), del artículo 195 de la Ley de Propiedad Intelectual, mientras en la normativa comunitaria andina, se encuentran enmarcados el los literales d) y e) del artículo 135 de la Decisión 486.

Otro grupo de prohibiciones absolutas son las denominadas habituales contenidas el literal b) del 195 de la PI, y del literal c) del artículo 135 de la Decisión 486. Finalmente cabe mencionar la prohibición sobre las indicaciones geográficas, que representan un interés de una colectividad y que de igual manera se encuentran exentas de todo tipo de disponibilidad por parte de los particulares.

Una vez más es necesario destacar que ciertas prohibiciones absolutas pueden ser subsanables, de acuerdo con la legislación ecuatoriana y comunitaria, como por ejemplo las prohibiciones absolutas descriptivas,

---

<sup>146</sup> Como en el caso de Alemania donde se negó el registro de una solicitud que pretendía el monopolio del mes Septiembre para una clase de vino

cuando a pesar de tratarse de una característica del producto o servicio a protegerse en ciertos casos puede existir la capacidad de ganar un carácter distintivo por el uso como es el caso de la marca Home Depot en Estados Unidos.

A pesar que para algunos tratadistas únicamente la prohibición del literal a), del artículo 195 de la Ley de PI, puede considerarse absoluta ya que no puede ser subsanable bajo ningún concepto, para objeto del presente análisis se considerarán a todos los requisitos del artículo 195 de la ley de PI, como prohibiciones absolutas, ajenas de cualquier tipo de aplicación en métodos alternativos en la solución de conflictos toda vez que son éstas las que contiene el interés público a protegerse.

La única excepción sería la constante en el literal m) del mismo artículo 195, que prescribe: "*m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular*". Ya que esta prohibición debe ser considerada relativa, toda vez que trata sobre la existencia de un derecho de propiedad intelectual previo, que como se tratará es algo arbitrable y que puede someterse a Mediación.

#### **4.1.2.1.2 Prohibiciones Relativas**

La idea de separar los requisitos de registrabilidad en este tipo de prohibiciones proviene de la legislación europea, mediante la directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas, el Reglamento

40/94 sobre la marca comunitaria Europea, y los principios promulgados en la nueva ley de España de diciembre de 2001, y que también se encuentra presente en nuestra legislación nacional y comunitaria.

Estas prohibiciones se encuentran relacionadas sobre derechos de terceros, de ahí que nace su carácter de arbitrables o mediables marcando distancias con el interés público, diferencia fundamental con las absolutas, razón por la cual la ley de marcas española de 2001 las incluye dentro de las materias sujetas a arbitraje. Además la mayoría de los conflictos en Propiedad Industrial se enmarcan en este tipo de prohibiciones, por lo que una solución ágil en este tipo de controversias descongestionaría los Tribunales con disputas que pueden perfectamente ser resueltas por árbitros especializados en la materia o directamente por las partes como en el caso de la mediación.

Se pueden diferenciar cinco grupos donde se pueden enmarcar a las prohibiciones relativas del registro que son:

- a. Los concernientes a la doble identidad y el riesgo de confusión y asociación
- b. La protección a los signos notorios y renombrados
- c. Distintivos de personalidad
- d. Referentes a derechos anteriores de Propiedad intelectual en general
- e. Registro por parte de agentes

En la legislación ecuatoriana y comunitaria andina se ha optado por unir dos conceptos como son el riesgo de confusión y la doble identidad de signos en un mismo literal, así el literal a) del artículo 196 prescribe:

*a. Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o*



*pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*

En comparación con la legislación Europea donde se hace una clara diferenciación entre lo que es la doble identidad y el riesgo de confusión entre distintos signos, como la expresada en los literales a) y b) del apartado primero del artículo cuarto de la directiva 89/104/CEE, que busca la aproximación de las legislaciones europeas en esta materia, así como en la mencionada Ley de marcas española del año 2001.

La diferenciación entre estas dos figuras radica en que la doble identidad marcaria es una uniformidad absoluta entre dos signos, consistente en dos aspectos, en primer lugar una igualdad absoluta de signos y una de los servicios o productos que se protegen con determinado signo, entendiéndose los enmarcados dentro de una misma clase internacional del convenio de Niza. La arbitrabilidad y mediabilidad de la doble identidad, únicamente estaría dada en los casos en que la igualdad entre dos signos no sea absoluta entre los servicios y productos que se pretende proteger, aun cuando estos estén en la misma Clase internacional, donde se estaría hablado de la coexistencia pacífica de marcas.<sup>147</sup>

El riesgo de confusión por el otro lado es una figura ligada al la competencia desleal, en la que existe una semejanza entre dos signos capaz de producir el menoscabo del carácter distintivo de uno de ellos en un determinado mercado o que por otro lado una compañía o persona natural utilice una semejanza para aprovecharse del posicionamiento en el mercado

---

<sup>147</sup> La legislación española a la que se ha hecho referencia en este capítulo no acepta la arbitrabilidad en las cuestiones referentes a la doble identidad, pero si en lo que se refiere al riesgo de confusión a pesar de que las dos se las enmarca dentro de las prohibiciones relativas de registro en los artículos 6 y 7 de la Ley de marcas de 2001

que ha conseguido otra marca. Los límites de esta semejanza según Fernández-Novoa están determinados en tres campos:

*La semejanza entre las marcas puede producirse desde un perspectiva fonética, gráfica o conceptual y cada uno de estos planos tiene que ser analizado separadamente, y para apreciar la existencia de riesgo de confusión será suficiente la semejanza en cualquiera de estos planos siempre que concurren los requisitos ulteriores de confusión<sup>148</sup>*

Es necesario diferenciar también los conceptos de riesgo de confusión y el de riesgo de asociación, constituyendo el segundo una ampliación del primero, ya que el riesgo de asociación enmarca la posibilidad de que dos signos a pesar de no ser semejantes pueden llegar a percibirse como relacionados por el mercado. En nuestra legislación no existe una declaración clara de este principio ya que la Ley de Propiedad Intelectual se limita únicamente a mencionar la palabra "asociación".

En todo caso el riesgo de confusión y de asociación son materias arbitrables y que por su naturaleza imponen la necesidad de jueces especializados, característica que otorga el arbitraje, como lo señala Otero Iglesias en su tratado sobre el tema:

*Una ventaja ulterior del arbitraje en materia de registro de una marca es que ciertos problemas podrán ser resueltos por los más competentes sobre la materia que podrían tener en cuenta la realidad del mercado<sup>149</sup>*

La notoriedad y el alto renombre también constituyen prohibiciones relativas de registro, como lo expresan los literales d) y e) del artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual:

*d. Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.*

<sup>148</sup> Carlos Fernández-Novoa, Ob.Cit. página 292

<sup>149</sup> Ana Otero Iglesias, El arbitraje en La Nueva Ley de Marcas, citada por Fernández - Novoa

*Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.*

*Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;*

*e. Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.*

La distinción entre marca notoria y signo de alto renombre consiste en que la primera es conocida por el sector del mercado de los productos o servicios que protege, mientras que la de alto renombre es un signo que alcanza tal grado de distintividad que puede trascender la especialidad de las Clases Internacionales vigentes.

En todo caso cualquiera de las dos son marcas que tienen un poder superlativo de distintividad, el mismo que en muchos casos se debe a grandes inversiones en campañas publicitarias que les han permitido superar las barreras establecidas en la Propiedad Industrial, como son la territorialidad y la especialidad de un signo.

Pero la problemática de estos signos se plantea, cuando se busca los parámetros necesarios para delimitar el alcance de la notoriedad, sobre todo cuando existen varias normativas internacionales al respecto, como por ejemplo el Convenio de París, que en su artículo sexto determina que la notoriedad debe existir en el territorio del país en la que se alega.

Este principio que contiene este artículo ha generado algunas controversias en el tema, por lo que una vez más el arbitraje se presenta como un medio idóneo que puede permitir que personas expertas en un determinado tema otorguen una solución justa y ágil para las partes, sobre una materia que es arbitrable o que las partes lleguen a acuerdos directos sobre el tema, mediante la aplicación de la Mediación.

Finalmente es necesario mencionar las otras prohibiciones relativas de registro referentes a la distintividad de la personalidad y a las referentes a derechos anteriores de propiedad intelectual que se encuentran contenidas en varios literales del artículo 196 de la Ley de Propiedad Intelectual:

*f. Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;*

*g. Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos, y,*

*h. Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen*

Todas estas prohibiciones versan sobre derechos subjetivos de las personas, por lo que son transigibles por las mismas, como es el caso de la utilización del nombre de una persona, o el empleo de un derecho de propiedad intelectual adquirido en otra rama de la Propiedad Intelectual, por lo que en este grupo debería también incluirse el literal m) del artículo 195, de la Ley de Propiedad Intelectual.

En la práctica los conflictos que se deriven de este tipo de prohibiciones pueden ser resueltos más convenientemente con el uso de la Mediación, ya que lo que se busca es llegar a un tipo de arreglo económico mediante el cual la persona titular de los derechos de otras ramas de la propiedad intelectual o identificada con el nombre que pretende transformarse en signo o el otorgante de un trofeo o similar al que hace referencia el literal h), otorgue su consentimiento para tal efecto.

#### **4.1.3 El Convenio Arbitral en la Propiedad Industrial**

El convenio arbitral es la convención de voluntades que tiene el fin de excluir a la justicia ordinaria del conocimiento de controversias que por su naturaleza son susceptibles de ser transigidas por las partes que suscriben dicho convenio.

Todo convenio arbitral está compuesto por dos elementos, uno subjetivo, es decir las partes que intervienen en el proceso arbitral y por otro lado un elemento objetivo que está constituido por la materia que es objeto de arbitraje. Sin embargo por la naturaleza misma de la Propiedad Industrial, es necesario hacer unas consideraciones sobre estos elementos subjetivos y objetivos de la Propiedad industrial.

En primer término el elemento subjetivo, está configurado por todas las personas que tengan un legítimo interés sobre un determinado signo, diferenciándose del simple interés que puede tener alguien en el tema. En efecto, el sistema comunitario Andino, restringe el régimen de oposiciones únicamente a aquellas personas poseedoras de legítimos intereses, es decir derechos subjetivos sobre el signo que se pretende registrar, como por ejemplo el titular de un registro previo que alega riesgo de confusión, o el titular de una marca que alega ser notoriamente conocida, o el titular de un derecho previo en otro campo de la propiedad intelectual.

El artículo 146 de la Decisión 486 prescribe:

*Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.*

En concordancia con el artículo 208 de la Ley de Propiedad Intelectual que manifiesta:

*Art. 208. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra el registro solicitado. Quien presuma tener*

*interés legítimo para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de treinta días hábiles para presentar la oposición.*

El literal a) del artículo 184 prescribe:

*Art. 184.- Capacidad de Obrar.- SE consideran legitimados para intervenir en le procedimiento administrativo.*

*a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos*

Se puede observar la concordancia de las dos normativas, en lo referente a la actuación de terceros en el proceso de registro, que se diferencia con procedimientos como el registro de la marca comunitaria Europea<sup>150</sup>, donde se establece dos tipos de intervenciones de terceros, mediante la presentación de oposición o la de observación, sistema que es acogido por varias legislaciones de países de ese continente.

En conclusión el ordenamiento jurídico nacional y comunitario posee un sistema idóneo para la protección de derechos subjetivos, que se protegen a través de prohibiciones absolutas de registro, por tal motivo el convenio arbitral debe estar conformado por el titular de la solicitud de registro de la marca, y por todos aquellos que posean derechos subjetivos sobre la misma, es decir por todos aquellos que hubieren presentado oposiciones sobre una denominación.

El elemento objetivo como se ha dicho es el que no involucra el interés colectivo, y como se ha explicado ampliamente el mismo está dado a través de las prohibiciones absolutas de registro. En el caso de la legislación Ecuatoriana éstas son las contenidas en el artículo 195 y el literal m del artículo 194 de la Ley de Propiedad Intelectual, por las consideraciones expuestas, y en la normativa comunitaria andina, las determinadas en el artículo 136 de la

---

<sup>150</sup> artículos 41 y 42 del reglamento 40/94 del consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria

Decisión 486 de la Comunidad andina. Con la excepción de que el signo sea idéntico a uno ya registrado, y tomando como parámetro el análisis sobre la doble identidad que se realizó anteriormente.

También es necesario destacar, que puede arbitrarse un tema relacionado con el literal g), del artículo 136, de la Decisión 486, referente al uso del nombre de comunidades indígenas, ya que la norma manifiesta que para el registro debe mediar el consentimiento expreso de estas, por lo que es posible que dicho consentimiento también pueda darse para un proceso arbitral, aunque por razones prácticas sería más eficaz la aplicación de la Mediación.

#### **4.1.4 El Acuerdo de Mediación en la Propiedad Industrial**

EL artículo 46 de la Ley de arbitraje y Mediación vigente establece las tres formas mediante las cuales se puede iniciar un procedimiento de Mediación, estas son, por la existencia de un convenio entre las partes, como por ejemplo la presencia de una cláusula de mediación en un contrato llamado convenio de mediación; la invitación de una de las partes en conflicto; y por la disposición de un juez dentro de un juicio, ya sea de oficio o por petición de parte, siempre que las dos partes se encuentren totalmente de acuerdo.

En el caso de que se inicie un procedimiento de mediación, en materia de propiedad industrial la materia sobre la cual debe versar el proceso debe ser la misma que en el caso del arbitraje, es decir lo concerniente a las prohibiciones relativas de registro, donde no se afecte el orden público. Esto es lógico ya que al tener el acuerdo de mediación fuerza de sentencia de última

instancia, mal puede ser utilizada para la apropiación de alguno de los signos inmersos en las prohibiciones absolutas. Por ejemplo no sería concebible que dos personas se pusieran de acuerdo para registrar un símbolo nacional, mediante un acuerdo de mediación.

La ley autoriza la transacción directa de las partes, y dispone una obligación al órgano administrativo para aceptar un posible acuerdo de las partes, en el tercer párrafo del artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, pero con la excepción de que el acuerdo verse sobre coexistencia marcaria, es decir al tratarse de un caso de doble identidad, pero dicha excepción es profundizada en el análisis de la ejecución del acta.

En conclusión el acuerdo y el procedimiento deben versar sobre prohibiciones relativas de registro con la lógica que se ha venido trazando en el presente trabajo, sin embargo de producirse es posible que se logre un acuerdo más general pero sobre los derechos de la titularidad de una solicitud de marca, los cuales son transigibles.

#### **4.1.5 Aplicación en el Procedimiento de Registro de una Marca**

Si se aplica los principios comunes al arbitraje y la mediación, estos mecanismos de solución de controversias, pueden aplicarse en todas las etapas de un procedimiento, como es el caso de la Mediación donde se habla de una mediación judicial o extrajudicial, dependiendo de la etapa en la que se desarrolle, pero debido a la naturaleza sui generis de los procesos de la Propiedad Intelectual es necesario realizar algunas consideraciones.

En primer lugar la presencia de la actuación de la administración mediante la emisión de actos administrativos, que como se manifestó en el capítulo tercero del presente estudio, son manifestaciones de la voluntad



administrativa que cambia una situación jurídica. Por lo que una vez más se plantea la pregunta, de hasta que punto una decisión bilateral puede dejar sin efecto un acto administrativo.

Esta situación se enmarca en el denominado arbitraje administrativo, donde se debate si la administración tiene la potestad de transigir sobre determinados tipos de actos administrativos, cuando éstos tienen efectos entre particulares y no afectan un interés colectivo.

Esta posición tiene como barrera, en primer lugar la reserva que otorga la Constitución al poder judicial referente a la impugnabilidad de los actos administrativos, que se manifiesta a través del artículo 196 de la Constitución que manifiesta:

*Art. 196.- Los actos administrativos generados por cualquier autoridad de las otras funciones e instituciones del Estado, podrán ser impugnados ante los correspondientes órganos de la Función Judicial, en la forma que determina la ley*

Sin embargo de la lectura de este artículo se puede concluir que dicha impugnación no es excluyente, sobre todo por el uso de la palabra “podrán”, que no tiene los mismos efectos que la palabra “deberán”. Lo que es explicable ya que la norma establece la posibilidad que tiene un individuo de acudir o no a los órganos jurisdiccionales. Por lo que en ningún momento esta disposición Constitucional cierra la puerta a que en un determinado momento se instaure el arbitraje administrativo en su plenitud en el Ecuador.

Sin embargo, la implantación de esta figura que tiene muchos contradictores en la doctrina, necesita de la implementación de un cuerpo normativo propio que la regule para evitar malas interpretaciones. Por lo que sería prematuro la inserción de ésta en el campo de los conflictos de la Propiedad Intelectual, que llegan a la sede judicial, es decir a conocimiento del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con excepción de los procesos sui generis verbal sumario que instaura la propia ley, en la que como se ha manifestado, son poco utilizados y en donde el Tribunal Contencioso Administrativo no ejerce su función impugnatoria sino únicamente la encargada por la ley.

En todo caso de proceder el arbitraje en el Proceso Contencioso Administrativo, éste debe versar sobre las materias antes expuestas, y el convenio arbitral debería incluir al Estado a través de la administración ya que la materia sobre la cual versa este procedimiento es la legalidad de un acto administrativo y mal podría excluirse al emisor de dicho acto.

De ser éste el caso también es necesario analizar el segundo inciso del artículo 374 de la LPI *"Para tal efecto el IEPI está autorizado a suscribir el respectivo convenio arbitral sin necesidad de consultar al Procurador General del Estado"* Este artículo podría interpretarse como la autorización que le confiere la ley al IEPI, para someter la legalidad de sus actos a un tercero independiente de la función judicial, o para transigir sobre la misma en un proceso de Mediación.

En todo caso esta disposición estaría en armonía con el artículo 11 y 12 de la Codificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General que establecen:

*Art. 11.- Del arbitraje y la mediación.- Los organismos y entidades del sector público podrán someterse a procedimientos de arbitraje de derecho y a la mediación nacional o internacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Arbitraje, y Mediación, o en instrumentos internacionales que los faculte, previa la suscripción del respectivo convenio.*

*Surgida la controversia, los organismos y entidades del sector público pueden someterse a arbitraje de derecho o mediación, de conformidad con las leyes pertinentes. Para someterse al arbitraje internacional requerirán además la autorización de la Procuraduría General del Estado*

*Art. 12.- De la transacción y el desistimiento.- Los organismos y entidades del sector público, con personería jurídica, podrán transigir o desistir del pleito, en las causas en las que intervienen como actor o demandado, para lo cual deberán previamente obtener la autorización del Procurador General del Estado, cuando la cuantía de la controversia sea indeterminada o superior a veinte mil dólares de los Estados Unidos de América. Los organismos del régimen seccional autónomo no requerirán dicha autorización, pero se someterán a las formalidades establecidas en las respectivas leyes.*

Estos artículos no representan ningún obstáculo para que se aplique el arbitraje y la mediación luego de la emisión del acto, siempre y cuando se trate de las materias antes descritas referentes a las prohibiciones relativas de registro. Sin embargo de llegarse a dar el caso de un arbitraje internacional en el que tenga que intervenir el IEPI, éste debe contar con autorización del procurador, toda vez que la Ley de la Procuraduría es Orgánica y tiene una jerarquía mayor de acuerdo con la estructura del marco jurídico establecido en la Constitución.

En conclusión el arbitraje y la mediación deben aplicarse en el procedimiento de registro después del término de oposiciones, ya que antes no se puede conocer quién es titular de derechos subjetivos que puedan lesionarse, con la excepción de la mediación sobre los derechos de la solicitud, y de producirse luego de la emisión del acto administrativo que confiera o deniegue el registro el órgano administrativo competente, es decir, el IEPI deberá suscribir también el acuerdo.

## **4.2 El Arbitraje y La Mediación en Los Derechos De Autor**

### **4.2.1 Derecho comparado**

En el derecho europeo existe la presencia en diversos países de comisiones relacionadas con el sector público, donde la administración cumple las funciones de tercero imparcial en los métodos heterocompositivos

alternativos, evidenciando así una faceta diferente de la administración. Al respecto Martínez García manifiesta:

De acuerdo con la postura mantenida en torno al arbitraje, no nos encontramos ante una injerencia de la Administración en la función de la Jurisdicción, según han querido ver algunos autores, sino que se trata de vías complementarias en las que el tercero ubicado dentro de la Administración es un árbitro, que ejerce su función dentro de un concepción dispositiva de los derechos subjetivos<sup>151</sup>

Ese es el caso de la "Schiedsstelle" en Alemania, que es una comisión que arbitra conflictos entre sociedades de gestión de derechos de autores, con la peculiaridad de que sus decisiones pueden ser revisadas por la justicia ordinaria en determinados casos; o en el caso de Suiza donde existe la "Comisión Arbitrale Fédérale de la Gestion du droits d'auteur et droits voisins" que puede arbitrar conflictos relacionados con derechos de explotación donde no exista reserva en el conocimiento de esas causas a favor de órganos jurisdiccionales del Estado Suizo.

En el caso de Italia, no existe un órgano estatal semejante a los descritos anteriormente, pero la mediación en este campo es realizada por la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), que es una sociedad de gestión de derechos de autor. En el caso de Inglaterra e Irlanda existe un tribunal arbitral que tiene mucha semejanza con los tribunales ordinarios, es el "Copyright Tribunal", creado mediante la promulgación en 1965 de la Copyright Act.; los fallos de este Tribunal pueden ser recurribles ante los tribunales ordinarios que son la High Court en el caso de Inglaterra o la Court of Session en Irlanda.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Elena Martínez García, El Arbitraje como Solución de Conflictos en Propiedad Intelectual, Pág 260 Ob. Cit.

<sup>152</sup> Para más información sobre el arbitraje en derechos de autor en el derecho europeo léase a Elena Martínez García, ibi dem.

#### 4.2.1.1 Arbitraje y mediación en Derechos de Autor en España

En lo que se refiere a la aplicación de estos métodos alternativos en la solución de controversias relacionadas con Derechos de Autor, es rescatable en España la aplicación que se propone en el artículo 158, de la Ley Española de Propiedad Intelectual, sobre todo por la propuesta de crear un organismo de mediación y arbitraje, como es el caso de la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual a cargo del Ministerio de Cultura de ese País.

*ARTÍCULO 158. Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual. Se crea en el Ministerio de Cultura, para el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la presente Ley y con el carácter de órgano colegiado de ámbito nacional, la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual.*

La función de mediación de este organismo se aproxima más a una conciliación sui generis, ya que este cuerpo colegiado deberá entregar propuestas a las partes, lo cual se aleja de lo que es la mediación en su esencia, las mismas que de no ser objetadas en el lapso de tres meses, podrán ejecutarse con la fuerza de un laudo arbitral, de acuerdo con lo establecido en la legislación de ese país. Este proceso se utiliza principalmente en conflictos que parten de relaciones de comercialización de señales de televisión por cable.

La función arbitral que ejerce este organismo, se aplica entre las divergencias que puedan producirse:

*... entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios de su repertorio o entre aquéllas y las entidades de radiodifusión. El sometimiento de las partes a la Comisión será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.*

Este artículo inserta la discusión sobre la alternativa de crear un cuerpo colegiado que en razón de la especialidad de la materia, sea conformado para

la solución de controversias en un ámbito tan sensible como lo es la Propiedad Intelectual, al respecto Merino Marchán, quien propone el establecimiento de una Corte de Arbitraje especializada manifiesta:

*Solo desde el convencimiento de las indudables ventajas que ofrece el arbitraje en este campo, en el que en muchas ocasiones quiebra el principio de territorialidad, puede predicarse la conveniencia de esa Corte que atendería los litigios desde la especialidad conflictual de la materia.*

Sin embargo independientemente de la creación de un ente de esta naturaleza que persiga la especialización arbitral en este campo, éste no puede ser el único tribunal arbitral, al que las partes de un conflicto puedan acudir, ya que de ser ese el caso se debilitaría la esencia de un método heterocompositivo como lo es el arbitraje, donde las parte deciden quien será el juez en un determinado conflicto.

También es rescatable, como se indicó anteriormente, la presencia del estado en métodos alternativos de solución de conflictos ya que al pertenecer la Comisión analizada al Ministerio de Cultura de España es el mismo Estado el que se constituye en tercero imparcial y esto no supone una renuncia de las potestades de la administración sino un involucramiento mas directo en la gestión de conflictos. Al respecto Martínez García manifiesta:

*Cuando la Administración ejerce actividad arbitral no goza de las características típicamente administrativas, sino que actúa como un tertius supra partes y se rige por los principios propios de la heterocomposición por la razón de que no ejercita potestad administrativa alguna<sup>153</sup>*

#### **4.3 Aplicación en la solución de conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio**

---

<sup>153</sup> Elena Martínez García, El Arbitraje como Solución de Conflictos en Propiedad Intelectual, Pág 259 Ob. Cit

A finales de la década de los ochenta, se produjo un avance tecnológico, que años más tarde ocasionó un impacto en las sociedades contemporáneas, este fue el apareamiento de la Internet, que consiste en una colección de redes de computadores, destinadas al intercambio y promoción de información, utilizando protocolos de programas, denominados TCP/IP<sup>154</sup>. Esta red inicialmente creada para fines investigativos y científicos, tuvo su real impacto en el comercio en general, principalmente en los países desarrollados, pero que en los últimos años ha ganado significativa importancia en el Ecuador.

La dirección asignada en Internet para que un computador se conecte a esta red, se la denomina nombre de dominio (domain name) <sup>155</sup>y constituye un medio mediante el cual se puede identificar el origen de la información que se transmite en la red, y especificar los posibles destinos de esta información. Así actualmente un sinnúmero de personas naturales o jurídicas, tienen la posibilidad de tener un contacto más directo con los consumidores a los cuales se pretende llegar con un producto o servicio.

Un nombre de dominio esta compuesto por varios elementos, que permiten agruparlo en diferentes categorías<sup>156</sup>

- a) **De primer nivel:** Se los conoce con la sigla "TLD", <sup>157</sup>y pueden ser de tres clases, aquellos determinados por el ámbito de aplicación, gTLD, por ejemplo educación (.edu), gobierno (.gov), etc. También existen aquellos que permiten una identificación con un país (ccTLD).

---

<sup>154</sup> Por sus siglas en ingles Transmisión Control Protocol/Internet Protocol

<sup>155</sup> Internacionalmente se lo conoce por su denominación en ingles debido a la aceptación mundial de este término

<sup>156</sup> Dr. Manuel Fernández de Córdova V., Nombres de Dominio: Problemática jurídica, relación con las marcas registradas, ciber ocupación, Ruptura N.º 41, Quito, 2001

<sup>157</sup> Top Level Domain Names por su denominación en ingles

Finalmente existen lo internacionales (iTLD), destinado a organizaciones internacionales únicamente.

- b) De segundo nivel:** Constituye la parte distintiva del nombre de dominio
- c) De tercer nivel:** Cuando el nombre se compone de tres elementos, es decir la denominación distintiva y otros dos como por ejemplo "mm.gov.ec"

En el Ecuador en los últimos dos años se ha incrementado el uso de esta red como medio de comercialización de productos y servicios, así tenemos bancos, farmacias, centros de entretenimiento, y otros, que tienen un contacto directo con sus consumidores a través de portales de Internet, identificados con nombres de dominio.

Esto ha permitido el nacimiento del denominado comercio electrónico, que en el país es regulado por la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Número 557 de 17 de abril de 2002. Sin embargo dicho cuerpo normativo, que constituye la única legislación en la materia, no contiene, disposición alguna sobre los nombres de dominio, por lo que los principios establecidos mediante leyes y decisiones judiciales en otros países, constituyen en único referente que se tiene sobre el tema.

La problemática sobre este tema dentro de la Propiedad Intelectual, radica en que una vez que los nombres de dominio, son utilizados en el comercio, estos pueden afectar el poder distintivo de signos registrados en el Ecuador, por otras personas, ocasionando un riesgo de asociación y produciendo una dilución en el caso de las marcas, es decir la pérdida de la distintividad en el mercado de las mismas.



El problema se agrava cuando personas pueden adueñarse de denominaciones con el fin de impedir que posteriormente una compañía que posee un signo registrado utilice el mismo en la Internet, esto con el fin de luego obligar a dicha compañía a pagar un precio exorbitantemente elevado por ese dominio y de esa forma lucrar, o simplemente impedir el uso de un dominio con fines comerciales. De esta forma se produce una limitación de los derechos conferidos por la normativa nacional y supranacional al titular de una marca, enmarcándose así entre los conflictos de propiedad intelectual, produciéndose así la denominada ciberocupación que se asemeja a la anteriormente conocida piratería registrada, que consiste en el registro de signos de terceros para luego exigir a estos exorbitantes sumas de dinero por la cesión de los mismos.

En definitiva los conflictos de los nombres de dominio entran en la esfera de la propiedad intelectual, cuando éstos son utilizados en el comercio, ya que de esta forma coartan los derechos subjetivos de un titular marcario como el uso exclusivo de su signo distintivo en el mercado y a la no reproducción del mismo.

La complejidad de la solución de estos conflictos radica en dos puntos fundamentales. El primero es la ausencia de los principios fundamentales de la Propiedad Industrial que son: territorialidad y especialidad, la primera conferida por el organismo competente del Estado donde se utiliza un signo distintivo, y el segundo que es establece por la especificación de los productos o servicios a protegerse con el registro de un signo.

Por ejemplo, si se pretende proteger un signo que protege servicios de lubricación automotriz en el Ecuador, se debe solicitar el Registro de un signo

distintivo, en la clase internacional de Niza N° 37, ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual delimitando claramente la protección de un signo. Por el otro lado, la reserva de un nombre de dominio con una misma legislación, puede ser utilizada en cualquier parte del mundo y extenderse a cualquier producto o servicio.

El segundo problema fundamental que acarrea es la falta real de un registro propiamente dicho, ya que quien confiere un nombre de dominio es una entidad particular de los Estados Unidos, que es la ICANN por sus siglas en inglés<sup>158</sup> quien ha delegado en el Ecuador el otorgamiento de Nombres de Dominio a la persona jurídica NIC.EC) pero, como señala Manuel Fernandez:

*... NIC.EC es una persona jurídica privada. Por tal motivo, sus actos carecen de los efectos propios de aquellos que en una esfera similar provienen de la autoridad pública legítima, siendo sólo vinculantes y oponibles en el ámbito de sus relaciones contractuales particulares<sup>159</sup>*

En otras palabras, los conflictos relacionados con los nombres de dominio, deben ser resueltos por los mecanismos impuestos por el derecho privado, distinguiendo si en estos se produce una afectación al derecho otorgado por el Estado mediante el registro de un signo distintivo. Sin embargo la dificultad radica en los problemas de jurisdicción entre Estados y la falta de un procedimiento especial que amerita un caso sui generis como este.

Por lo expuesto el Arbitraje y la Mediación resultan medios idóneos para la solución de conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio, por lo que este tipo de conflictos son los más tratados en centros de arbitraje de propiedad intelectual en el mundo, como por ejemplo el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

---

<sup>158</sup> Internet Corporation Assigned Names and Numbers

<sup>159</sup> Dr. Manuel Fernández de Córdova, Ob. Cit., pág. 207

Los métodos alternativos pueden aplicarse entre estos conflictos en dos escenarios:

#### **4.3.1 Aplicación de la cláusula de controversias del contrato que confiere el nombre de dominio**

Como se manifestó anteriormente, la reserva de un dominio de Internet se produce con la simple solicitud a la persona jurídica encargada, quién únicamente constata que no exista un nombre idéntico previamente utilizado para otorgar al solicitante el dominio requerido. En el caso del Ecuador, para el otorgamiento de nombres de dominio de nivel máximo ccTLD que contengan la denominación “.ec”, se debe acudir al portal [www.nic.ec](http://www.nic.ec), que como se ha manifestado pertenece a una persona jurídica privada quien cuenta con la autorización respectiva para conferir dichos dominios. De ser necesario en el caso de dominios de segundo nivel, se deberá entregar información que pruebe una calidad específica, como la calidad de institución educativa para “.edu”, o de institución gubernamental para “.gov”.

Previo al otorgamiento del nombre de dominio de segundo o tercer nivel, se debe consentir con un denominado “acuerdo de registro”, que en realidad consiste en un contrato de adhesión mediante el cual la persona otorgante del registro estipula los parámetros dentro de los cuales se desarrolla el servicio que constituye el otorgamiento de un dominio. Dentro de este contrato se inserta una cláusula que prescribe:

*DECIMA NOVENA: CONTROVERSIA ENTRE EL USUARIO Y TERCEROS.-  
En caso de presentarse controversias entre el USUARIO y TERCEROS que se sientan perjudicados por el registro o renovación de registros previamente*

*efectuados de nombres de dominio de tercer o segundo nivel en el espacio del dominio .ec, serán resueltos mediante arreglo directo. Sin embargo en caso de no llegar a acuerdo alguno, se someterán tanto el USUARIO como los TERCEROS al arbitraje administrado por el ICANN de acuerdo a la Políticas Uniformes de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio, cuyas siglas en inglés son "UDRP" (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) o a lo que libremente acuerden o lo determinen directamente las partes controvertidas. En cualquier caso NIC.EC no tendrá ninguna responsabilidad, injerencia o relación alguna con el proceso, salvo que necesariamente así se requiera, por lo que NIC.EC cumplirá las instrucciones que le impartan las autoridades competentes que conozcan los procesos originados por las controversias entre el USUARIO y TERCEROS<sup>160</sup>*

Al ser un contrato de adhesión, los elementos que contiene esta cláusula tienen una importancia mayor ya que quien tenga un dominio en Internet, bajo el ".ec", que pertenece al Ecuador, necesariamente debe estar sometido a estas reglas, por lo que se convierte en una especie de reglas generales para la solución de conflictos.

Entre los elementos que trae esta cláusula se encuentra en primera instancia un acercamiento de las partes, lo cual puede ser mediante Mediación, lo cual es perfectamente entendible ya que se trata de derechos subjetivos transigibles, lo cual como se ha manifestado anteriormente es el requisito básico para poder desarrollar un proceso de mediación.

La cláusula posteriormente introduce un denominado arbitraje administrativo, ante la ICANN y bajo las normas de la denominada UDRP, por sus siglas en inglés, que puede traducirse como normas uniformes para la solución de controversias de nombre de dominio. Sin embargo la aplicación de este pacto arbitral puede acarrear ciertas consideraciones propias de la naturaleza sui generis del tema que ameritan un análisis.

El presente tipo de arbitraje, es administrado porque se desarrolla con las reglas de un centro de arbitraje, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de

---

<sup>160</sup> . <http://www.nic.ec/registro/paso3.asp>

Arbitraje y Mediación, pero este tipo de arbitraje también está sujeto a la mencionada ley que en su artículo 5 define al convenio arbitral como

*Art. 5.- El convenio arbitral es el acuerdo escrito en virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual*

Según la interpretación de este artículo y según manifiesta la doctrina como se ha explicado antes, el convenio debe estar compuesto por elementos esenciales, uno de ellos es la voluntad de las partes de someter sus divergencias al arbitraje, que como lo manifiesta Ernesto Salcedo:

*Debe manifestar en forma expresa, a través de cualquier medio de comunicación por escrito, la voluntad de las partes de someterse al arbitraje, de tal manera que no pueda inferirse solamente de los actos de las partes<sup>161</sup>*

No puede existir un convenio arbitral, cuando no existe la voluntad expresa de dos o más partes de someter sus controversias al arbitraje, por lo que en el caso de los conflictos sobre los nombres de dominio debe existir una parte que no se encuentre adherido al contrato, como es el titular de un signo distintivo que reclama el cumplimiento de un derecho subjetivo conferido por el registro del mismo. En otras palabras, la cláusula antes transcrita no puede ser entendida como un convenio arbitral, toda vez que no existe la especificación de la identidad subjetiva de la otra parte, careciendo de uno de los elementos esenciales del convenio arbitral.

Por lo que en estricto derecho, para una correcta aplicación del arbitraje, es necesaria la celebración de un convenio arbitral entre las dos, ya no como cláusula compromisoria, sino como un compromiso arbitral, es decir posterior a la controversia que pretende resolverse.

---

<sup>161</sup> Ernesto Salcedo, Ob. Cit. Pág. 70,

Es necesario tener presente que este tipo de contrato ha sido redactado tomando como base los contratos que se utilizan con mayor frecuencia en Estados Unidos, el cual responde a otra legislación y otro sistema de Derecho, por lo que la aplicación de ésta cláusula, sin la suscripción de un compromiso arbitral posterior al conflicto, que puede parecer redundante e innecesario, puede acarrear varios problemas sobre todo en la ejecución del laudo arbitral internacional.

Entre los problemas que enfrentaría la ejecución en el Ecuador de un laudo, que no haya partido de un compromiso arbitral, sería que dicha resolución no sea aceptada como tal, ya que si no proviene de un convenio arbitral, mal podría catalogarse como laudo y peor aún ampararse en sus efectos. Si el arbitraje se desarrolla en el Ecuador, pudieran existir acciones posteriores de nulidad del mismo, talvez amparadas en el literal cuarto del artículo 31 de la Ley de arbitraje y Mediación, que sería el único alegable en esta situación al tratarse circunstancias ajenas al arbitraje, porque no ha existido uno. También se puede dar el caso que simplemente un Tribunal arbitral se abstenga de conocer el proceso por las razones expuestas.

Otro elemento que debe ser tomado en cuenta es que, quién al final de cuentas cancela un nombre de dominio y lo confiere a otro es el nic.ec, pero éste se encuentra sometido a las decisiones que tomen los tribunales arbitrales o los de la jurisdicción de un país, esto es expresado en el mismo contrato de adhesión:

*En cualquier caso NIC.EC no tendrá ninguna responsabilidad, injerencia o relación alguna con el proceso, salvo que necesariamente así se requiera, por lo que NIC.EC cumplirá las instrucciones que le impartan las autoridades competentes que conozcan los procesos originados por las controversias entre el USUARIO y TERCEROS.*

En el mismo contrato se hace referencia a las normas de la UDRP, aprobadas en octubre de 1999, las mismas que establecen un respeto a las jurisdicciones de los países, la cual es expresada en el literal K del apartado 4 del mocionado cuerpo normativo

#### **4.3.2 Aplicación del Compromiso Arbitral**

Celebrado el compromiso arbitral, ya sea que una de las partes posea el dominio de una denominación como es el caso de la mayoría de los conflictos, o por la necesidad de obtener el mismo dominio que dos personas persiguen, que también puede ocurrir en la práctica, es necesario analizar la aplicación del compromiso en el Ecuador.

El primer problema está dado por la ya mencionada territorialidad de la aplicación de los nombres de dominio, ya que cualquier persona en el mundo puede acceder a los mismos, pero sin embargo es posible diferenciarlos por el lugar en donde se busca efectos económicos, por ejemplo no importa si un portal “.EC”, destinado a dar servicios bancarios en el Ecuador puede ser visto en Polonia, pues es claro diferenciar que los efectos comerciales se los persigue en nuestro país, de igual forma la relación directa con el consumidor es en el Ecuador.

Esto permite establecer cuando un nombre de dominio se encuentra coartando los derechos subjetivos conferidos por el Registro en un país de un signo distintivo. De ser el caso y si en el Ecuador se quisiera ejercer estos derechos se lo puede hacer por dos vías.

La primera es por infracción de derechos de Propiedad Industrial propiamente dicha, eso es cuando el uso fraudulento de un nombre de dominio de una persona diferente al titular de la marca, ocasiona en esta riesgo de

confusión en el público y por ende de dilución de la marca. Este tipo de situación puede ser más perjudicial en el caso de marcas poco conocidas. Por ejemplo, si un tercero adquiere el dominio *cafetto.ec*, que se encuentra registrado a nombre de otra persona, y coloca direcciones y promociona un producto idéntico en el Ecuador, la fuerza de distintividad de la mencionada marca se vería seriamente disminuida, por lo que existe una grave afectación a los derechos de propiedad intelectual de la marca que sí posee el registro correspondiente.

Al respecto Mandakovic manifiesta:

*En estos casos, donde el uso del nombre de dominio viola los derechos de Propiedad Industrial de su legítimo titular, son aplicables las acciones que prevé la ley ordinaria que trata la materia de Propiedad Industrial, ya que en definitiva se estará produciendo un caso de riesgo de confusión o asociación al consumidor, al igual que competencia desleal. Adicionalmente, cuando se trate de un signo distintivo notorio o renombrado, podrá existir inclusive un aprovechamiento ilícito de la reputación ajena y/o una dilución del signo distintivo, donde serán por supuesto aplicables las normas que protegen a los signos notorios y también aquellas relativas a la competencia desleal.<sup>162</sup>*

La segunda vía es una acción de Competencia desleal, que el artículo Art. 284 de la Ley de Propiedad Intelectual la define como “Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas.”

Este proceso de competencia desleal, debe ser tramitado con el *sui generis* juicio verbal sumario, que establece la Ley de Propiedad Intelectual y que se analizó anteriormente. De ser el caso, este juicio al tratarse de una materia transigible puede solucionarse mediante Mediación o Arbitraje inclusive después de iniciado el juicio. Esta acción no afectaría el control

---

<sup>162</sup> Sasha Mandakovic, Los Conflictos Entre Nombres De Dominio Y Signos Distintivos, [Shttp://www.alfa-redi.com/apc-aa-alfaredi/img\\_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/mandovic.pdf](http://www.alfa-redi.com/apc-aa-alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/mandovic.pdf)



constitucional que el Tribunal Contencioso Administrativo ejerce sobre las actuaciones del Estado, porque precisamente no se encuentra ejerciendo la jurisdicción impugnatoria establecida en la Ley de la Jurisdicción del mismo nombre.

#### **4.4 El Arbitraje y la Mediación en Materia de Patentes**

La Patente como se ha expresado es el derecho exclusivo que otorga el Estado a un persona, sea natural o jurídica, a la explotación de una invención durante un período determinado, que en el caso de la normativa andina es de 20 años. Para que una invención sea patentable es necesario que sea nueva, que implique una actividad inventiva y una aplicación industrial. En estos requisitos coinciden actualmente la mayoría de los ordenamientos nacionales y supranacionales, sin embargo existen diferentes concepciones del sistema de otorgamiento de patentes.

Estos pueden ser al inventor de la Patente, sistema que proviene de la legislación inglesa (1963), mediante la cual, los derechos de la patente se confieren únicamente al primer inventor, con la dificultad lógica de determinar quien es esa persona, lo cual retardaría el trabajo de las oficinas de Patentes. El otro sistema es el de primer solicitante, es decir que la primera persona que solicita el registro de la Patente, es a quien debe conferírsele la misma, sin importar su condición de inventor o no. Este sistema puede parecer injusto, pero es más útil en la práctica, por tal motivo actualmente se combinan los dos sistemas expuestos y se da prioridad al primer solicitante, pero se deja salvado

el derecho del inventor de reivindicar su autoría mediante los recursos establecidos en la Ley, como es el caso del recurso de revisión.

Adicionalmente existe otra clasificación referente a los sistemas de concesión de patentes, esto es mediante un Sistema de simple registro en el cual la oficina competente se limita a realizar un análisis formal de la solicitud, sin examinar si ésta reúne los requisitos establecidos en la normativa nacional y supranacional, es decir si la invención es nueva, reúne un elemento inventivo y si ésta tiene una aplicación industrial.

El segundo sistema consiste en la práctica de un examen previo, es decir que además del análisis formal que se hace a la solicitud, también se analiza si la patente reúne los requisitos antes mencionados. Este es el caso de la legislación ecuatoriana<sup>163</sup>, donde se establece un plazo de sesenta días para que el IEPI, determine si la solicitud cumple con todos los requisitos de patentabilidad o si carece de alguno de ellos. En conclusión debe determinarse la aplicación del arbitraje y la mediación, en un sistema de otorgamiento de Patentes mixto y cuya concesión se establece mediante un sistema de examen previo.

El arbitraje y la mediación pueden ser medios útiles en este tipo de sistemas para el establecimiento de las condiciones en las que se deben otorgar las licencias obligatorias, como en el caso de Uruguay, ya que de esta forma se encarga a un tercero especializado el establecimiento de los parámetros justos y equitativos.

---

<sup>163</sup> Artículo 144, de la LPI

#### 4.5 Ejecución del Laudo y del Acta de Mediación

Como se conoce la Ley de Arbitraje y Mediación, confieren tanto al acta, como al laudo la calidad de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, por lo que los mismos son inapelables para las partes y de obligatorio cumplimiento para las partes. Por lo que su ejecución está ligada al mismo procedimiento mediante el cual se ejecutan las sentencias de última instancia.

En este supuesto existe duda creada por la misma administración de justicia donde existen fallos contradictorios referentes a que juez de conocer la ejecución de una acta o un laudo. Si se parte de la primicia de que las sentencias deben ser ejecutadas por los tribunales de primera instancia, la ejecución de Laudos y Actas de Mediación deben correr a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que este es el tribunal de primera instancia, en los procesos verbal sumario, que menciona la ley, así como en los procesos impugnatorios propios de su jurisdicción aclarando que en dicho proceso es la única instancia, toda vez que el recurso de Casación ante la Corte Suprema de Justicia no constituye una instancia, pues es un recurso extraordinario.

En la ejecución del Acta de Mediación es necesario también establecer el alcance de la disposición del tercer párrafo del artículo 210 que prescribe:

*En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las partes podrán llegar a un acuerdo transaccional que será obligatorio para la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las partes consintieren en la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo si considera que afecta el interés general de los consumidores*

Esta disposición legal, afirma el carácter transigible del derecho de marcas, pero impone una restricción en un caso determinado, los casos en

donde exista una doble identidad de marcas, entendiéndose ésta como se ha manifestado, en una igualdad absoluta del signo distintivo en si y de los productos y servicios que se pueden proteger, en este caso se busca resguardar el interés del consumidor, por lo que se establece la posibilidad de que el IEPI objete el cumplimiento de un acuerdo entre las partes.

Es necesario establecer el alcance de este artículo en la ejecución de un acta de Mediación. En primer lugar establecer que la Mediación es un acuerdo entre las partes, pero que se diferencia de una transacción en que la Mediación es dirigida por un tercero imparcial y posee una legislación propia. Adicionalmente el IEPI solo podría objetar el cumplimiento de la misma únicamente cuando se atente directamente contra el derecho de un tercero. Sin embargo, es necesario reglamentar este procedimiento, para que exista una mayor transparencia en el Proceso de Mediación y que el acta sea puesta en conocimiento del IEPI, para que éste efectúe observaciones de estimarlas convenientes.

## CAPITULO V

### REFORMA LEGAL PARA LA APLICACIÓN DEL ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Por todo lo expuesto en los anteriores capítulos es necesario reglamentar la inserción de los métodos estudiados en el presente trabajo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Esta reglamentación no puede ser aplicada como un simple reglamento, ni como una interpretación a la Ley de Propiedad Intelectual ya que se deben insertar normas específicas de la materia por lo que su aplicación debe hacerse necesariamente como una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual para así llevar a la práctica al artículo 374 de esta Ley.

Esta es la reforma propuesta a Ley de Propiedad Intelectual la misma que recoge los principios, leyes y experiencias, tanto nacionales como del derecho comparado analizados a lo largo de este trabajo en los diferentes campos de la Propiedad Intelectual.

#### TITULO PRIMERO: Disposiciones Generales

**Art 1.- Ámbito.-** El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar y normar la aplicación del Arbitraje y la Mediación, en los conflictos relacionados con la Propiedad Intelectual, conforme lo expresa el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual

**Art 2.- Definiciones.-** Para efectos del presente Reglamento se entenderá:

**Conflicto:** Es cualquier disputa o controversia que tenga como objeto de la misma, algún derecho de Propiedad intelectual ya sea éste adquirido o

conferido, como por ejemplo los originados en el trámite de registro de una marca

**Arbitraje:** Es el procedimiento regulado por la Ley de Arbitraje y Mediación para la solución de conflictos, en materia de propiedad intelectual.

**Mediación:** Es un procedimiento de solución de conflictos de derechos de Propiedad Intelectual, por el cual las partes, entre las que puede estar el Estado, asistidas por un tercero, procuran un acuerdo voluntario para terminar con el conflicto.

**Ley:** Es la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial N°. 320 de 19 de mayo de 1998

**Art 3.- Normas aplicables.-** El arbitraje y la Mediación de los conflictos de Propiedad Intelectual se regirán por las siguientes normas:

- a) Ley de Arbitraje y Mediación, vigente o cualquier norma posterior que la derogue y Subrogue.
- b) Ley de Propiedad Intelectual, vigente y su reglamento o cualquier norma posterior que la derogue y subrogue.
- c) En forma supletoria la Codificación del Código de Procedimiento Civil, publicado en el Suplemento del RO. N°.58 de 12 de julio del 2005
- d) Todos los convenios suscritos por el Ecuador en materia de Propiedad Intelectual.

**TITULO SEGUNDO: del arbitraje y la mediación, en la propiedad industrial**

**SECCIÓN 1: del arbitraje en el trámite de registro de signos distintivos**

**Art 4.- Materia arbitrable.-** Podrán someterse a procedimiento de arbitraje únicamente las controversias que se relacionen con las prohibiciones de registro expresadas en el artículo 196, y el literal m, del artículo 195 de la Ley. Sin embargo las controversias que se generaren en lo referente a los casos previstos en los literales a, b, c, del artículo 196 de la ley, no podrán ser objeto de procedimiento arbitral cuando concurra una doble identidad, es decir que los signos sean absolutamente idénticos, tanto en la denominación que los conforma, como en los servicios o productos que protegen.

**Art. 5.- Solicitud de arbitraje.-** Una vez cumplido el término establecido en el artículo 208 de la Ley o la ampliación a que hace referencia ese artículo las partes podrán someter su controversia ante un Tribunal Arbitral. Para tal efecto, remitirán una copia al IEPI del Convenio Arbitral. Esta notificación suspenderá el procedimiento de registro de la marca siempre y cuando el convenio arbitral reúna todos los requisitos establecidos en el artículo 6 del presente reglamento.

**Art. 6.- Contenido del Convenio arbitral.-** Para su validez el convenio arbitral deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Deberá estar suscrito por el solicitante de registro del signo distintivo y por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca en especial los titulares de los derechos que hubieran formulado oposición al registro del signo.
- b) El objeto del convenio deberá ser exclusivamente, referente a los conflictos establecidos en el artículo 4 del presente reglamento.

**Art 7.- Características.-** El arbitraje deberá ser administrado y en derecho. En el caso de no existir una disposición en tal sentido en el convenio arbitral, se

entenderá que el arbitraje debe ser en derecho y administrado. El Convenio carecerá de validez si existe una disposición contraria al presente artículo.

**Art 8.- Oposición al arbitraje.-** El IEPI tendrá la potestad de oponerse al procedimiento de arbitraje de un conflicto cuando éste no reúna los requisitos establecidos en el presente reglamento, o cuando exista la posibilidad de una grave lesión al interés público. La decisión del IEPI debe ser fundamentada y deberá indicar las infracciones concretas al presente reglamento de ser el caso. El IEPI tendrá cinco días hábiles para ejercer la potestad que señala el presente artículo. Transcurrido este término el IEPI no podrá objetar el convenio arbitral notificado.

**Art 9.- Notificación del Laudo.-** Una vez concluido el proceso arbitral y dictado el laudo correspondiente, las partes o el centro de arbitraje que decidió sobre la controversia tendrán tres meses plazo, contados desde la fecha de emisión del Laudo para notificar al IEPI con el contenido del mismo. Una vez notificado se dará cumplimiento del mismo.

## **Sección 2: Arbitraje en Patentes**

**Art. 10.-** Podrán someterse a procedimiento arbitral las controversias que se deriven de los trámites de concesión de patentes, siempre y cuando los temas sobre los que verse las controversia no se relacionen con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley.

**Art. 11.-** Podrán someterse a procedimiento arbitral o a mediación las derivaciones de carácter patrimonial inherentes del otorgamiento de las licencias obligatorias establecidas en el artículo 154 de la Ley de Propiedad Intelectual.



**Art. 12.-** El convenio arbitral deberá ser suscrito por el IEPI, por el licenciante y licensatario y de ser el caso por otras personas que intervengan en la explotación de la licencia obligatoria. En la audiencia de sustanciación el Tribunal Arbitral podrá ordenar de oficio, las pruebas periciales u opiniones consultivas que estimare necesarias para definir los aspectos patrimoniales de la concesión obligatoria de licencia sobre una Patente.

### **SECCION 3: De la Mediación en la Propiedad Industrial**

**Art 13** Podrán someterse a procedimiento de mediación únicamente las controversias que se relacionen con las prohibiciones establecidas en el artículo 4 del presente reglamento antes de la emisión de un acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo sobre el cual versa la controversia.

**Art 14.- Solicitud de Mediación:** En cualquier estado en el que se encuentre el procedimiento administrativo las partes, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente reglamento, remitirán al IEPI, una solicitud de mediación, donde deberá constar la intención de las partes de someter sus controversias a un proceso de mediación. Para los procesos de Registro de signos distintivos, se deberá respetar los plazos establecidos en presente reglamento.

**Art. 15.-** El IEPI en el término de cinco días decidirá si en el conflicto no se encuentra comprometido el interés público y autorizará el proceso de Mediación. Si el IEPI no se pronunciara sobre la solicitud de mediación, esta se entenderá como aprobada. Sin embargo las partes podrán acudir a la mediación sin la autorización a la que se refiere el presente artículo

**Art 17.- Efectos del Acta.-** En el acta de Mediación se deberá adjuntar la autorización del IEPI, para que ésta surta los efectos de sentencia de última instancia y cosa juzgada establecidos en el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

### **TITULO 3: De los Centros de Arbitraje y Mediación y el procedimiento**

**Art. 18.-** Todos los centros de arbitraje y Mediación tendrán la obligación de elaborar listas de árbitros y mediadores, especializados en materia de propiedad intelectual. Con este fin cada centro establecerá los requisitos necesarios para dicha calificación teniendo en cuenta la experiencia en la materia, cátedra, libre ejercicio o cualquier otro que se estimare necesario. Cada lista deberá estar conformada por al menos cinco personas la misma que deberá ser puesta en consideración de las partes, quienes deberán elegir al menos uno, en el caso de arbitraje, de los nombres propuestos por el centro en razón de la materia.

**Art 19.-** En el caso de que las partes no se pongan de acuerdo con la designación de los árbitros, el sorteo al que se hace referencia en el artículo 16 de la Ley de arbitraje y Mediación, será de la lista que se detalla en el presente artículo.

**Art. 20.-** En la audiencia de Sustanciación y si es que el Tribunal estableciere que es competente, a petición de parte o de oficio el Tribunal podrá enviar una consulta al IEPI, sobre elementos probatorios que se estimaren necesarios al resolver la causa. Esta consulta no tendrá efecto vinculante alguno para el Tribunal, quien incluso podrá prescindir de la misma al dictar su laudo.

**Art. 21,-** En los conflictos relacionados con la prohibición establecida el artículo 196 de la Ley, y para determinar los criterios establecidos el artículo

197 de la ley, el tribunal arbitral podrá realizar de oficio o a petición de parte una consulta a los gremios o agrupaciones que representen al sector pertinente del público al cual va dirigido la protección de los productos y servicios. Esta consulta no tendrá efectos vinculantes para el tribunal ni será necesaria para dictar el laudo.

**Art. 22.-** En los procedimientos de Tutela administrativa, en la diligencia de inspección a la que se refiere el artículo 335 de la Ley, EL IEPI insistirá a las partes para que lleguen a un acuerdo de ser posible. De estimarlo conveniente, en cualquier estado del procedimiento administrativo y antes de dictar su resolución, el IEPI ordenará la práctica de una audiencia de mediación ante cualquier centro de Mediación legalmente inscrito, siempre y cuando las partes en conflicto acepten dicho procedimiento administrativo, de conformidad con el literal c) del artículo 46 de la Ley de arbitraje y mediación.

**Art 23.-** Los Laudos que se dicten bajo el presente reglamento serán inapelables, sin embargo y de ser el caso se podrá interponer acción de nulidad en contra de los laudos que violen los preceptos establecidos en el presente Reglamento.

**Art. 24.-** Para todo lo que no se establezca en el presente reglamento, se estará sujeto a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación vigente.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### CONCLUSIONES

1. La concepción de tutela jurídica que otorga el Estado a sus ciudadanos debe manifestarse en todos los campos del derecho de dos formas: mediante la consagración de los derechos subjetivos contenidos en las diferentes normas sustantivas del ordenamiento jurídico; y mediante la existencia de un sistema de solución de conflictos eficaz, el cual permita no sólo a los ciudadanos acceder a una resolución ágil, sino también extender ésta a los conflictos donde interviene la administración pública.
2. El arbitraje y la mediación representan una doble utilidad para el sistema de tutela en materia de Propiedad intelectual; por un lado, permitirán la solución ágil de controversias en la materia y por el otro, permitirán un descongestionamiento del IEPI, especialmente en lo referente a los procesos de registro de marcas, lo que permitiría un ahorro de recursos administrativos en el organismo que a su vez facilitará el empleo de éstos en diferentes áreas de sus funciones.
3. El artículo 374, si bien faculta el uso de los métodos alternativos expuestos, no delimita la forma en la que éstos deberán ser implementados, lo que hace imperiosa la existencia de un cuerpo normativo básico que cree una estructura de Métodos Alternativos en la Propiedad Intelectual, observando los diferentes matices que se

presentan en cada rama de su aplicación. Estas normas deben incluirse en el ordenamiento ecuatoriano mediante una reforma a la Ley de Propiedad Intelectual

4. Los Métodos de Solución de Conflictos aquí expuestos constituyen también una herramienta para la construcción de una tutela jurídica efectiva, que permita un real acceso a justicia por parte de los miembros de una colectividad, lo que se traduce en el surgimiento de una verdadera seguridad jurídica en la materia. Una seguridad jurídica al ser proyectada en los diferentes campos del comercio de una economía, permite que un país trascienda en el contexto internacional, por lo que una eficiencia en el manejo de disputas en la presente materia resulta en un valor agregado que se da en las relaciones comerciales del Estado, dentro de la comunidad económica.
5. En el derecho marcario, se distingue el alcance de las prohibiciones absolutas y relativas de registro de marcas. Esto con el fin de la determinación de las materias transigibles dentro de este campo, ya que también se debe salvaguardar el interés público; que se refleja en la no concesión de denominaciones y conceptos, que por su naturaleza común a los miembros de una colectividad, no pueden ser de uso exclusivo y excluyente de un solo individuo.
6. Existe un vacío en la solución de conflictos que surgen entre las marcas y signos distintivos con los nombres de dominio, toda vez que éstos, a pesar de ser utilizados en el comercio, trascienden los principios fundamentales del derecho marcario que son: la territorialidad y la

especialidad, por lo que el fortalecimiento y establecimiento de una Tutela Arbitral efectiva es el mecanismo idóneo para la solución de controversias en esta materia. Esto permitirá la formación a futuro el nacimiento de una cultura autocompositiva en el Ecuador.

## **RECOMENDACIONES:**

1. El Arbitraje y la Mediación deben ser fomentados por el Estado ecuatoriano, como métodos que permitan alcanzar una tutela jurídica efectiva, por lo que el mismo Estado debe promover la difusión y utilización de estos métodos en los diferentes campos de la propiedad intelectual. El Estado debe tomar un rol más protagónico en los métodos alternativos y buscar un mayor protagonismo en la solución de controversias. Como la experiencia de otros países ha demostrado el Estado no solo puede ser parte de los procesos alternativos únicamente como parte, sino como un verdadero promotor de estos al constituirse en proveedor de estos servicios para la comunidad y el mercado.
2. Se deben implementar las reformas legales propuestas u otras similares para dar viabilidad a un artículo (374) de la LPI, que únicamente trasmite buenas intenciones, pero que por si solo no constituye un verdadero camino para el empleo eficaz de métodos alternativos en la solución de conflictos en esta materia. Las reformas propuestas, serían también un punto de partida para que a futuro sea analizado el uso de los métodos expuestos en otras ramas en las que por la intervención del Estado no se cree posible su utilización.

3. Con el fin de fortalecer estos métodos se debe crear un Centro de Mediación y Arbitraje especializado en las diferentes materias de la propiedad intelectual. Este Centro debe contar con el respaldo del IEPI, o ser creado adscrito a este ya que como se manifestó anteriormente esto no interfiere con las facultades administrativas que posee, sino se constituye en un complemento a la tutela que el organismo brinda. Esto permitirá que un futuro centro especializado en la materia sea aceptado por el público en general y se incremente el prestigio que permitirá una real utilización de métodos alternativos de solución de conflictos.
4. Es necesaria la creación de un Tribunal Arbitral y de Mediación a nivel regional o sub regional, como en el Pacto Andino o a nivel sudamericano que permita una consolidación de estos métodos de solución de conflictos, en una esfera supranacional. La creación de un centro de esta clase a nivel de Pacto Andino, también permitiría el fortalecimiento de la normativa andina lo que consolidaría un sistema de cooperación por parte de los países miembros.
5. Los métodos expuestos permiten una solución ágil y equitativa en lo referente a los aspectos patrimoniales y comerciales sobre los cuales se otorgan las licencias obligatorias de patentes por lo que su utilización en este tema generará más confianza y transparencia en este ámbito.
6. El Arbitraje y la Mediación pueden ser utilizados en ramas de la propiedad intelectual, en donde no existe un esquema definido de tutela jurídica como es el caso de los conocimientos ancestrales, donde a través de la Mediación se pueden llegar a puntos básicos de entendimiento entre los

poseedores de dichos conocimientos y las personas jurídicas que buscan aprovecharlos con un beneficio de orden económico. Esto a su vez ayudará a la creación del Sistema de Protección Sui Generis que tanto la Constitución y la LPI, hacen referencia.

7. En general se debe implementar en mayor grado el arbitraje administrativo en el Ecuador, en determinadas materias, concepto que es mirado con recelo por la misma sociedad. Se fomentará de esa forma una cultura autocompositiva de la misma administración para con los particulares y viceversa lo que es propio de sociedades más civilizadas donde se entiende el verdadero rol que debe desempeñar el Estado, con el fin de descongestionar no sólo los tribunales de justicia, como tanto se ha hablado, sino también descongestionar a la administración pública con procesos que en la mayoría de las ocasiones pueden ser solucionados por los mismos miembros de la sociedad conjuntamente con el Estado. Esto permitirá emplear más eficientemente los recursos administrativos para encaminarlos a otros fines del Estado.



## BIBLIOGRAFÍA

1. Alessandri Arturo, Somarriva Manuel, Vodanovic Antonio, Tratado de Los Derechos Reales Tomo I, Chile 1997
2. Álvarez Gladis Stella, La Mediación y el Acceso a Justicia, Buenos Aires, 2003
3. Armengot Vilaplana Alicia, La Tutela Judicial Civil de la propiedad Intelectual. Madrid, 2003
4. Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial ASIPI, tratados Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual, México 1995
5. Badell Madrid Rafael, Los Medios Alternativos De Solución De Conflictos En El Proceso Contencioso-Administrativo, publicado en <http://www.badellgrau.com/conflictosprocesocontencioso.html>
6. Cabanellas Guillermo, Derecho de las Patentes de Invención, Tomo 1 y 2, 2001
7. Caivano Roque, Arbitraje, Buenos Aires, 2000
8. Caivano Roque, Gobbi Marcelo, Padilla Roberto, Negociación y Mediación Instrumentos Apropriados Para la Abogacía, Buenos Aires, 1997
9. Canturias Salaverry Fernando, Convención de Nueva York vs. Convención de Panamá sobre reconocimiento a ejecución de Laudos Arbitrales, publicado en <http://www.amcham.org.pe/laudonoviembre.pdf>
10. Castrejon Gabino Eduardo, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, México 2000

11. Codificación a la Ley de Casación, publicada en el Registro Oficial. No. 299 del 24 de Marzo del 2004
12. Codificación del Código Civil, promulgada el Registro Oficial N.º 46 del 24 de Junio de 2005
13. Codificación del Código de Procedimiento Civil, publicada en el Registro Oficial N° 58, del 12 de Julio del 2005
14. Conture Eduardo J., Fundamentos del derecho Procesal Civil, Montevideo, Uruguay
15. Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, abierta a la firma en Nueva York el 10 de junio de 1958.
16. Corporación de Estudios Sobre Los Derechos de Propiedad Intelectual CORPIC, Seminario Sobre Patentes en la Comunidad Andina, Medellín 2001
17. Correa Ángel Diana Ximena, El Arbitraje en el Derecho Administrativo: una forma de justicia alternativa para un nuevo Modelo de Estado, Universidad Externando de de Colombia, 2002
18. Delgado Gaitán Jhoana, Transformaciones sociales: hacia un nuevo modelo de justicia administrativa en Colombia, Universidad externado de Colombia, 2000.
19. Derechos Intelectuales, Edit. ASTREA, Buenos Aires, Argentina , 2003
20. Directiva 89/104/CEE, Artículo 2
21. Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992..
22. Dromí Roberto, Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2000
23. Dupuis Juan Carlos, Mediación y Conciliación, Buenos Aires, 2001

24. Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, RO N.º 536, del 18 de marzo de 2002,
25. Fernández de Córdova Manuel., Nombres de Dominio: Problemática jurídica, relación con las marcas registradas, ciber ocupación, Ruptura N.º 41, Quito, 2001
26. Fernandez-Novoa Carlos , Tratado sobre derecho de marcas, Madrid, 2004
27. Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Parte General, 1998, Colombia.
28. Highton Elena, Álvarez Gladis, Mediación Para Resolver Conflictos, Buenos Aires, 1998
29. <http://es.wikipedia.org/wiki/OMPI>
30. <http://infonew.es/noticias/nuevaleydemarcas/>
31. <http://www.el-mundo.es/larevista/num189/textos/hombre1.html>
32. <http://www.genome.gov/sglossary.cfm?key=genotipo>
33. <http://www.nic.ec/registro/paso3.asp>
34. <http://www.oepm.es/internet/infgral/revista/num8/pag18.pdf>
35. <http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040219212417.html>
36. Informe del Tribunal Constitucional, del año 2000, Quito Ecuador
37. Jaramillo Rojas Germán, Solución de Controversias, el Caso Andino, Washington, 2000, publicado en <http://www.iadb.org/mif/v2/speeches/jaramillo.html>
38. La Decisión 486 de la Comunidad Andina
39. Ley 60/2003 de Arbitraje de España, de 23 de diciembre, publicada en el BOE núm. 309

40. Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el RO N.º 145 de 4 de septiembre de 1997
41. Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, RO N.º 338, de 18 de marzo de 1968
42. Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el RO N.º 320 del 19 de Mayo de 1998
43. Ley Española de Marcas, España, 2001
44. Ley Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en España
45. Ley Orgánica de la Función Judicial
46. Mandakovic Sasha, Los Conflictos Entre Nombres De Dominio Y Signos Distintivos, Shttp://www.alfa-redi.com//apc-aa-alfaredi/img\_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/mandovic.pdf
47. Manual I y II, del XV Curso Internacional de Especialización, formación y entrenamiento de Consultores y Árbitros, organizado por TICAMER/ALCA, Universidad de las Américas, Quito, 2003
48. Martín Uranga Amelia, La Protección Jurídica de las Innovaciones Biotecnológicas, Bilbao-Granda, 2003
49. Martínez García Elena, El Arbitraje como Solución de Conflictos en Propiedad Intelectual, Valencia, 2002
50. Marzorati Osvaldo, Derecho de los Negocios Internacionales, Buenos Aires, 1997
51. Material del Taller de Formación de Mediadores, organizado por Corporación de Estudios para el Desarrollo Empresarial de la Cámara de

- Comercio Ecuatoriano – Americana CEDEM, y el Centro de Arbitraje y Mediación de la misma Cámara., 2005
52. Merino Merchán José, El arbitraje en el Proyecto de Ley de Marcas, Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas, organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas y La Escuela de Organización Industrial (EOI), 2001, publicado en [http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/ponencias\\_jlm/arbitraje\\_Im.pdf](http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/ponencias_jlm/arbitraje_Im.pdf)
53. Mohorade Alfredo, Arbitraje, Córdoba, 2001
54. Nueva Enciclopedia Larousse, 1981
55. Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Argentina
56. Otero Iglesias Ana, El arbitraje en La Nueva Ley de Marcas
57. Parra William René, Manual de Procedimiento Contencioso Administrativo, Bogota 1994
58. Portal de Internet de la OMC, en <http://www.wto.org>
59. Rapela Miguel Angel, Derechos de Propiedad Intelectual en vegetales superiores, Buenos Aires, 2000
60. Reglamento 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria,
61. Reglamento de Arbitraje de la OMPI, <http://arbiter.wipo.int/arbitration/rules/index-es.html#4>
62. Revista de la Corte Española de Arbitraje, Cámaras de Comercio de la Industria y Navegación de España, Vol XVIII, Madrid, 2003
63. Salcedo Verduga Ernesto, El arbitraje La Justicia Alternativa, Guayaquil, 2001

64. Salvador Crespo Iñigo, KOMPETENZ-KOMPETENZ: La Jurisdicción del Arbitro Comercial Internacional Para Decidir Sobre su Propia Jurisdicción, Revista Ruptura N.º 44 , Quito, 2001
65. Santamaría Pastor Juan Alfonso, Principios del derecho administrativo, Centro de Estudios Ramón Areces SA, 1994, Bogotá, Colombia.
66. Solar Luis Claro, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Tomo 6, De los bienes, 1971
67. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, Propiedad Intelectual en el GATT, Tomos 1 y 7
68. Valdés Sánchez Roberto, LA Transacción, Solución Alternativa de Conflictos, Santafé de Bogotá, 1997
69. Villalba y Lipszyc, El Derecho de Autor en la Argentina, 2001.
70. Vintimilla Saldaña Jaime, Andrade Ubidia Santiago, Los Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria en el Ecuador,

