



FACULTAD DE DERECHO

El Arbitraje en la Ley de Propiedad Intelectual

**Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos para
obtener el título de abogado de los tribunales y juzgados de la República**

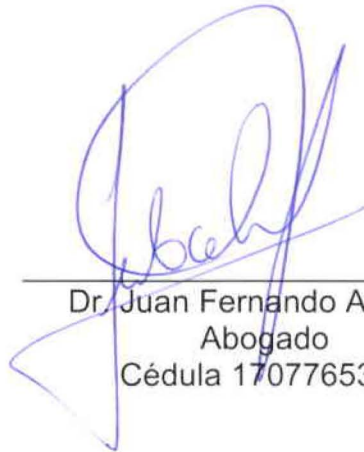
Profesor Guía: Juan Fernando Almeida

Eduardo Xavier Mendoza Almeida

2009

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

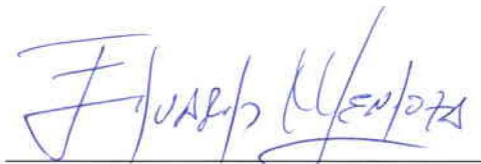
Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del tema y tomando en cuenta la Guía de Trabajos de Titulación correspondiente.



Dr. Juan Fernando Almeida
Abogado
Cédula 1707765317

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE

Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes.



Eduardo Xavier Mendoza

C.I. 171171301-4

AGRADECIMIENTOS

La realización exitosa de la presente investigación ha sido posible gracias a esa persona que ha sido mi mentor, mi jefe, mi amigo y hasta casi un padre; reuniendo todas esas calidades en un ser humano. ¡Gracias por toda esa experiencia y apoyo!

Eduardo Xavier

DEDICATORIA

Por todo el amor, sacrificio y apoyo que he recibido de ustedes durante todos estos años, desviviéndose por este ser que trata siempre de ser el mejor y el único botón en la muestra. Este trabajo es para ustedes mis queridos padres.

Eduardo Xavier

RESUMEN

El presente tema de investigación plantea la necesidad de establecer la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual en referencia con el sometimiento a arbitraje del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Dicho artículo se basa en que toda controversia en materia de propiedad intelectual puede someterse a arbitraje o mediación. Bajo este esquema, surgió el interrogante de si el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) puede someter a arbitraje las controversias en materia de propiedad intelectual que tenga con los particulares dejando a un lado su soberanía, su potestad de imperium en cuanto a su facultad exclusiva de protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual en los que se encuentra inmerso el interés público y por el cual el IEPI está llamado a ejecutar sus funciones y cumplir con sus fines a cabalidad.

En principio, se analizó el marco legal ecuatoriano de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos y de manera especial el texto constitucional que dispone su reconocimiento. De igual manera, analizamos el procedimiento arbitral, medio alternativo de solución de conflictos, tema central de la presente investigación.

Posteriormente, se procedió al análisis de los requisitos necesarios para el sometimiento a arbitraje tanto para personas naturales y jurídicas y en especial los requisitos determinados para el sector público. Adicionalmente, se consideró, teniendo en cuenta la doctrina y la ley, el tema de la transacción tanto en general como en específico en cuanto a la aplicación de estas disposiciones legales en referencia a las Instituciones del Sector Público, sus limitantes al momento de aplicación. De igual manera, analizamos un modelo de convenio arbitral en virtud del cual el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se somete a arbitraje y su obligatoriedad de cumplimiento, acorde en la ley y en la práctica, de la ejecución del laudo arbitral.

Finalmente, procedimos a efectuar un análisis de la personalidad jurídica del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, sus fines y funciones para determinar la inaplicabilidad del artículo materia de estudio y establecimos conclusiones y recomendaciones que ayuden a una correcta interpretación y aplicación de la Ley de Arbitraje y Mediación en referencia con el sometimiento a arbitraje por parte del IEPI.

ABSTRACT

The present topic of investigation proposes the need to establish the applicability or irrelevancy of the article 374 of the Intellectual Property Law in reference to the submission to arbitration of the Ecuadorian Institute of Intellectual Property.

The above named article states that any dispute relating to intellectual property may be submitted to arbitration or mediation. Under this scheme, the question arisen is whether the Ecuadorian Institute of Intellectual Property (IEPI) may submit to arbitration disputes relating to intellectual property anyone may have with individuals putting aside its sovereignty, power of imperium in its power to exclusive defense and protection of intellectual property rights in which is immersed the public interest and for which the IEPI is called to perform their duties and fulfill its purpose fully.

In principle, we examined the Ecuadorian legal framework of alternative means of conflict resolution and we found that the Constitution especially provides that recognition. Similarly, we analyzed the arbitration proceeding, alternative dispute resolution, the central theme of this investigation.

Subsequently, we proceeded to the analysis of the requirements for the submission to arbitration for both individuals and corporations and special requirements for certain public sector institutions. Additionally, it was considered, taking into account the doctrine and law, the subject of the transaction both in general and specifically in the application of such laws in reference to public sector institutions, their constraints at the time of application. Also, we analyzed a model arbitration agreement under which the Ecuadorian Institute of Intellectual Property is subject to compulsory arbitration and compliance, according to the law and in practice, the implementation of the arbitration award.

Finally, we proceeded to analyze the legal status of the Ecuadorian Institute of Intellectual Property, its purposes and functions for determining the inapplicability of the article subject of this research and drawing conclusions and recommendations to help correct interpretation and application of the Arbitration Act and Mediation in reference to the submission to arbitration by the IEPI.

ÍNDICE

| | |
|---------------------------|----------|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
|---------------------------|----------|

CAPÍTULO I

| | |
|--|----------|
| 1 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS..... | 3 |
| 1.1 Marco Legal Ecuatoriano Referente a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos | 3 |

CAPÍTULO II

| | |
|--|-----------|
| 2 ARBITRAJE..... | 13 |
| 2.1 Capacidad Para Someterse a Arbitraje | 13 |
| 2.1.1 Capacidad del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para Someterse a Arbitraje de Acuerdo al Art. 374 de la Ley de Propiedad Intelectual | 15 |
| 2.2 Materias Susceptibles de Transacción | 16 |
| 2.2.1 Concepto..... | 16 |
| 2.2.2 Derechos Susceptibles de Transacción | 17 |
| 2.2.2.1 Derechos Sobre los Cuales Puede Transar el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual | 19 |
| 2.2.3 Materias que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Puede Someter a Arbitraje..... | 22 |
| 2.3 Convenio Arbitral..... | 27 |
| 2.3.1 Elementos | 28 |
| 2.3.2 Modelo de Convenio Arbitral de Sometimiento del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a Arbitraje en Controversias de Propiedad Intelectual | 32 |
| 2.4 Laudo Arbitral | 36 |
| 2.4.1 Obligatoriedad de Ejecución | 39 |

2.4.2 Efectos 41

2.4.3 Obligatoriedad del Instituto Ecuatoriano de Propiedad
 Intelectual de Aceptar un Fallo Arbitral 42

2.4.4 Efectos de Dicha Obligatoriedad..... 44

2.4.4.1 Casos 44

CAPÍTULO III

**3 NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO
 ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 46**

3.1 Conceptualización y Análisis 46

3.2 Funciones..... 48

3.3 Controversias que Conoce 50

3.4 Derechos de Terceros en Materia de Propiedad Intelectual
 Afectados por el Sometimiento del Instituto Ecuatoriano de
 Propiedad Intelectual a Arbitraje..... 51

CAPÍTULO IV

**4 APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO
 374 DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 56**

4.1 Análisis del Contenido del Artículo 374 de la Ley de Propiedad
 Intelectual 56

4.2 Aplicabilidad o Inaplicabilidad..... 60

CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 67

BIBLIOGRAFÍA 73

ANEXOS 76

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la investigación a la cual procederemos, se instaura la necesidad de establecer la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual en referencia con el sometimiento a arbitraje del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

Este artículo habla acerca de que toda controversia en materia de propiedad intelectual puede someterse a arbitraje o mediación. Bajo este esquema, surge el interrogante de si el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) puede someter a arbitraje las controversias en materia de propiedad intelectual que tenga con los particulares dejando a un lado su soberanía, su poder resolutivo en cuanto a su deber exclusivo de protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual en los que se encuentra inmerso el interés público y por el cual el IEPI está llamado a ejecutar sus funciones y cumplir con sus fines a cabalidad. Este interrogante que nace del texto del artículo de referencia será resuelto en esta disertación teniendo como base para ello las normas legales aplicables así como el análisis a varios puntos relacionados con el tema.

En principio, se analizará el marco legal ecuatoriano de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos y de manera especial el texto constitucional que dispone su reconocimiento. De igual manera, se procederá a un breve análisis del procedimiento arbitral, medio alternativo de solución de conflictos, tema esencial de la presente investigación.

Para clarificar el tema de estudio planteado, se procederá al examen de los requisitos necesarios para el sometimiento a arbitraje tanto para personas naturales y jurídicas y en especial los requisitos determinados para el sector público. Adicionalmente, se considerará, teniendo en cuenta la doctrina y la ley, la transacción tanto en general como en específico en cuanto a la aplicación de estas disposiciones legales en referencia a las Instituciones del

Sector Público, sus limitantes al momento de aplicación. De igual manera, se analizará el convenio arbitral y de manera especial sus elementos y el papel que toma la voluntad de las partes tanto para el sometimiento a este método alternativo de solución de conflictos, así como para el cumplimiento del laudo arbitral ya que se analizará un modelo de convenio arbitral en virtud del cual el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se somete a arbitraje y su obligatoriedad de cumplimiento, acorde en la ley y en la práctica, de la ejecución del laudo arbitral.

Posteriormente, se procederá a efectuar un análisis de la personalidad jurídica del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, sus fines y funciones para que se pueda determinar la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo materia de estudio y llegar a conclusiones y recomendaciones que ayuden a una correcta interpretación y aplicación de la norma materia de la presente investigación.

Finalmente, la presente investigación busca determinar si cabe la aplicación o no del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual en referencia con el sometimiento a arbitraje por el IEPI; si no contraviene a los principios generales de derecho, la doctrina o la ley. También se pretende buscar la solución a los problemas de aplicación para salvaguardar la seguridad jurídica y ayudar a todo abogado a un correcto ejercicio profesional. Deseamos que este trabajo constituya un aporte a la legislación ecuatoriana.

CAPÍTULO I

1 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1.1 Marco Legal Ecuatoriano Referente a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Si bien es cierto que el proceso judicial ha sido el instrumento legal más utilizado para solucionar los conflictos, no es menos cierto también que éste no ha dado una respuesta satisfactoria a la necesidad de justicia; es así como se ha fomentado la desconfianza en este medio tradicional de solución de conflictos; en este han ido apareciendo mecanismos tales como la violencia o la justicia por mano propia para satisfacerla.

Bajo este esquema, los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) son una alternativa rápida y eficaz frente a la visible crisis por la que atraviesan los organismos que tradicionalmente han manejado la justicia. Es así que los MASC cumplen un papel esencial dentro de la estructura social ya que su finalidad es la consecución del bien común a través de sus procedimientos que buscan celeridad y eficacia, así como también ayudan al desenvolvimiento normal de la sociedad ya que constituyen mecanismos a través de los cuales las personas involucradas en el conflicto expresan sus antagonismos permitiéndoles llegar a una relación pacífica con posterioridad manteniendo así la paz y seguridad.

Los medios alternativos de solución de conflictos pueden ser definidos como “Aquellos mecanismos que sustituyen la decisión del órgano jurisdiccional por una decisión que puede ser producto de la voluntad concertada de las partes en conflicto...”¹.

¹ Rafael Badell Madrid, www.badellgrau.com/conflictosprocesocontencioso.html

De igual manera se los define como:

...medios de resolución los que pueden utilizarse solamente si las partes acceden al empleo de los mismos y si con ellos se llega a una solución que no sea impuesta por ninguna de ellas. Se trata pues de métodos de resolución convenidos e igualitarios.²

Introduciéndonos al análisis de los MASC dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano cabe señalar que fueron utilizados con anterioridad en nuestro marco legal; en la actualidad han sido renovados y adaptados³. Sobre la base de dicha referencia, cabe citar a la figura jurídica de la transacción determinada en el art. 2372 del Código Civil y la cual sigue siendo concebida como tal en la actualidad.

Partiendo de esta adaptación, en 1991 se introduce la figura de la Dirección de Mediación Laboral encargada de atender el pliego de peticiones para que posteriormente en caso de imposibilidad de solución, el conflicto se traslade al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.⁴

El reconocimiento constitucional de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano se da a partir de 1996, en su art. 118 inciso tercero se enunciaba: “Se reconoce el sistema arbitral, la negociación y otros procedimientos alternativos para la solución de controversias”. Adicionalmente en dicha reforma se crea la figura jurídica de la Defensoría del Pueblo como un garante y mediador social.

Ente que ha sido de gran ayuda para la resolución de conflictos de una manera pacífica y conciliadora, a través del dialogo y la mediación.

² *Ibid.*, p. 1.

³ Jaime Vintimilla Saldaña, “La Ley de Arbitraje y Mediación en el Ecuador”, RUPTURA Revista de la Asociación Escuela de Derecho, núm. 41 (1998), p. 157.

⁴ *Ibid.*, p. 158.

Posteriormente, en la reforma constitucional de 1998, se ratifica el principio judicial de reconocimiento de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. El art. 191 de la Constitución Política del Ecuador en su tercer inciso señala: " Se reconocerá el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley ".

Una vez que se ha tratado el tema del reconocimiento constitucional respecto de los MASC en el Ecuador; procederemos al análisis de los métodos alternativos que se encuentran en el marco legal ecuatoriano.

TRANSACCIÓN

La transacción es concebida, conforme el art. 2372 del Código Civil ecuatoriano, como un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. De igual manera el artículo en mención en su segundo inciso determina que no es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. La Doctrina considera a la Transacción como:

Una especie del negocio de declaración de certeza (negocio de acertamiento), que es una convención celebrada por las partes con el objeto de establecer la certeza de sus propias relaciones jurídicas, o regular relaciones precedentes, eliminando ciertas faltas de certeza, al amparo del principio general de la autonomía de la voluntad privada, en aquellas zonas del derecho en que las partes pueden disponer del objeto que desean regular. Las características de este método de solución de conflictos se pueden resumir en que es un contrato bilateral que se conforma con la manifestación de voluntad de las partes del conflicto y el que pone fin a la controversia o litigio pendiente.⁵

Finalmente los efectos de la transacción se los establece en el Art. 2386 del Código Civil que señala que la transacción surte el efecto de la cosa juzgada

⁵ Badell Madrid, op. cit., p. 7.

en última instancia; sin embargo de ello se podrá pedir la declaración de nulidad o la rescisión; de igual manera el Art. 2387 del mismo cuerpo legal en su primer inciso señala que la transacción no surte efecto sino entre los contratantes.

CONCILIACIÓN

Otro Método Alternativo de Solución de Conflictos que ha estado presente en nuestro ordenamiento jurídico es la conciliación. Este método alternativo fue considerado como un proceso judicial y posteriormente se ha transformado en una diligencia procesal dentro de los juicios tipo⁶ regulados conforme la normativa del Código de Procedimiento Civil. Bajo ese esquema la conciliación puede ser definida como:

La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto mediante una sentencia; en este sentido es una forma especial de conclusión del proceso judicial. El tercero que dirige esta clase conciliación es naturalmente el juez de la causa, que además de proponer bases de arreglo, homologa o convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro del marco de la legalidad.⁷

Carnelutti al referirse a la naturaleza jurídica de la conciliación señala:

Tiene la estructura de la mediación, ya que se traduce en la intervención de un tercero entre los portadores de los dos intereses en conflicto, con objeto de inducirles a la composición contractual con la diferencia que la mediación persigue una composición contractual cualquiera, sin preocuparse de su justicia, mientras que la conciliación aspira a la composición justa. En este sentido, la conciliación se encuentra en medio de la mediación y de la decisión: posee la forma de la primera y la sustancia de la segunda.⁸

Pese a la diferencia entre mediación y conciliación extrajudicial la legislación ecuatoriana actual, conforme lo estipula el art. 55 de la Ley de Arbitraje y Mediación, ha considerado no mantenerla y en tal virtud se estipula en dicho

⁶ Vintimilla Saldaña, op. cit., p. 158.

⁷ . [http://es.wikipedia.org/wiki/Conciliaci%C3%B3n_\(derecho\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Conciliaci%C3%B3n_(derecho))

⁸ Carnelutti, op. cit. p.. 34

artículo que son conceptos sinónimos para efecto de la aplicación de la Ley de Arbitraje y Mediación.

Mi criterio es el de que la Ley de Arbitraje y Mediación no debería considerar a la mediación y a la conciliación extrajudicial como sinónimos solo porque su estructura es similar; su naturaleza jurídica no varía solo por una disposición legal y por tanto sus diferencias se mantienen. Lo que hace esta disposición es considerar a dos métodos alternativos de solución de conflictos como uno solo sin tener presente sus naturalezas jurídicas.

Finalmente, en relación a los efectos de la conciliación, en primer lugar tiene el efecto de poner fin a la controversia planteada entre las partes y para ello el juez procurará que los litigantes lleguen a avenirse. Si las partes se pusieren de acuerdo, lo harán constar en acta y el juez de encontrar que el acuerdo es lícito y comprende todas las reclamaciones planteadas, lo aprobará por sentencia y declarará terminado el juicio. La sentencia deberá inscribirse de ser necesario a fin de que sirva de título para los efectos legales correspondientes.

MEDIACIÓN

En referencia a la Mediación tenemos que ésta a partir de la expedición de la Ley de Arbitraje y Mediación, en nuestro ordenamiento jurídico, es considerada de manera autónoma. Conforme el art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación, este método alternativo de solución de conflictos es considerado como un procedimiento por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto.

La mediación procederá por la voluntad de las partes mediante convenio escrito o a solicitud de las mismas o de una de ellas; de igual manera, el juez ordinario que esté tramitando una causa podrá disponer de oficio o a petición de parte en

*cualquier estado de la causa el que se realice una audiencia de mediación ante un centro de mediación, siempre que las partes lo acepten.*⁹

Considero que la disposición de que el juez de oficio o a petición de parte puede disponer que se realice una audiencia de mediación es apropiada por cuanto es una forma de terminar el juicio anticipadamente a más de que el juez con su potestad de administrar justicia busca conciliar a las partes para la pronta solución del conflicto.

El efecto inmediato de la mediación es el poner fin al conflicto de manera extrajudicial; para tal efecto, se realiza una audiencia de mediación que concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo. El acta se presume auténtica por lo que no necesita la homologación posterior de autoridad alguna.

El acta en la que consta el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio sin que el Juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo aquellas que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación. En caso de que el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las diferencias que no sean parte del acuerdo y; en caso de no llegar a ningún acuerdo el acta de imposibilidad podrá ser presentada dentro de un proceso arbitral o judicial y esta suplirá la audiencia o junta de mediación o conciliación.¹⁰

ARBITRAJE

La ley de Arbitraje y Mediación publicada el cuatro de septiembre de 1997 regula, a más de la mediación y mediación comunitaria, el arbitraje; sin embargo, este método alternativo de solución de conflictos fue considerado con

⁹ Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley de Arbitraje y Mediación, actualizada a mayo de 2008, art. 46.

¹⁰ Artículo 47, Ibid.

anterioridad por parte de nuestro ordenamiento jurídico tanto en el Código de Procedimiento Civil como en la Ley de Arbitraje Comercial.

A partir de la vigencia de la Ley de Arbitraje y Mediación este método alternativo de solución de conflictos se presenta como un mecanismo eficaz y ágil para la solución de controversias.

Anteriormente en nuestro país, el sistema arbitral era regulado por el Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica de la Función Judicial; posteriormente se expidió la Ley de Arbitraje Comercial; finalmente se expide la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial 145 del 4 de septiembre de 1997.

Conforme al art. 1 de la Ley de la materia se considera al sistema arbitral como 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. Bajo la normativa de la Ley de la materia, el arbitraje puede ser administrado o independiente. Al ser un arbitraje administrado, el procedimiento deberá efectuarse conforme lo determinado en la Ley de Arbitraje y Mediación así como a las normas de un Centro de Arbitraje al cual someten sus diferencias. Si el arbitraje es independiente, el procedimiento se desarrollará conforme a lo que las partes en base a su voluntad determinan así como la selección de árbitros que queda a su criterio.

De igual manera, el arbitraje puede ser en derecho y en equidad conforme al art. 3 de la ley de la materia. El que el arbitraje se desarrolle en derecho o en equidad determinará la forma del laudo arbitral. En caso de que el arbitraje sea en derecho los árbitros, para la expedición del laudo arbitral, deberán someterse a la ley, a los principios universales de derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina debiendo los mismos ser abogados; y, si el arbitraje es en equidad, los árbitros no tienen que ser necesariamente abogados y el laudo

deberá expedirse fundado en la equidad, los árbitros actuarán conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica.

Cabe señalar que el mismo artículo determina que las partes deben señalar si el arbitraje será en derecho o en equidad; sin embargo, la ley establece una presunción al expresar que en caso de que las partes no le señalen se entenderá que el arbitraje será en equidad. Sin embargo hay otros autores que consideran que la presunción debería ser que el arbitraje será en derecho.

Al respecto considero que la presunción de que sea en equidad es la adecuada por cuanto existirán conflictos no solo en materia jurídica sino en otros campos y que no podrán ser resueltos por abogados sino por personas especialistas en la materia de la que trata el conflicto, que tengan un conocimiento cabal del tema y que puedan ayudar a resolver el problema en base a sus conocimientos mientras que las leyes y los abogados no serían de gran ayuda para una solución certera.

Para someterse al sistema arbitral, conforme nuestro ordenamiento jurídico, se requiere de un convenio arbitral en el cual las partes deciden someterse a este método alternativo de solución de conflictos. Dicho convenio deberá cumplir con los requisitos para su validez. En él lo primordial es que se plasme la voluntad de las partes de someterse al sistema arbitral.

Su procedimiento conforme el Art. 38 de la Ley de Arbitraje y Mediación se efectuará conforme a las normas de procedimiento señaladas en la Ley de referencia, al procedimiento establecido en los centros de arbitraje, al determinado en el convenio arbitral o al que las partes escojan sin perjuicio de las normas supletorias que sean aplicables.

El efecto del arbitraje es el de poner fin a la controversia surgida entre las partes que se sometieron al sistema dejando sin posibilidad a los órganos de la función judicial de que conozcan sobre el conflicto así como el de tomar una

decisión sobre el mismo. Dicho efecto se plasma a través del laudo arbitral que expide el árbitro o el Tribunal Arbitral. El laudo arbitral tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutarán del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna salvo las que se originen con posterioridad a la expedición del laudo. En tal virtud, los laudos son inapelables aunque sí procede la acción de nulidad en los casos en los que determina la ley.

En este punto cabe analizar si efectivamente es una acción de nulidad o es un recurso de nulidad. La acción, dentro del ámbito jurídico, es considerada como un derecho público subjetivo que tiene el individuo como ciudadano para obtener del Estado la composición del litigio; mientras que recurso es la reclamación que, concedida por la ley o por reglamento, formula quien se cree perjudicado o agraviado por la resolución de un juez o tribunal para ante el mismo o el superior inmediato, con el fin de que la reforme o revoque.

Bajo este contexto tenemos que es una acción de nulidad por cuanto las partes tienen el derecho subjetivo de acudir al órgano judicial competente a pedir la nulidad de una resolución debido a que no cumple con requisitos esenciales para su validez; no se está pidiendo su reforma o revocación, sino la nulidad, en el presente caso, de un laudo arbitral.

La Ley de Arbitraje y Mediación reconoce al arbitraje internacional como un método alternativo de solución de controversias, mediante el cual cualquier persona que se encuentre en suelo ecuatoriano podrá someterse a arbitraje internacional. Al respecto, el art. 41 de la Ley de Arbitraje y Mediación determina que sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, un arbitraje podrá ser internacional cuando las partes así lo hubieren pactado, siempre y cuando las partes al momento de la celebración del convenio arbitral tengan sus domicilios en estados diferentes; 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 más estrecha, esté situado fuera del estado en que, por lo menos una de las partes tiene su domicilio; o cuando el objeto del litigio se refiere a una operación de comercio internacional.

CAPÍTULO II

2 ARBITRAJE

2.1 Capacidad Para Someterse a Arbitraje

Se entiende por arbitraje al método alternativo que tiene su origen en un acuerdo de voluntades de las partes en conflicto que acuerdan someter al conocimiento de terceras personas, denominadas árbitros, la solución del conflicto existente o futuro.¹¹

Para someterse al sistema arbitral se requiere tener la capacidad que determina la ley para tal efecto. Al respecto cabe analizar qué se entiende por capacidad.

En el ámbito legal tenemos que la capacidad se divide en capacidad de obrar y capacidad jurídica.

Se entiende por capacidad de obrar o capacidad de hecho al poder de realizar actos con eficacia jurídica, mientras que la capacidad jurídica es entendida como la aptitud que tiene el hombre para ser sujeto o parte por sí o por representante legal, en las relaciones de Derecho; ya como titular de derechos o facultades, ya como obligado a una prestación o al cumplimiento de un deber.¹²

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación, al referirse a la capacidad para acudir a arbitraje, determina que podrán someterse al arbitraje regulado en dicha ley las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir cumpliendo con los requisitos que se requiere para la misma. En tal virtud, para someterse al sistema arbitral, acorde a los términos de la ley en mención, se requiere la capacidad para transigir.

¹¹ María Marcela Bonilla Alvarado, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TESIS, Facultad de Jurisprudencia, PUCE, Quito, Ecuador, 1997, p.87.

¹² Guillermo Cabanellas, DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Tomo II, Editorial Heliasta, 12^a. ed., Buenos Aires, Argentina, 1979, p. 50.

En la capacidad para transigir, operan los principios generales sobre la capacidad, exigiéndose la capacidad necesaria para enajenar que se basa en el principio de libertad contractual teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la ley en beneficio de la seguridad jurídica. El código civil ecuatoriano en su artículo 2373 señala que no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. De lo dicho se desprende que para transigir se requiere tanto el tener la capacidad legal como la facultad de disposición ya que una persona puede tener la capacidad legal pero puede que no tenga la facultad de disponer, porque no es titular del objeto materia de la transacción y no tiene poder para actuar en representación de quién es su titular.

Adicionalmente, el artículo 2372 del Código Civil señala que la facultad de transigir no comprende la de comprometer ni viceversa.

Se podrá transigir a través de un mandatario para lo cual necesitará un poder o cláusula especial otorgado con las solemnidades establecidas en la ley. El mandante deberá tener la facultad de disposición; es decir que deberá ser el titular sobre el derecho, acción o bien que sea objeto de la transacción. En caso de que el mandatario ceda bienes que no le pertenecían al mandante, la transacción no es válida puesto que estaría actuando fuera de sus facultades.

En caso de que se desee transigir sobre un objeto que se encuentre en copropiedad, el condueño que desee transigir no podrá hacerlo sino con el consentimiento unánime de los demás copropietarios ya que no se puede originar cargas u obligaciones para terceras personas que no intervienen en la transacción.

Lo expresado se aplicará al momento en que las partes de un conflicto acuerden someterse al arbitraje, ya que si carecen de la capacidad de transigir o si se incumple con los preceptos legales que regulan la misma, las partes no podrán someterse para la solución del conflicto al sistema arbitral.

2.1.1 Capacidad del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para Someterse a Arbitraje de Acuerdo al Art. 374 de la Ley de Propiedad Intelectual

El artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone que toda controversia, en materia de Propiedad Intelectual, podrá someterse a arbitraje o Mediación, de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación. Adicionalmente expresa que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual está autorizado a suscribir el respectivo convenio arbitral sin necesidad de consultar el Procurador General del Estado.

El artículo en mención se remite a la Ley de Arbitraje y Mediación para el sometimiento a arbitraje de las materias de propiedad intelectual; en tal virtud, acorde a esta disposición legal, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley en mención así como cumplir con los requisitos que en dicha ley se dispone para el caso de sometimiento al sistema arbitral a los que se ha hecho referencia.

Es así que el IEPI requerirá de la facultad de transigir o facultad de disposición sobre el objeto que sometería a arbitraje.

Finalmente, el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual exonera al IEPI de la necesidad de consultar al Procurador General del Estado antes de firmar el convenio arbitral, una vez que el problema haya surgido. De igual forma no se requerirá del dictamen favorable del Procurador para sometimiento a arbitraje internacional.

2.2 Materias Susceptibles de Transacción

2.2.1 Concepto

Al referirse a la transacción y a lo que puede ser objeto de ésta, en la práctica muchas veces se hace referencia a que las materias pueden ser objeto de transacción y sobre dicha enunciación se plantea el cuestionamiento de que materias de Derecho pueden ser susceptibles de transacción. Si seguimos esta idea o concepto tendríamos que analizar qué se entiende por materia y qué implica ser susceptible de transacción.

Conforme el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, se entiende por “materia al asunto, actividad o negocio; y como transacción, a la concesión que se hace al adversario, a fin de concluir una disputa, causa o conflicto, aún estando cierto de la razón o justicia propia”.¹³ A lo dicho se debe añadir que para que opere la transacción, la persona que desea transigir debe ser capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción tal como lo enuncia el artículo 2373 del Código Civil.

En tal virtud, se entendería por materias susceptibles de transacción a aquellos asuntos, actividades o negocios sobre los que se puede disponer para que sean objeto de una concesión que se realiza con el fin de concluir una disputa, causa o conflicto.

Ahora bien, como se deduce del concepto de materia, al referirse a ésta se está hablando de algo general, abstracto y no definido. Al referirnos a alguna materia de Derecho, por ejemplo materia civil o penal, de igual manera se refiere a algo general y que engloba innumerables figuras jurídicas que se encuentran inmersas dentro de lo que denominamos materia civil, penal, administrativa, etc.

¹³ Cabanellas, op. cit., p. 489.

Por lo analizado, mal puede hablarse de que una materia es susceptible de transacción puesto que es muy general y por ende no toda la materia como tal puede ser susceptible de transacción, así como no todas las figuras jurídicas que se enmarcan dentro de dichas materias son susceptibles de transacción. Si ponemos el ejemplo de la materia civil, es indudable que no toda la materia es susceptible de transacción. Como ejemplo de figura jurídica que no sea susceptible de transacción tenemos el estado civil de las personas.

Por tanto, no se puede hablar de que hay materias susceptibles de transacción sino que existen temas de esas materias que pueden ser objeto de transacción; es decir, se debe hacer referencia a los temas susceptibles de transacción entendiendo como estos a aquellas figuras jurídicas que conforman las materias de Derecho y que pueden ser susceptibles de transacción.

De lo antes expresado se desprende que podrán ser objeto de la transacción aquellos bienes, derechos o acciones sobre los que la ley no haya dispuesto una prohibición para ello, así como por su naturaleza se deducirá que no son susceptibles de Transacción.

De igual manera, la facultad de disposición que deberán tener las partes implica el que tengan la titularidad sobre el objeto a ser transigido, lo que permite que la persona pueda enajenarlo, cederlo, donarlo, gravarlo, etc., o cumplir con las disposiciones legales para el efecto.

2.2.2 Derechos Susceptibles de Transacción

De lo dicho en el subtítulo anterior, se colige que no todos los derechos son susceptibles de transacción sino solo aquellos sobre los cuales se tiene la facultad de disposición.

Al respecto, el art. 2378 del Código Civil dispone que no vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen. Dicha disposición

legal concuerda con lo que dispone el art. 11 del mismo cuerpo legal que señala que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia.

Como principio se tiene que no se puede transigir sobre los derechos que están fuera del comercio, así tenemos a los derechos relativos a la autoridad paterna o marital, patria potestad y estado civil.

De igual manera, la doctrina coincide en señalar que no se puede transigir sobre los derechos que atañen a la personalidad tales como el estado civil, capacidad, cuestiones matrimoniales sobre la validez del vínculo o de alimentos futuros.¹⁴

El art. 2376 del Código Civil dispone que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas. Al respecto cabe considerar que no puede ser objeto de transacción puesto que la voluntad privada no puede disponer de una cuestión que pertenece al ámbito del Derecho Público. El cuestionamiento surge respecto de si se puede transigir sobre los efectos patrimoniales del estado civil, predominando el criterio de que sí cabe puesto que se los considera como contratos privados. En relación con los derechos que derivan del estado civil de las personas, éstos pueden ser objeto de transacción fundamentándose en el principio de lo que no está prohibido, está permitido.¹⁵

El art. 2377 del Código Civil, establece que la transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por ley, no valdrá sin aprobación judicial, ni podrá el juez aprobarla si en ella se contraviene a lo dispuesto en los artículos 380 y 381 del cuerpo legal en mención; dichos artículos impiden la transmisión, venta, cesión, renuncia o compensación de los alimentos. Pese a esta disposición legal, la prohibición no es absoluta ya que con la aprobación judicial puede operar la transacción siempre y cuando no vulnere lo dispuesto en los artículos 380 y 381 del Código Civil.

De igual manera, no se puede transigir libremente sobre los derechos del pupilo ya que si se quiere transigir un inmueble o si la cuantía del derecho que

¹⁴ Juan Larrea Holguín, *Manual elemental de Derecho Civil del Ecuador*, Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo 4, Quito, 2003, p. 283.

¹⁵ *Ibid.*, p. 283.

se desee transigir pasa de veinte mil sucres, quien represente al pupilo necesitará autorización judicial so pena de nulidad tal como lo dispone el art. 443 del Código Civil.

Un aspecto que es considerado por la doctrina es la transacción en cuanto al matrimonio, coincidiendo que la misma no operaría en cuanto al vínculo matrimonial "per se" en otros aspectos del matrimonio como es el régimen de bienes, etc. que pueden ser objetos de acuerdo entre cónyuges.

Siguiendo con el análisis, tenemos que el artículo 2375 del Código Civil dispone que se puede transigir sobre la acción civil que nace de delito; pero sin perjuicio de la acción penal.

Finalmente, el Código de la Niñez y la Adolescencia no tiene disposición alguna sobre la transacción mientras que el Código de Procedimiento Penal en su artículo 401 dispone que cuando se tratare de contravenciones que se refieran a la propiedad, a la honra de las personas o a lesiones que no excedan de tres días de curación, el juez podrá autorizar que el proceso, si lo hubiere, o la reclamación, en caso contrario, concluyan mediante transacción entre las partes o por desistimiento. Las multas que se impongan los que transijan se cobrarán por apremio real, por parte del propio juez que autorizó la transacción que deberá constar en acta que será firmada por el juez, las partes y el secretario.

2.2.2.1 Derechos Sobre los Cuales Puede Transar el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

Lo dicho respecto de los derechos sobre los cuales pueden transar las entidades del sector público, es aplicable para el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual por cuanto es una entidad pública. En tal virtud, las normas respecto de la transacción que pueden ser aplicables a las entidades

públicas, también lo son para el IEPI así como las limitaciones que se tiene para la facultad de disposición.

Ahora bien, conforme el texto del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual, se presume en principio que toda controversia en materia de propiedad intelectual es susceptible de transacción y por ende toda controversia de propiedad intelectual en la que se encuentre como parte el IEPI, ya sea en el ámbito público como privado, se puede someter a arbitraje.

En este punto cabe analizar las finalidades del IEPI así como sus prerrogativas. Dicho análisis tratará de establecer sobre qué derechos o prerrogativas puede transar el IEPI conforme lo dispuesto en la ley.

El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual conforme las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual tiene como fines los siguientes:

Protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la legislación nacional y en los Tratados y Convenios Internacionales;

Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, así como en la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y productivos; y,

Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual y la libre competencia, así como velar por el cumplimiento y respeto de los principios establecidos en la ley. Para la consecución de estos fines dichas prerrogativas son distribuidas en cada uno de los organismos que conforman el IEPI.¹⁶

Bajo tales disposiciones legales, que se traducen en prerrogativas para el IEPI, se encuentra inmerso el bien común ya que la protección y regulación de los derechos de propiedad intelectual responden a la importancia que han ido

¹⁶ Corporación de Estudios y Publicaciones, REGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, art. 346, actualizada a febrero de 2008.

adquiriendo para el desarrollo de la sociedad que, sin protección, no podría darse afectando así al interés colectivo.

La creación intelectual responde a la imaginación e ingenio del hombre, mediante la cual se crea una variedad de bienes y servicios intangibles que fluyen sin consideración alguna a las fronteras de los países adquiriendo importancia por lo que requieren una correcta protección jurídica. Estos bienes y servicios intangibles son importantes en la economía y cultura del hombre. La propiedad intelectual se halla ligada con el mundo empresarial ya que la gente identifica un negocio comercial, establecimientos, servicios, productos, inventos, etc., que necesitan de una protección legal que asegure que no se viole los derechos y tampoco exista competencia desleal en el marco empresarial.

De igual manera, los bienes intelectuales ayudan al desarrollo cultural de la sociedad ya que a través de la tecnología ésta se va desarrollando. De aquí que, dada la importancia que han adquirido, la tutela de estos bienes y servicios debe ser efectiva.

De lo expuesto se deduce que la protección a los bienes intelectuales se debe a su trascendencia social. Esta protección, se traduce en actos administrativos unilaterales del IEPI fundamentados en su "imperium" que, como órgano que conforma el Estado, lo posee.

En tal virtud, surge la necesidad de esclarecer si las prerrogativas de ser la autoridad que conozca, siga el proceso, decida y resuelva sobre los conflictos en materia de propiedad intelectual en la que el IEPI es una de las partes en conflicto, pueden ser transigibles a fin de resolver la controversia surgida con un particular.

Para ello, se debe tener en cuenta la importancia de la existencia de una autoridad que se ocupe por velar sobre la protección de estos bienes

intangibles, para lo cual sus prerrogativas deberán ser exclusivas. De igual manera, se deberán considerar los limitantes referentes al uso de la transacción por parte de las instituciones del sector público.

Tomando en consideración los puntos mencionados, llegamos a la conclusión que las atribuciones concedidas por la ley al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual no pueden ser objeto de transacción, por cuanto responden a la necesidad de protección de los derechos de propiedad intelectual gracias a la importancia que han adquirido; debido a que las prerrogativas son exclusivas para el IEPI y son irrenunciables para dicha institución así como que las mismas responden al interés común el cual no puede ser vulnerado por una controversia en particular; además, que la Ley en cuestión, como será analizado posteriormente, no permite que sea susceptible de transacción.

Siguiendo con el análisis sobre qué derechos el IEPI puede transigir tenemos que tiene plena libertad de transigir sobre todos aquellos de carácter patrimonial.

2.2.3 Materias que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Puede Someter a Arbitraje

Para el análisis del presente subcapítulo se debe considerar lo expresado en puntos anteriores, puesto que se concluyó que no son las materias las susceptibles de transacción sino algunos temas que se encuentran dentro de dichas materias de Derecho; las ramas del Derecho tales como la Civil, Laboral, etc., no pueden ser susceptibles de transacción tal cual, es decir toda la rama sino que dentro de ellas existen figuras jurídicas tales como los conflictos colectivos, etc., que pueden ser susceptibles de transacción.

Como se ha mencionado, en reiteradas ocasiones, las controversias que pueden ser sometidas a arbitraje son aquellas controversias existentes o futuras siempre que sean susceptibles de transacción.

La Ley de Arbitraje y Mediación señala que la relación jurídica a la que se refiere el convenio deberá ser de carácter contractual. Este requisito es ampliado por varias leyes para el efecto de sometimiento a arbitraje de las Instituciones a las cuales rigen; en el caso concreto del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, la Ley de Propiedad Intelectual amplía el campo en el que el IEPI puede someterse, al señalar que toda controversia en materia de propiedad intelectual puede someterse a arbitraje.

Adicionalmente, la Ley de Propiedad Intelectual hace referencia que para el sometimiento a arbitraje o mediación se estará de conformidad a la normativa de la Ley de Arbitraje y Mediación.

Bajo este contexto se deduce que para lo que se refiera a controversias en materia de propiedad intelectual en las que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual sea parte, se estará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y mediación, y en tal virtud tenemos que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual podrá someter a arbitraje aquellas controversias existentes o futuras que sean susceptibles de transacción y que la relación sea de carácter contractual.

Respecto al primer punto, tenemos que las controversias susceptibles de transacción son aquellas cuyo objeto es susceptible de disposición tanto por parte del IEPI como de la otra parte del conflicto; en tal virtud, no podrá transigir sobre aquello que la ley prohíbe teniendo en cuenta que algunas disposiciones normativas no se aplicarían al IEPI por su naturaleza de persona jurídica de derecho público. Una prohibición que se aplicaría al IEPI es la de que no vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen; mientras una que no se aplicaría debido a su naturaleza jurídica es la prohibición de transigir sobre el estado civil de las personas puesto que es una prohibición que atañe a los derechos de la personalidad y por tanto prohibición que cabe solo a las personas naturales.

A más de este requisito, para que el IEPI pueda someterse a arbitraje, la relación jurídica deberá ser de carácter contractual. Por consiguiente, según este requisito, no podrán someterse los actos unilaterales emitidos por el IEPI. Lo que sí podría someter el IEPI a arbitraje serían aquellas controversias que emanen de un contrato celebrado por tal entidad ya sea de carácter público o privado.

Respecto de los contratos de carácter público que pueden ser celebrados por el IEPI, como se mencionó en párrafos anteriores, estos son diversos; en tal virtud, el IEPI podrá celebrar un contrato de colocación de fondos, comodato, donación, seguros, etc. Las controversias que emanen de esta relación contractual siempre que sean susceptibles de transacción, podrán ser sometidas a arbitraje conforme la Ley de Arbitraje y Mediación.

De igual manera, podrán someterse aquellas que sobrevengan de una relación contractual de carácter privado tales como contrato de compraventa, de arrendamiento, etc.; siempre y cuando sean también materias susceptibles de transacción.

En el tema de la propiedad intelectual, el art. 374 de la Ley de Propiedad Intelectual autoriza al IEPI el sometimiento a arbitraje en toda controversia relacionada con la propiedad intelectual; así tenemos que el IEPI podrá someter a arbitraje cualquier controversia de propiedad intelectual en la que sea parte y no únicamente las controversias relacionadas con la propiedad intelectual y que devengan de una relación contractual.

Cabe tener presente que las controversias relacionadas con la propiedad intelectual y en las que el IEPI puede ser parte no provienen únicamente de una relación contractual ya que estas pueden devenir incluso de un acto unilateral de dicho instituto.

Al respecto, la Dra. Sujey Torres Armendáriz, Experta Principal del Departamento de Signos Distintivos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, señala que la Ley de la materia faculta al IEPI a someterse a arbitraje conforme los lineamientos de la Ley de Arbitraje y Mediación; sometimiento que tiene como fin la defensa de los actos administrativos que emanan de esta entidad. Sin embargo, las prerrogativas del IEPI son irrenunciables por lo que no pueden ser objeto de arbitraje, así como la potestad de resolución no puede ser dada a un Tribunal Arbitral; ello obedecería en protección a los intereses comunes y en casos expresamente determinados por la ley.¹⁷

Respecto de los temas tratados, la Dra. Vanesa Saltos (ex Directora del Departamento de Asesoría Jurídica del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), profesional del Derecho, manifiesta que el objeto de la controversia entre el IEPI y un particular va a ser derivado de actos administrativos y que el art. 374 de la Ley de Propiedad Intelectual le posibilita al IEPI para que se someta a arbitraje y ello no implica que se disponga de sus facultades sino que está decidiendo que, en vez de que sea la jurisdicción legal la que decida, sea la jurisdicción convencional.¹⁸ De igual manera se coincide con el hecho de que el art. 374 de la Ley de Propiedad Intelectual da la posibilidad al IEPI para que cualquier controversia relacionada con la propiedad intelectual, en la que dicho instituto es parte, sea sometida a arbitraje o mediación conforme con el procedimiento establecido para el efecto en la Ley de Arbitraje y Mediación.

El cuestionamiento surge de si este artículo es aplicable en cuanto al sometimiento del IEPI a arbitraje en el que se encuentre inmerso un acto de disposición por su parte. De lo dicho por la Dra. Saltos, se deduce que no existe inconveniente alguno para que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se someta a arbitraje porque en vez de acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, se acude, por voluntad de las partes, a un Tribunal Arbitral.

¹⁷ Cfr. supra, anexo 3, p. 107.

¹⁸ Cfr. infra, anexo 2, p. 102.

Sin embargo, los ejemplos descritos aprueban la posibilidad de sometimiento a arbitraje una vez que el IEPI ha ejercido su prerrogativa o facultad de decisión y resolución y en tal virtud no existe inconveniente alguno que, una vez que el IEPI ha ejercido su facultad resolutoria, que ha tomado su decisión y se conoce cuál es, ha adoptado una postura frente al caso concreto del particular, se sometan a arbitraje puesto que en este se vería si el IEPI o el particular tiene la razón.

Pero la duda surge del hecho de si antes de que el IEPI ejerza sus facultades irrenunciables de decisión y resolución, la controversia surgida con el particular puede ser sometida a arbitraje. Para un mejor entendimiento podemos plantear el siguiente ejemplo: X solicita el registro de una marca, el IEPI procede con el trámite acostumbrado, pero Y presenta una oposición al registro de la marca de X porque considera que vulnera sus derechos de propiedad intelectual. En este caso que la controversia se plantea porque Y se opone al registro de la marca de X, ¿puede el IEPI acudir a arbitraje con Y sin que haya todavía decidido y resuelto que la denominación de X es registrable o no? ¿Puede el IEPI, entonces, disponer de sus facultades de decisión y resolución para que un Tribunal Arbitral decida y resuelva si la denominación es registrable o no, y, por tanto, para que sea el Tribunal Arbitral quien resuelva y decida que la denominación es registrable, por ejemplo, y por ende ordenar al IEPI que proceda a su registro o que no es registrable y en tal virtud desechar la oposición planteada por Y?

Se puede plantear otro ejemplo: El IEPI registró el signo distintivo de X; Y presenta ante dicho Instituto el recurso de nulidad del registro de la marca de X; en este punto: ¿cabe que tanto Y como el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual acudan a arbitraje puesto que todavía el IEPI no ha ejercido sus facultades de decisión y resolución frente al recurso planteado por Y? ¿Se puede acudir a arbitraje aún cuando el IEPI no ha determinado si el signo distintivo de X tendría alguna causa para su nulidad, si el recurso procede? y ¿puede acudir a un Tribunal Arbitral para que este sea el que determine si el

recurso procede, si la denominación de X tiene o no tienen causales para su nulidad?, cuando la entidad llamada a ejercer estas funciones en beneficio del bien común es el IEPI. ¿Puede dejar el IEPI que un Tribunal Arbitral decida y resuelva cuando este Instituto no ha ejercido sus atribuciones que por ley le corresponden y que al momento de someterse a arbitraje no las ha ejercido y por tanto no ha adoptado una decisión y una posición respecto a ese caso? De igual forma se pueden plantear innumerables casos en los que se establece, como en reiteradas ocasiones se ha manifestado, la duda de sí el IEPI puede dejar que otra entidad adopte sus facultades de decisión y resolución para resolver un conflicto con el particular a la vez que no se conoce la postura del IEPI en el caso concreto, sino que dejaría la decisión y resolución a otro organismo. A lo dicho se aplicará las limitantes que la doctrina considera al momento de la aplicación de los métodos alternativos de solución de conflicto.

Por tanto, la Ley debe permitir de manera expresa al IEPI tanto el poder disponer de sus facultades así como los casos en que operaría o sería aplicable dicha disposición.

Al ser consultado sobre este tema, el Dr. Teodomiro Rivadeneira considera que el IEPI podrá someter a arbitraje todo aquello que sea transigible y teniendo en cuenta que no puede afectarse lo dispuesto en la ley y los derechos de otras partes.¹⁹

2.3 Convenio Arbitral

Se define al convenio arbitral como:

El acuerdo escrito, mediante el cual se somete a arbitraje todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, tomando en cuenta que su nulidad no afecta la vigencia del convenio arbitral.²⁰

¹⁹ Cfr. infra, anexo 1, p. 99.

²⁰ Pérez José Luis. Revista Judicial DLH.

El artículo 5 de la Ley de Arbitraje y Mediación define al convenio arbitral como 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. Adicionalmente en este artículo se determina que la nulidad de un contrato no afectará la vigencia del convenio arbitral ya que este es autónomo así como dispone que no obstante haber un juicio pendiente ante la justicia ordinaria en materia susceptible de transacción, las partes podrán recurrir al arbitraje para lo cual conjuntamente solicitarán al juez competente el archivo de la causa, acompañando a la solicitud una copia del convenio arbitral y, si se encuentra pendiente un recurso, adicionalmente deberán desistir de él.

2.3.1 Elementos

“Para la mayoría de los tratadistas su naturaleza es contractual ya que nace de la voluntad de las partes del conflicto que quieren resolver éste mediante el sistema arbitral”.²¹ En tal virtud, el convenio arbitral se regirá por las normas del Derecho Civil por lo que para su validez deberá concurrir el consentimiento de las partes libre de vicios, objeto lícito, causa lícita y capacidad de los contratantes, requisitos mínimos de validez para los contratos en general. Adicionalmente se deberá observar si este contrato requiere de un requisito especial. Al respecto, el art. 1488 del Código Civil determina:

Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario:

- 1) Que sea legalmente capaz;
- 2) Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio;
- 3) Que recaiga sobre un objeto ilícito; y,
- 4) Que tenga una causa lícita.

²¹ Bonilla Alvarado, op. Cit., p.84.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra.

Procederemos al análisis de cada uno de los elementos.

a). Capacidad

El artículo 1490 del Código Civil dispone que toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces.

La Ley de Arbitraje y Mediación determina que podrán someterse al sistema arbitral las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir.

b) Consentimiento de las partes

Del concepto de convenio arbitral dado por la Ley de Arbitraje y Mediación se desprende claramente que para someterse a arbitraje se requiere la decisión inequívoca de las partes. Esta voluntad de las partes es la que prevalece sobre las normas adjetivas dispuestas para el sistema arbitral ya que las partes gozan de libertad para establecer en el convenio arbitral el procedimiento que deben seguir, quedando las normas adjetivas en un papel subsidiario.

En tal virtud, las variantes pueden ser diversas: como el número de árbitros, las partes que suscriben el convenio, si es administrado o independiente; etc. Sin embargo, la ley limita esta libertad a fin de preservar la seguridad jurídica y evitar que derechos de terceros se vean afectados.

Siguiendo con el análisis tenemos que para que el consentimiento de las partes sea válido, es necesario que no adolezca de vicios.

El consentimiento de las partes debe constar por escrito, conforme ordena la Ley de Arbitraje y Mediación. La voluntad de las partes no necesariamente

debe expresarse simultáneamente, sino que se admite como convenio arbitral el intercambio de cartas o cualquier otro medio de comunicación escrito, que deje constancia documental de la voluntad de las partes del conflicto de someterse al sistema arbitral.

Adicionalmente, el fundamento para el cumplimiento del laudo arbitral es la voluntad de las partes de someterse al procedimiento arbitral y por tanto el acatar el laudo arbitral que expida el árbitro o el Tribunal Arbitral.

Finalmente, debido a su naturaleza contractual, si la voluntad de las partes es la que da paso al proceso arbitral es esta misma voluntad la que puede dar por terminado el convenio arbitral. El artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación dispone:

Las partes pueden de mutuo acuerdo renunciar por escrito al convenio arbitral que hayan celebrado, en cuyo caso cualesquiera de ellas puede acudir con su reclamación al órgano judicial competente. Se entenderá, sin embargo, que tal renuncia existe cuando, presentada por cualquiera de ellas una demanda ante un órgano judicial, el demandado no opone, en el tiempo de proponer excepciones, la de existencia de convenio arbitral. El órgano judicial respectivo deberá sustanciar y resolver esta excepción, de haberse propuesto, corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus afirmaciones dentro de los tres días subsiguientes a la fecha en que se haya comunicado el traslado. Aceptada la excepción deberá ordenarse el archivo de la causa, en caso contrario ejecutoriada el laudo dictado por el juez, se sustanciará el proceso según las reglas generales.

Nótese que la ley no únicamente prevé la renuncia al convenio arbitral mediante la voluntad de las partes; sino que también prevé el hecho de la renuncia a la misma por omisión de la excepción de existencia de convenio arbitral.

c). Objeto Lícito

El Código Civil al respecto, determina que no solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad sino también aquellas que se espera que existan; adicionalmente el art. 1504 del cuerpo legal en mención dispone que si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Será físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público.

Conforme el art. 1505 del Código Civil, hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público Ecuatoriano. Adicionalmente, el art. 1507 dispone que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona y de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Finalmente, el artículo 1509 determina otros objetos que se consideran ilícitos por la ley.

Todo lo expresado, al ser aplicable a todos los contratos en general, lo será también para el convenio arbitral; así tenemos que el objeto inmediato del convenio arbitral será la obligación principal que produce siendo esta la de someter ciertos asuntos a jurisdicción arbitral. Finalmente, también habrá objeto ilícito al someterse a arbitraje si es que se somete a arbitraje lo que por ley no se puede.

d). Causa Lícita

El art. 1510 del Código Civil define a la causa como el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley o la contraria a las buenas costumbres o al orden público. Adicionalmente, el artículo en mención dispone que no puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente.

En cuanto a la causa que motiva el convenio arbitral esta sería la de resolver el conflicto suscitado entre las partes mediante una decisión arbitral.

CONTRATOS SOLEMNES

Finalmente, conforme el art. 1486 del Código Civil existen los contratos solemnes siendo aquellos que se encuentran sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil. Respecto del convenio arbitral, la Ley de Arbitraje y Mediación en su artículo 5 determina que el convenio arbitral deberá hacerse por escrito. La ley no exige escritura pública, puede darse en un instrumento privado; y, como se mencionó en párrafos anteriores, puede constar en distintos medios de comunicación escritos siempre que deje constancia documental del consentimiento de las partes de someterse a arbitraje. La omisión de esta solemnidad acarrearía la nulidad absoluta del convenio arbitral, ya que, conforme el art. 1725 del Código Civil, la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos determina la nulidad absoluta del acto o contrato. Este requisito responde a la necesidad de que las partes hagan una manifestación expresa de la voluntad de someterse al sistema arbitral.

2.3.2 Modelo de Convenio Arbitral de Sometimiento del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a Arbitraje en Controversias de Propiedad Intelectual

Tomando en consideración la hipótesis bajo la cual el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, como un particular más, firma un contrato de cesión de signo distintivo y las partes acuerdan someterse a arbitraje; consideramos que el convenio arbitral a suscribirse sería el siguiente:

Toda controversia o diferencia derivada de este contrato, las partes la someten a la resolución de un Tribunal de Arbitraje, que se sujetará a lo dispuesto en la

Ley de Arbitraje y Mediación; el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación y las siguientes normas:

- a) Los árbitros serán seleccionados conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación;
- b) Las partes renuncian fuero, domicilio y a la jurisdicción ordinaria, y se someten a los jueces árbitros. Las partes se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral.
- c) El arbitraje será en derecho y no en equidad.
- d) El Tribunal Arbitral estará integrado por tres árbitros y su alterno.
- e) El procedimiento arbitral será confidencial; y,
- f) El lugar del arbitraje será en las instalaciones del Centro de Arbitraje.

En primer lugar, del texto del convenio arbitral se desprende que el arbitraje será administrado ya que las partes se someten a las normas establecidas en la Ley de Arbitraje y Mediación y al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación.

El arbitraje será en Derecho ya que la materia del contrato del que pueden surgir controversias entre las partes es de propiedad intelectual, materia que requiere de un conocimiento de los árbitros, por lo que éstos deberán ser abogados que conozcan de la materia de propiedad intelectual así como la ley, los principios, jurisprudencia y doctrina sobre dicha materia. Adicionalmente, el laudo arbitral deberá expedirse fundado en derecho; los árbitros deberán fundamentarse para la expedición del laudo en la ley en los principios generales de derecho y en la jurisprudencia y doctrina. El que el arbitraje sea

en Derecho y no en equidad se debe también a la naturaleza del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual que, al ser una persona jurídica de Derecho Público, como toda entidad pública, no puede ser juzgada sino conforme a la ley.

En relación con la conformación del Tribunal Arbitral, se establece que el número de árbitros serán tres; ya que un número plural de árbitros evita que no se llegue a una decisión ocasionada en caso de que no todos los árbitros estén de acuerdo con la decisión, siendo posible que la decisión sea unánime. De igual manera, es conveniente un número impar de árbitros que conformen el Tribunal, debido a que en caso de que haya igual número de árbitros que tengan distintos criterios, un tercer árbitro puede resolver el inconveniente.

La forma de selección de los árbitros será conforme las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación y del Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación. Las partes pueden decidir sobre la forma de selección de los árbitros; en este caso, las partes voluntariamente han decidido que la forma de selección de los árbitros será de la forma ya descrita debido a que se sujetan a las normas tanto de la Ley y Reglamentos en mención a más que el IEPI al ser una Institución de Derecho Público debe tener detallado en el convenio como se procederá para asegurar la actuación de la entidad en el proceso.

Del texto del laudo se desprende la voluntad de las partes de someterse a arbitraje; esa misma voluntad es la que obliga a las partes al cumplimiento del laudo arbitral. Tal como se desprende del convenio, las partes se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal así como se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral que se expida.

El procedimiento arbitral será confidencial; ello obedece a que una de las partes es una Institución Pública, por lo que es conveniente su confidencialidad a fin de evitar la injerencia de la opinión pública, que puede influir en el desenvolvimiento del procedimiento.

En este punto surge el cuestionamiento de si el arbitraje tendría que ser público en base a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al respecto, si bien es cierto que el IEPI se somete a la normativa de esta ley por cuanto la misma en su artículo 3 que se refiere al ámbito de aplicación de la ley dispone que se aplicará a los organismos y entidades que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República; hay que tener presente que se entiende como información pública para la aplicación de dicha ley siendo esta todo documento en cualquier formato que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere dicha ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado.

Adicionalmente de los considerandos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública se desprende que la finalidad de la misma es la de hacer efectivo el principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones del Estado y de aquellas financiadas con recursos públicos o que por su naturaleza sean de interés público; así como el de que no existirá reserva respecto de informaciones que reposen en archivos públicos, etc.

De lo dicho se establece que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública no puede ser aplicada en casos de arbitraje a los que se sometan las instituciones públicas por cuanto su finalidad es distinta a la de dar a conocer los juicios o procesos en los que una institución pública sea parte; su ámbito de aplicación se centra en la publicidad de los documentos emanados por las instituciones públicas o documentos que se encuentren en sus archivos más no se refiere a dar publicidad a los procesos arbitrales en los que sea parte una institución pública.

De igual manera las disposiciones tanto de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como la Ley de Arbitraje y Mediación en

cuanto a la publicidad o confidencialidad de los procesos no son contrarias como se ha expuesto por lo que cada una puede ser aplicable en su ámbito. Si dentro del proceso arbitral se requiere información sobre el IEPI como por ejemplo información sobre los procesos precontractuales, se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el acceso a dicha información.

El que el ciudadano tenga derecho a la información pública no se contrapone con el derecho de las partes a mantener la confidencialidad del proceso arbitral del que son partes.

Al ser una de las partes una Institución de Derecho Público, no puede comprometer los bienes del Estado; es por ello que no se ha otorgado la facultad al Tribunal Arbitral para que solicite de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, su cumplimiento.

Finalmente, el lugar en donde se llevará a cabo el arbitraje será en la ciudad, conforme se desprende del literal f) del convenio que señala que el arbitraje se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación.

2.4 Laudo Arbitral

“El laudo arbitral es definido como la decisión emanada de los árbitros que pone término al proceso arbitral, resolviendo en forma definitiva la controversia que las partes sometieron a su conocimiento. Tanto por su contenido formal como por el sustancial, el laudo equivale a una verdadera sentencia y, por esta razón, su alcance y efecto son idénticos”.²² Al someterse las partes al sistema arbitral para la resolución de su conflicto; se puede señalar al laudo arbitral como una de las finalidades del procedimiento arbitral ya que este busca un fallo que ponga fin a un litigio.

²² Salcedo Verduga Ernesto, op. cit. p 257.

El laudo dictado por el Tribunal deberá constar por escrito, deberá referirse solamente a los puntos mencionados en el convenio así como a las normas consideradas para la solución de la controversia; y, deberá ser suscrito por todos los árbitros; en caso de que alguno se encuentre inconforme con el laudo, deberá anotar su inconformidad y consignar su voto con los fundamentos que lo llevaron a tal decisión.

El laudo arbitral es inapelable, pero podrá aclararse o ampliarse a petición de parte, antes de que el laudo se ejecutorie. Los árbitros podrán corregir los errores numéricos, de cálculo, tipográficos o de naturaleza similar. Adicionalmente, los laudos arbitrales no serán susceptibles de ningún otro recurso salvo el recurso de nulidad como lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación.

El artículo 32 de la citada ley dispone que una vez ejecutoriado el laudo las partes deberán cumplirlo de inmediato; en caso de incumplimiento, cualquiera de las partes podrá pedir a los jueces ordinarios que ordene la ejecución del laudo o de las transacciones celebradas cumpliendo lo que dispone el artículo en mención.

Los laudos arbitrales tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia, siguiendo la vía de apremio sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la expedición del laudo.²³

A más de radicar la importancia del laudo en que pone fin a la controversia, la importancia reside en que es la representación de la potestad de la que están investidos los árbitros que ejercen jurisdicción convencional.

Una vez que se expida el laudo arbitral, los árbitros pierden su capacidad de imperium siendo esta la razón por la que, en caso de incumplimiento, la parte

²³ Artículo 32, op. cit.

que demande el cumplimiento del laudo deberá acudir al juez ordinario para solicitar su ejecución.

Como se mencionó en párrafos anteriores, el que las partes decidan que el arbitraje será en Derecho o en equidad depende de cómo quieren que el laudo sea expedido. En tal virtud se puede diferenciar entre laudo en equidad o laudo en derecho.

El laudo en equidad es aquel resuelto por el Tribunal en base a su leal saber y entender y atendiendo a los principios de la sana crítica; tal como las partes lo establecieron en el convenio arbitral; mientras que el laudo arbitral en derecho es aquel resuelto con fundamento en la ley, los principios generales de derecho, la jurisprudencia y la doctrina, como lo dispusieron las partes en el convenio arbitral. Finalmente, en caso de que las partes no hayan determinado si el Tribunal Arbitral decidirá en equidad o en derecho, el fallo se expedirá en equidad.

Finalmente, la naturaleza jurídica del laudo es aquella que tienen las sentencias emitidas por los órganos de justicia ordinarios ya que como señala el art. 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación, tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada ejecutándose del mismo modo que las sentencias de última instancia; ello implica que el laudo arbitral surte efectos irrevocables respecto de las partes que siguieron el procedimiento arbitral; en ese caso no podrá seguirse un nuevo proceso cuando en los dos procesos hay identidad subjetiva constituida por la intervención de las mismas parte e identidad objetiva, consistente en que se demande la misma cosa, cantidad o hecho, fundándose en la misma causa, razón o derecho.

Cabe señalar en este punto que el procedimiento arbitral puede culminar por una transacción celebrada entre las partes, la cual, conforme la Ley, tendrá la misma naturaleza y efectos de un laudo arbitral, debiendo también constar por escrito y acorde a lo estipulado en el art. 26 de la Ley de Arbitraje y Mediación

así como por una audiencia de mediación dentro del proceso arbitral en la que se sentará un acta que contendrá exclusivamente lo convenido por las partes. Esta acta tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el Juez ordinario acepte excepción alguna ni sea necesario iniciar un nuevo juicio.

2.4.1 Obligatoriedad de Ejecución

La misma voluntad en virtud de la cual las partes someten la resolución de conflicto al sistema arbitral es la que obliga a las partes al cumplimiento del laudo. Acorde al texto del primer inciso del art. 5 de la Ley de Arbitraje y Mediación, el convenio arbitral es el acuerdo escrito en virtud del cual las partes deciden someterse procedimiento arbitral; es decir que se someten a cada uno de los actos de dicho procedimiento al igual que al fallo que es la culminación del procedimiento arbitral.

Al respecto, el art. 7 de la Ley de Arbitraje y Mediación, al referirse al efecto del convenio arbitral, señala que el convenio arbitral que obliga a las partes a acatar el laudo que se expida, impide someter el caso a la justicia ordinaria. De lo dicho se desprende que, a través del convenio arbitral las partes se obligan a acatar el laudo que expida el Tribunal Arbitral así como la prohibición de someter el caso a la justicia ordinaria. Una vez ejecutoriado el laudo, conforme el art. 32 de la Ley de Arbitraje y Mediación, las partes deberán cumplirlo de inmediato.

Si es que las partes se han sometido voluntariamente al procedimiento arbitral así como al cumplimiento del laudo arbitral que se expide; es de suponer que una vez expedido el fallo las partes no tendrán inconveniente alguno en cumplirlo; sin embargo, en la práctica, muchas veces una de las partes o ambas partes no cumplen el laudo arbitral; por lo que la Ley de Arbitraje y Mediación prevé tal evento en su artículo 32 segundo inciso. Dicha disposición

legal señala que cualquiera de las partes podrá pedir a los jueces ordinarios que ordenen la ejecución del laudo o de las transacciones o mediaciones celebradas que tienen el valor de laudo; para ello, la parte que requiera de su cumplimiento deberá presentar al juez ordinario una copia certificada, con la razón de que está ejecutoriada, del acta de mediación, del laudo o del acta transaccional, otorgada por el secretario del tribunal, el director del centro o del árbitro o árbitros.

La parte que requiera del cumplimiento del laudo, debe acudir conforme a la ley, ante los jueces ordinarios, ya que los árbitros carecen de la capacidad de imperium para hacer ejecutar el laudo.

2.4.2 Sujetos Obligados a Cumplir

Quienes se someten al proceso arbitral son quienes deben cumplir el laudo dictado por el Tribunal. Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, las partes de un conflicto (que puede ser bilateral o plurilateral) se someten de manera voluntaria, para la solución del mismo, al sistema arbitral sometiéndose de esta manera tanto a todo su procedimiento como al fallo arbitral que dictará el Tribunal. Sobre la base de dicha voluntad, las partes del conflicto deben cumplir el laudo expedido y sólo son ellos los llamados a hacerlo.

La Ley de Arbitraje y Mediación en su artículo 7, al referirse a los efectos del convenio arbitral, claramente determina que el convenio obliga a las partes a acatar el laudo dictado por el Tribunal Arbitral.

Adicionalmente, el art. 32 de la Ley en mención se refiere a las partes cuando dispone que una vez ejecutoriada el laudo, éste debe ser cumplido de inmediato.

Finalmente, al respecto el art. 1493 del Código Civil señala que:

Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa.

2.4.2 Efectos

El efecto esencial del Laudo Arbitral es el poner fin a la controversia suscitada entre las partes. La decisión del Tribunal Arbitral que pone fin al conflicto debe ser cumplida por las partes; y, en caso de incumplimiento la ley dispone la forma de acatarla; ello a la vez trae consecuencias tales como la estabilidad en las relaciones comerciales entre las partes una vez que sus controversias han sido satisfactoria y eficazmente resueltas.

Un efecto importante del laudo arbitral es que implica la representación de la potestad de administrar justicia de que está investido el Tribunal Arbitral gracias a la voluntad de las partes plasmada en el convenio arbitral; sustrayéndose así del conocimiento y decisión de los órganos de Administración de Justicia ordinarios. A través del fallo, los árbitros dan cumplimiento a lo encomendado por las partes en el convenio arbitral siendo la máxima expresión de su jurisdicción la cual ejercen temporalmente. De igual manera, una vez dictado el laudo arbitral, los árbitros pierden su potestad de administrar justicia; y en caso de incumplimiento del fallo por una de las partes, la que requiera su cumplimiento debe acudir a los jueces ordinarios para solicitar la ejecución del laudo conforme los requisitos que para tal efecto determina la ley.

Finalmente, el laudo arbitral tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada lo que implica, como se mencionó, que surte efectos irrevocables respecto de las partes que siguieron el proceso o de sus sucesores en el derecho.

2.4.3 Obligatoriedad del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de Aceptar un Fallo Arbitral

La Ley de Arbitraje y Mediación puede ser aplicada por las Instituciones del Sector Público cuando las mismas quieran someter la resolución de un conflicto a arbitraje, siempre y cuando, cumplan con los requisitos que para tal efecto la ley ha determinado.

Es así que se aplicarán todas sus disposiciones. Al respecto, la voluntad de las partes de someter la resolución del conflicto al sistema arbitral es la misma que les obliga al cumplimiento del fallo emitido y que pone fin al proceso.

Cabe entonces señalar que la misma voluntad por la que el IEPI, a través del funcionario competente, su Presidente (Representante Legal) se sometió arbitraje, es aquella por la que deberá cumplir el laudo arbitral tal como lo dispone la ley de la materia. La voluntad de someterse al procedimiento arbitral y la obligación de cumplir con el laudo, se ve plasmada en el convenio arbitral. Por tanto, la obligación de cumplir con el laudo, no difiere en la obligación de cumplir que tiene cualquier particular o cualquier otra institución del sector público.

Cabe señalar en éste punto la obligación que tendría el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual respecto a acatar el laudo arbitral dictado en un procedimiento arbitral seguido por particulares. Para un mejor entendimiento, se plantea el caso de que en el laudo arbitral dictado en un procedimiento arbitral entre particulares se resuelve la coexistencia marcaría de los signos distintivos de las dos partes. En ese caso, ¿el IEPI debe cumplir el laudo arbitral?

Antes de pasar a las opiniones de los entrevistados es necesario referirnos al interés público entendido como la utilidad, conveniencia o bien de los más ante

los menos, de la sociedad ante los particulares, del Estado sobre los súbditos. Constituye el alma de las leyes y el criterio del gobierno.

La noción de público parte del Estado, de lo estatal, por ende es el interés de los miembros de un Estado o Nación con el afán de lograr su bienestar. Es la causa orientadora de la existencia estatal.

En nuestro ordenamiento jurídico son algunas las normas legales que se refieren a interés público. Centrándonos en la Ley de Propiedad Intelectual que es la Ley objeto del presente estudio tenemos que hace referencia al interés público en los artículos:

Art. 154.- Previa declaratoria del Presidente de la República acerca de la existencia de razones de interés público de emergencia o de seguridad nacional y, sólo mientras estas razones permanezcan, el Estado podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento y en tal caso, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar las licencias que se soliciten, sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado conforme lo dispone esta Sección. El titular de la patente será notificado en forma previa a la concesión de la licencia, a fin de que pueda hacer valer sus derechos.

La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular el período por el que se concede, el objeto de la licencia y el monto y las condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 156 de esta Ley.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Art. 275.- Con el objeto de asegurar una adecuada explotación de la variedad protegida, en casos excepcionales de seguridad nacional o de interés público, el Gobierno Nacional podrá declarar de libre disponibilidad, sobre la base de una compensación equitativa para el obtentor.

La autoridad nacional competente determinará el monto de las compensaciones, previa audiencia a las partes y peritazgo, sobre la base de la amplitud de la explotación de la variedad objeto de la licencia.

Art. 332.- La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia.

La Dra. Vanesa Saltos manifestó que en este caso el IEPI tendrá que cumplir el laudo arbitral siempre que no haya violación de un derecho de terceros.²⁴

El Dr. Teodomiro Rivadeneira considera que, en mediación, el IEPI sería la institución autorizada para que se proceda a la firma del acuerdo; es decir, que sin la previa autorización del IEPI no puede darse el acuerdo si es que éste afecta a terceros; mientras que en el arbitraje son las partes quienes deciden que un Tribunal Arbitral, una tercera parte, decida sobre la controversia; pero esta decisión debe estar apegada a las normas de propiedad intelectual y a lo que establece el IEPI.²⁵

2.4.4 Efectos de Dicha Obligatoriedad

Los efectos esenciales de la obligatoriedad de aceptar el fallo arbitral dictado por el Tribunal se puede resumir en el respeto a la decisión adoptada por el Tribunal Arbitral plasmada en el laudo y en el cumplimiento inmediato del mismo una vez que se encuentre ejecutoriado.

Respecto del inmediato cumplimiento del laudo, dicha consecuencia deviene igualmente de la voluntad de acatarlo, así como de la disposición legal que determina que una vez ejecutoriado el laudo, éste debe ser cumplido de inmediato a fin de evitar más perjuicios para las partes.

2.4.4.1 Casos

Conforme lo expresado por la actual Experta Principal en Signos Distintivos del Instituto Ecuatoriano Propiedad Intelectual, Dra. Sujey Torres Armendáriz, no se ha dado un caso en el cual el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se haya sometido a arbitraje, razón por la cual tampoco existen casos referentes a la ejecución de laudos arbitrales por parte del IEPI; sin embargo,

²⁴ Cfr. infra, anexo 3, p. 111.

²⁵ Cfr. infra, anexo 1, p. 100.

para tal efecto deberán seguirse las disposiciones legales anteriormente señaladas.

De igual manera, de las consultas realizadas, a nivel internacional no se ha encontrado caso alguno en el que la Institución que vela por los derechos de propiedad intelectual deje de ser juez y pase a ser parte de un proceso arbitral en el que se resuelve si el organismo tiene o no la razón del porque de su decisión unilateral.

CAPÍTULO III

3 NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

3.1 Conceptualización y Análisis

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de Derecho Público que tiene la competencia para regular, proteger y promover los derechos de propiedad intelectual a nombre del Estado dentro del territorio ecuatoriano. Al respecto, el art. 30, último inciso, de la Constitución Política determina que se reconocerá y garantizará la propiedad intelectual, en los términos previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes.

Adicionalmente, lo dicho se deduce de los artículos de la Ley de Propiedad Intelectual que textualmente citamos a continuación: El art. 1 de la referida ley, en su primer inciso dispone: “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”.

El art. 3 señala:

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 primer inciso del art. 346 señala:

Créase el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, que tendrá a su cargo, a nombre del Estado los siguientes fines.

Finalmente, el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual en su art. 1 expresa:

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) ejercerá las atribuciones y competencias establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

El IEPI será considerado como la oficina nacional competente para los efectos previstos en las decisiones de la Comisión Andina.

Como se expresó en párrafos anteriores, el gran desarrollo de los bienes de propiedad intelectual dio como necesidad tanto el reconocimiento de los derechos así como la regulación y protección de los mismos; y el Ecuador no ha escapado a ese desarrollo y a la necesidad de protección y regulación. En respuesta a ello, se da la creación del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, organismo del Estado al cual la Ley determina fines, funciones, deberes y atribuciones para una efectiva protección, regulación y reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual.

A esta entidad le serán aplicables, las disposiciones constitucionales respecto de las instituciones del Estado. Por esto, no podrá ejercer otras atribuciones que las consignadas en la ley, y sus funcionarios tendrán responsabilidad por los actos u omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones sujetándose a las normas que para la determinación de la responsabilidad se han dispuesto.

Para el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de sus fines el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual goza de patrimonio propio, lo que le

*permite un mejor desenvolvimiento en sus actividades así como el no depender de autoridad alguna; es decir, es autosuficiente pudiendo disponer libremente de dicho patrimonio.*²⁶

De igual manera, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual goza de autonomía administrativa, económica, financiera y operativa lo que le permitía por sí mismo determinar su organización y funcionamiento. Adicionalmente, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual deberá someterse a las demás normas de Derecho Público así como las normas de Derecho Privado cuando su actuación se realice en este campo.

La Ley de Propiedad Intelectual en su capítulo referente a la organización y funciones del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; determina los órganos que conforman dicho Instituto siendo estos el Presidente, el Consejo Directivo, el Comité de la Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales.

Finalmente, en relación con los organismos que ejercerán competencia en materia de propiedad intelectual, la décima disposición transitoria de la Ley de Propiedad Intelectual señala que la Corte Suprema de Justicia, conforme a la atribución dada a dicho organismo por la Ley Orgánica de la Función Judicial, organizará los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los que asumirán toda competencia en materia judicial conferida en la presente Ley sin que hasta el momento se haya hecho efectiva esta disposición.

3.2 Funciones

El Instituto Ecuatoriano tiene como funciones el de propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender los derechos de propiedad intelectual reconocidos tanto en la Ley de Propiedad Intelectual como en los tratados y

²⁶ Artículos 366 - 367, op. cit.

convenios internacionales. Dicho Instituto se conforma por varios órganos a los cuales la Ley de la materia dispone determinadas funciones.

El presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual tiene como deberes y atribuciones esenciales el representar legalmente al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes y convenios internacionales sobre propiedad intelectual.

El Consejo Directivo del IEPI es el órgano consultor y contralor de dicho Instituto que como facultad esencial para el presente estudio es el órgano que dicta las normas que sean necesarias para el cabal cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial tiene las funciones (entre otras) de administrar los procesos de otorgamiento, registro o depósito, según el caso, de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas, nombres comerciales, apariencias distintivas, indicaciones geográficas, esquemas de trazado de circuitos semiconductores (topografías) y demás formas de propiedad industrial que se establezcan en la legislación correspondiente; resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros.

La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, conforme a la Ley de Propiedad Intelectual, tiene las funciones de administrar los procesos de depósito y reconocimiento de los derechos sobre nuevas obtenciones vegetales; resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros.

Los comités de Propiedad Intelectual, tienen en esencia la atribución de tramitar y resolver las consultas que los Directores Nacionales Formulen con respecto a las oposiciones que se presenten contra cualquier solicitud de concesión o registro de derechos de propiedad intelectual.

3.3 Controversias que Conoce

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es el organismo competente para conocer las controversias y recursos que la Ley de Propiedad Intelectual ha previsto; siendo éstas las siguientes:

1. Nulidades
2. Tramitar y resolver las oposiciones que se presentaren.
3. Cancelaciones.
4. Protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual.- Dentro de los cuales, conforme la Ley de Propiedad Intelectual en sus artículos 334 y siguientes, tenemos:
 - a) Inspección;
 - b) Requerimiento de Información; y,
 - c) Sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual.
5. Recursos administrativos. Conforme el art. 357 de la Ley de Propiedad Intelectual son:
 - a) Recurso de Reposición.
 - b) Recurso de Apelación.
 - c) Recurso de Revisión.

Dichos recursos se encuentran dispuestos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

3.4 Derechos de Terceros en Materia de Propiedad Intelectual Afectados por el Sometimiento del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a Arbitraje

La creación intelectual requiere de una efectiva protección debido a su importancia económica y cultural así como por su trascendencia universal.

Para ello, la ley determina a favor de su autor inventor o titular el uso o explotación exclusiva de la obra, invención, marca, etc., así como la facultad de actuar contra terceros que violen sus derechos de propiedad intelectual para lo cual la ley ha previsto acciones civiles, penales y/o administrativas que permiten el cese de la violación y su respectiva sanción.

De lo dicho, se desprende que los derechos de propiedad intelectual no pueden ser vulnerados puesto que no sólo atenta contra el titular de los mismos sino también contra el interés público. Es así que los derechos de propiedad intelectual no pueden ser vulnerados por un Acto de la Administración Pública. Al momento en que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se somete a arbitraje lo haría bajo el condicionamiento de que el interés público no va a ser afectado ya que no se pueden perjudicar los derechos de otras personas que no han estado ni estarán involucrados.

En el caso del ámbito privado, tomamos de ejemplo un contrato de arrendamiento en virtud del cual las partes, una de las cuales es el IEPI, en caso de controversia deciden someterse a arbitraje, no se vería afectado el derecho de terceros en materia de propiedad intelectual; ello se deduce de la actuación del IEPI puesto que en este ejemplo, y en los casos en los que actúa como cualquier particular, sólo somete los intereses y derechos propios en los que se encuentra envuelto su actuar como ente público.

Cabe en este punto analizar si el sometimiento del IEPI a arbitraje, cuando su actuar se ha regido por el Derecho Público, puede afectar derechos de terceros

en materia de propiedad intelectual. Como se analizó con anterioridad, la Ley de la materia le faculta al IEPI a que se someta a arbitraje acorde a la normativa de la Ley de Arbitraje y Mediación.²⁷ Para el sometimiento a arbitraje por parte de las personas de Derecho Público, se determina que la relación debe ser de carácter contractual. En virtud de ello, el IEPI solo podrá someter a arbitraje aquellas relaciones contractuales de las que sea parte.

Los contratos en el ámbito de Derecho Público son amplios como se describió con anterioridad. Considero que el IEPI someta a arbitraje las controversias que devengan de una relación contractual bajo el Derecho Público, no viola los derechos de terceros en materia de propiedad intelectual puesto que lo que se está sometiendo deviene de una relación válida, efectuada conforme a la ley la cual permite y no vulnera intereses de terceros en materia de propiedad intelectual.

Para entender mejor citemos el ejemplo de un contrato público firmado por el IEPI. El IEPI suscribe un contrato de asociación con una empresa mixta en virtud del cual la empresa mixta se encargará de la difusión y promoción de una correcta protección de los derechos de propiedad intelectual, señalándose que las controversias suscitadas se someterán a arbitraje.

En el ejemplo que nos ocupa, supongamos que la controversia es el incumplimiento por parte del IEPI de dar el material e instrumentos necesarios a la otra parte para el cumplimiento de sus obligaciones contraídas en el contrato; por ello la empresa mixta plantea una demanda de arbitraje al IEPI, institución que, a través de su representante legal, decide comparecer al proceso arbitral.

De lo dicho se desprende que los intereses que se encuentran involucrados son los de las partes más no de terceros y menos aún en materia de propiedad

²⁷ Artículo 374, Ibid.

intelectual. No afecta la controversia suscitada a un particular sobre su derecho al uso exclusivo de su marca, nombre comercial, etc.

Sobre la base del requisito en cuestión, las decisiones unilaterales de la Administración Pública no pueden ser sometidas a arbitraje. Sin embargo, conforme el art. 374 de la Ley de Propiedad Intelectual, toda controversia en materia de propiedad intelectual puede someterse a arbitraje por lo que, planteando el caso de que surja una controversia entre el IEPI y un particular por las decisiones unilaterales que tome el IEPI, la solución de la controversia podrá someterse al procedimiento arbitral para su solución conforme el texto del artículo. Supongamos que el IEPI niega la solicitud de registro de una marca de servicios dentro de la clase internacional 43 (Servicios para proveer alimentos y bebidas; alojamiento temporal) debido al registro anterior de una marca similar en la misma clase internacional. El particular propone al IEPI la firma de un convenio arbitral a fin de someterse a arbitraje y evitar un juicio contencioso administrativo. Las partes se someten a arbitraje siguiéndose el proceso que para el efecto se dispone en la Ley de la materia.

Finalmente, el Tribunal Arbitral dicta el laudo correspondiente siendo este el que se debe proceder al registro de la marca de servicios ya que no es idéntica a la anteriormente registrada. En tal virtud, el IEPI está en la obligación de registrar la marca de servicios materia de la controversia.

De lo dicho se deduce una clara violación a los derechos de propiedad intelectual del titular de la marca anteriormente registrada, ya que el titular de una marca tiene el derecho al uso exclusivo de la marca así como a evitar que terceros la vulneren; sin embargo, es el propio IEPI quien ejecutaría tal violación cuando es la Institución llamada a su protección.

Es cierto que la marca no es idéntica a la anteriormente registrada pero es similar y solicita el registro de la marca de servicios dentro de la misma clase internacional que la marca anteriormente registrada contempla; causando una

confusión al público consumidor así como el aprovechamiento ilegal, por parte del titular de la marca recién registrada, de alta notoriedad o renombre que haya adquirido la marca anteriormente registrada.

Cabe en este punto analizar el hecho de que en el proceso arbitral no procede la figura jurídica de la tercería y por tanto terceros no pueden hacer valer sus derechos.

La tercería, conforme al Art. 501 del Código de Procedimiento Civil, es:

La oposición como el juicio que se sigue en virtud de la acción deducida por un tercer opositor. Adicionalmente el artículo en mención dispone que la oposición puede ser relativa a una de las partes o a todas ellas. Finalmente, el art. 503 del cuerpo legal en mención considera que la tercería es un incidente y como tal deberá ser resuelto por el mismo juez que conoce de lo principal, sin consideración a la cuantía.

Dicha figura jurídica no procede en el proceso arbitral por cuanto el mismo se lo efectúa solo con las partes que voluntariamente suscribieron el convenio arbitral en el que someten la solución de sus conflictos a arbitraje. Adicionalmente, las controversias sometidas a arbitraje son las que se han suscitado entre las partes que han celebrado el convenio arbitral; sin embargo, los problemas que se susciten con terceras personas no son considerados para el sometimiento a arbitraje porque, como lo determina la propia ley, sólo se someten aquellas controversias existentes o futuras que se han suscitado entre las partes que celebraron el convenio.

De igual manera, la Ley de la materia, al referirse al procedimiento arbitral, no dispone o establece que terceras personas puedan participar en el procedimiento arbitral; ello se debe a que dicha disposición legal sería contraria a la esencia de este procedimiento.

Lo dicho es importante mencionar debido a que, en el supuesto de que los derechos de propiedad intelectual de terceras personas se afecten por el sometimiento del IEPI a arbitraje, no tendrán mecanismo legal alguno para defenderse y hacer valer sus derechos de propiedad intelectual frente a las partes del procedimiento arbitral.

Al respecto, la Dra. Vanesa Saltos dice que todas las partes inmersas en una controversia tienen que firmar el convenio para defender sus derechos.²⁸

En conclusión tenemos que, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es la persona jurídica que tiene la competencia de regular, proteger y promover los derechos de propiedad intelectual en el Ecuador. Para tal efecto la ley le otorga funciones que son desempeñadas por cada una de sus direcciones.

Este fin de proteger y garantizar los derechos de propiedad intelectual puede verse vulnerado por la disposición del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual debido a que conforme su texto cualquier controversia de propiedad intelectual puede someterse a arbitraje sin considerar que las decisiones unilaterales de la Administración Pública no pueden ser objeto de un proceso arbitral por cuanto no se puede transar sobre ellas. En este caso sería el propio IEPI quien viola a los derechos de propiedad Intelectual en base a una disposición legal que carece de sentido.

Finalmente los terceros afectados por una violación a sus derechos de propiedad intelectual no pueden hacer valer sus derechos dentro de un proceso arbitral; este solo se desenvuelve entre las partes; si los terceros desean defender sus derechos de propiedad intelectual, lo deberán hacer conforme a las facultades que la ley, en este caso la Ley de Propiedad Intelectual ha dispuesto.

²⁸ Cfr. infra., anexo 2, p. 105

CAPÍTULO IV

4 APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 374 DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

4.1 Análisis del Contenido del Artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual

El artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual textualmente dispone:

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 No. 145 del 4 de septiembre de 1997.

Para tal efecto el IEPI está autorizado a suscribir el respectivo convenio arbitral sin necesidad de consultar al Procurador General del Estado.

La Ley de Propiedad Intelectual a través del artículo de referencia permite que tanto particulares como el propio Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se sometan a arbitraje en aquellas controversias relacionadas con la propiedad intelectual. La primera idea que surge del artículo de referencia es que toda controversia en materia de propiedad intelectual puede ser sometida a arbitraje.

Con esta disposición legal, el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual amplía el campo de sometimiento a arbitraje ya que señala que toda controversia en materia de propiedad intelectual podrá someterse a arbitraje.

Lo dicho no operaría puesto que no toda controversia se puede someter a arbitraje si lo analizamos desde el sentido de que las decisiones unilaterales de

la Administración Pública no pueden ser sustituidas por acuerdos bilaterales con el particular.

Adicionalmente, parece ser que toda controversia en el campo de la propiedad intelectual puede ser resuelta a través del sistema arbitral. Sin embargo consideramos hacer ciertas precisiones.

En principio, no toda controversia es susceptible de someterse a arbitraje. “Las controversias que pueden someterse son aquellas controversias existentes o futuras susceptibles de transacción”.²⁹

En segundo lugar, no toda una materia de Derecho puede ser susceptible de transacción, sino solo algunos temas de dicha materia. Es así que no toda la materia de propiedad intelectual puede ser susceptible de transacción sino que algunos temas de la materia de propiedad intelectual pueden ser susceptibles de transacción.

Como ejemplo de temas de propiedad intelectual que se pueden someter a arbitraje se tienen los procesos de tutela administrativa iniciados por un particular que considera que sus derechos de propiedad intelectual sobre sus marcas, nombre comercial, etc., son vulnerados.

El artículo en mención estipula que para el sometimiento a arbitraje se estará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación. Dicha disposición es lógica por cuanto la Ley de la materia es la Ley de Arbitraje y Mediación a la cual se deberá atener el IEPI en lo que respecta a los requisitos así como en el procedimiento.

De igual manera, el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual autoriza al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a suscribir el convenio arbitral sin necesidad de consultar al Procurador General del Estado. Al respecto, el

²⁹ Artículo 1, op. cit.

artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación determina como requisito para el sometimiento a arbitraje de las Instituciones Públicas el que el convenio arbitral sea pactado con anterioridad al surgimiento de la controversia; y, en caso de que se quisiera firmar el convenio una vez surgida la controversia, deberá consultarse al Procurador General del Estado, dictamen que será de obligatorio cumplimiento.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, en su artículo 11, determina textualmente lo siguiente:

"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".³⁰

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.

De lo transcrito se desprende que la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado concuerda con la Ley de Arbitraje y Mediación en el sentido en que no se requiere la intervención del Procurador General del Estado en el caso de que las instituciones públicas deseen firmar el convenio arbitral con anterioridad al surgimiento de alguna controversia; sin embargo, para el caso de la firma del convenio arbitral, una vez surgida la controversia, se determina que se estará conforme a las leyes pertinentes para el caso de sometimiento a arbitraje en derecho, por parte de las Instituciones Públicas, lo cual concuerda con lo expresado anteriormente en el sentido de que las leyes especiales de cada institución pública pueden modificar lo dicho en la Ley de Arbitraje y

³⁰ Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, Art. 11, actualizada a febrero de 2008.

Mediación para el caso de sometimiento a arbitraje por parte de la institución pública a la que rigen; así tenemos que en dichas leyes especiales se puede determinar que no se requerirá el dictamen del Procurador General del Estado para el sometimiento a arbitraje, tal como es el caso de la Ley de Propiedad Intelectual que establece para el IEPI la excepción de requerimiento del dictamen del Procurador General del Estado.

Como conclusión, se puede señalar que a través de esta disposición legal se reconoce que el arbitraje puede ser utilizado como un medio eficiente y rápido para la solución de conflictos relacionados con la propiedad intelectual permitiendo, por ello, que particulares y el IEPI se sometan a arbitraje.

Cabe mencionar que la posibilidad de sometimiento a arbitraje en cuestiones de propiedad intelectual está abierta gracias a esta disposición legal, pero el procedimiento que debe seguirse conforme lo estipulado en la Ley de Arbitraje y Mediación, debido a que, como se expuso en párrafos anteriores, es la ley especial a la que toda entidad de Derecho Público o Privado así como las personas naturales deberán atenerse en caso de sometimiento a arbitraje.

Pese a este gran avance de la legislación, la norma objeto del presente análisis es general y abstracta y no concuerda con los principios básicos para el sometimiento a arbitraje, por lo que considero que debe señalar con claridad que aquellas controversias relacionadas con la propiedad intelectual que pueden ser objeto de transacción, se someterán a arbitraje o mediación conforme con las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación.

Para la Dra. Sujey Torres, el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual da la facultad al IEPI para someterse a arbitraje.

Al ser preguntado sobre el texto del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dra. Vanesa Saltos señala que el texto no es muy claro en la parte que se refiere a que el IEPI podrá someterse como institución sin la

autorización del Procurador General del Estado; pero que en principio permite que el IEPI pueda someterse a arbitraje siempre y cuando la controversia sea transigible. Finalmente, señala que en la práctica es muy poco probable que el IEPI se someta a arbitraje como institución.³¹

4.2 Aplicabilidad o Inaplicabilidad

De lo analizado hasta el momento surge el interrogante de sí el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual es aplicable o no es aplicable.

Para determinar su aplicabilidad o inaplicabilidad es necesario tener en cuenta lo dicho en la presente investigación respecto a los requisitos para el sometimiento a arbitraje y dentro de ello el tema de la transacción; los limitantes para el sometimiento a arbitraje para las entidades del sector público; así como otros puntos de interés para el desarrollo del presente subcapítulo.

La practicidad del uso del arbitraje en cuestiones de propiedad intelectual por los particulares se ha manifestado en varios casos siendo utilizado mayormente en los casos de tutela administrativa en los que las partes, para solucionar la controversia, prefieren someterse a este sistema lo que les permitirá una solución eficaz y justa así como el que sus intereses no se vean vulnerados por mucho tiempo, dándose una solución gracias a su propia voluntad por la cual deberán cumplir con lo dispuesto en el fallo que pone fin al proceso.

Tenemos entonces que el art. 374 de la Ley de Propiedad Intelectual permite a los particulares el sometimiento de sus controversias de propiedad intelectual a arbitraje, razón por la que dicho artículo, en referencia con los particulares, no tiene inconveniente; sin embargo, sus disposiciones no concuerdan con los requisitos para el sometimiento a arbitraje y ello debe ser considerado no solo para el caso de sometimiento del IEPI sino también al momento en que los particulares se sometan a arbitraje. Cabe recalcar, en este punto, que el

³¹ Cfr. infra., anexo 2, p. 103.

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual puede actuar como un particular más.

El interrogante de la aplicabilidad del artículo en mención surge del hecho del sometimiento del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a arbitraje en el que estén inmersas sus facultades o prerrogativas inherentes. Sin embargo, para analizar la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo de referencia, cabe señalar la actuación del IEPI tanto en el ámbito del Derecho Público como en el ámbito de Derecho Privado.

En el ámbito donde predomina el Derecho Privado, serán sus normas las que regulen el actuar de las entidades del Sector Público; por ende, todo organismo o entidad pública será considerada y actuará como un particular más, gozando de los mismos derechos o facultades de cualquier otro particular.

Bajo este esquema, una entidad del sector público puede disponer de sus facultades de manera discrecional, facultades de carácter patrimonial; ya sea que busque el logro del interés colectivo o bien común o que busque la satisfacción de su interés individual.

Si bien es cierto que la actuación de las entidades del sector público dentro del ámbito del Derecho Privado se encuentra reglada, en ciertos aspectos por el Derecho Público, ello no quita la preeminencia que tiene el Derecho Privado en su actuar así como la preeminencia de la voluntad de las partes gracias a la cual la Administración Pública puede disponer.³²

Adicionalmente, la doctrina considera que en este caso no es necesaria la existencia de un texto legal que disponga que la entidad pública puede firmar acuerdos con particulares para la solución de conflictos. Así, en aquellos casos en que la ley no prohíba expresamente el que la entidad pública no puede convenir con un tercero en calidades de particulares, dichos órganos podrán suscribir el respectivo convenio.

³² Badell Madrid, op. cit. p.7

Por tanto se tiene que no es necesaria la autorización que efectúa el art. 374 de la Ley de Propiedad Intelectual para el caso del sometimiento a arbitraje por parte del IEPI como un particular más; es decir, que dicha autorización plasmada en la ley no da ni quita nada por lo que el sometimiento a arbitraje por parte del IEPI con un tercero en calidad de particular no depende de la aplicabilidad del artículo objeto del presente análisis.

En cuanto al sometimiento a arbitraje cuando el actuar de las instituciones públicas se rige principalmente por el Derecho Público, se debe observar claramente lo que la ley expresa al respecto.

Del texto del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual parece ser, en principio, que el IEPI puede someter a arbitraje cualquier controversia, sea o no en relación con la propiedad intelectual, en la que dicha institución sea parte; por ende, parece que cualquier controversia que devenga del actuar del IEPI en el ámbito del Derecho Público puede someterse a arbitraje.

Sin embargo, el poder de disposición de las entidades que conforman el sector público es muy limitado en cuanto a las materias que se rigen por el Derecho Público ya que su actuar se debe atener a la satisfacción del interés colectivo o bien común así como al principio de legalidad entendido como el que su actuación debe realizarse tal y como la ley lo determina. En tal virtud, en el ámbito de Derecho Público, no sería posible que una entidad del sector público disponga de sus facultades irrenunciables con la justificación de que se pretende la solución del conflicto surgido entre ésta y un particular.

La Dra. Sujey Torres piensa que el legislador creó este artículo con el espíritu de que exista otros medios para la solución de conflictos, ya que en la vía judicial hay un abarrotamiento de expedientes, y al momento que se creó esta Ley el IEPI era un órgano nuevo y no se sabía con que efectividad y celeridad este organismo resolvería los conflictos que ante él se presentaren.

En tal virtud, el IEPI no podrá disponer de sus facultades o prerrogativas para que una controversia surgida con el particular se resuelva a través del arbitraje dado su carácter de irrenunciables e inherentes a su actuar; sin embargo, podría disponer de las mismas si es que la ley le da expresamente esta facultad así como en los casos en los que operaría, pero, como se desprende del texto del artículo de referencia, no se le da facultad expresa al IEPI para que pueda disponer de sus prerrogativas o facultades para someterse a arbitraje.

Adicionalmente, el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual es general al señalar que toda controversia en materia de propiedad intelectual puede someterse a arbitraje, por las consideraciones ya hechas.

Pese a lo dicho, existen opiniones de que el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual es perfectamente aplicable, como sostiene la Dra. Sujey Torres.

La Dra. Vanesa Saltos, al ser preguntada sobre el tema, expresó que la Constitución Política del Ecuador establece como posibilidad total de que cualquier asunto sea sometido a arbitraje.

Finalmente, el Dr. Teodomiro Rivadeneira expresa que si el IEPI y el particular voluntariamente firman el convenio arbitral, éste es perfectamente válido.

De lo antes expuesto se desprende que los criterios dados se basan tanto en la facultad que da la ley así como en la voluntad de las partes. Sin embargo consideramos que falta un análisis respecto de si toda controversia de propiedad intelectual puede someterse a arbitraje, puesto que el IEPI podría en principio someterse a arbitraje cuando haya nacido cualquier controversia de propiedad intelectual con un particular antes de ejercer sus facultades o prerrogativas de decisión y resolución, cuando no haya adoptado todavía

ninguna posición respecto del conflicto con el particular aún cuando la ley le da dicha facultad que es considerada como irrenunciable.

Planteamos nuevamente los ejemplos que permitan ilustrar de mejor manera los cuestionamientos que se tienen sobre el tema. X solicita el registro de una marca, el IEPI procede con el trámite acostumbrado pero Y presenta una oposición al registro de la marca de X porque considera que vulnera sus derechos anteriores. En este caso que la controversia se plantea porque Y se opone al registro de la marca de X, ¿puede el IEPI acudir a arbitraje con Y sin que haya todavía decidido y resuelto que la denominación de X es registrable o no? ¿Puede el IEPI entonces disponer de sus facultades de decisión y resolución para que un Tribunal Arbitral decida y resuelva si la denominación es registrable o no? Y por tanto, ¿para que sea el Tribunal Arbitral quien resuelva y decida que la denominación es registrable, por ejemplo, y por ende ordenar al IEPI que proceda a su registro, o que no es registrable y en tal virtud desechar la oposición planteada por Y?

Se puede plantear otro ejemplo: El IEPI registró el signo distintivo de X; Y presenta ante dicho Instituto el recurso de nulidad del registro de la marca de X; en este punto: ¿Cabe que tanto Y como el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual acudan a arbitraje puesto que todavía el IEPI no ha ejercido sus facultades de decisión y resolución frente al recurso planteado por Y? ¿se puede acudir a arbitraje aún cuando el IEPI no ha determinado si el signo distintivo de X tendría alguna causa para su nulidad; si el recurso procede? y ¿puede acudir a un Tribunal Arbitral para que éste sea el que determine si el recurso procede, si la denominación de X tiene o no tiene causales para su nulidad? ¿Cuando en principio la entidad llamada a ejercer estas funciones en beneficio del bien común es el IEPI? ¿Puede dejar el IEPI que un Tribunal Arbitral decida y resuelva cuando este Instituto no ha ejercido sus atribuciones que por ley le corresponden y que al momento de someterse a arbitraje no las ha ejercido y por tanto no ha adoptado una decisión y una posición respecto a ese caso?

La solución a los cuestionamientos planteados se centra en que el IEPI debe atenerse a las limitantes que la doctrina considera en cuanto al sometimiento a cualquier medio alternativo de solución de conflictos por parte de las instituciones públicas y en esencia al texto de la ley que debe facultarle expresamente el poder disponer de sus facultades de decisión y resolución y en los casos en lo que lo puede hacer, pero como en reiteradas ocasiones se ha indicado, el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual no da la facultad al IEPI a que pueda disponer de sus facultades de decisión y resolución y menos aún los casos en que dicha disposición puede operar.

En tal virtud, tenemos que en cuanto al sometimiento del IEPI a arbitraje como Institución con un particular, el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual no es aplicable.

La disposición del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual no considera que el principio en arbitraje es que el objeto del proceso arbitral debe ser transigible; sin embargo el contenido de esa disposición no da paso para que el IEPI se someta a arbitraje en cualquier controversia en materia de propiedad intelectual que surja con un particular, ya que ello implicaría que para la solución del conflicto, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual deberá disponer de sus facultades o prerrogativas y ello no puede darse por las consideraciones anteriormente analizadas, así como el art. 374 de la Ley de Propiedad Intelectual no establece dicha facultad de manera expresa; todo esto se deduce del texto del artículo en mención. En ninguna parte, la norma de referencia da la facultad expresa al IEPI por lo que no puede operar el sometimiento a arbitraje de todas las controversias en materia de propiedad intelectual, si se da dicha disposición para el sometimiento a arbitraje se estará contraviniendo el principio de legalidad y afectando al bien común.

El artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual no tiene inconveniente en los casos en los que los particulares tengan controversias relacionadas con la propiedad intelectual y acuerden darle solución a través del arbitraje pero aún así es necesaria su reforma.

Adicionalmente, el artículo materia del presente análisis no tiene inconveniente en los casos en que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual actúe dentro del ámbito del Derecho Privado como un particular más. Aunque, como se analizó en párrafos anteriores, dicha autorización no es de relevancia.

De igual manera, el artículo en cuestión no tiene inconveniente para el caso de sometimiento a arbitraje por parte del IEPI cuando este organismo actúe en el ámbito del Derecho Público. Sin embargo de ello, no obsta que el texto del artículo sea erróneo lo cual debe ser considerado para una reforma a fin de que al momento de que se quiera aplicar no surja ningún interrogante.

CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez que se ha analizado con profundidad el tema de la presente investigación, procederemos a señalar las conclusiones y recomendaciones de cada tema central analizado en el presente trabajo.

En cuanto al arbitraje, podemos concluir que el Tribunal Arbitral sí ejerce jurisdicción, emana de la Ley de la materia siendo esta la Ley de Arbitraje y Mediación así como otras disposiciones legales que hacen referencia a la aplicación de este método alternativo de solución de controversias.

Cabe señalar en este punto que la Ley de Arbitraje y Mediación opera sin su respectivo reglamento de ejecución, el cual puede ser expedido en cualquier tiempo ya que la ley no señala plazos para la expedición de reglamentos. Se requiere la pronta expedición del mismo ya que la falta de este no permite la ágil aplicación de la ley porque en él deben constar las normas técnicas que permitan, como a toda ley, su perfecta aplicación.

Centrando el tema en el requisito de la capacidad de transigir por parte de las entidades del sector público, se colige que sí se puede transigir en el ámbito del Derecho Público pero con limitantes a dicha capacidad de transacción, que se basan en el principio de que las decisiones unilaterales de los entes de la Administración Pública no pueden ser sustituidas por acuerdos bilaterales con el particular.

Las facultades o potestades dadas a la Administración Pública responden a la necesidad de satisfacción del interés público, que no puede ser vulnerado por los intereses individuales; por lo que, en aquellas materias en las que prevalezca el interés público sobre el interés individual, en general, los medios alternativos de solución de controversias no podrán ser aplicados ya que la

Administración debe cumplir con su fin de conseguir y mantener el bien común a través de sus facultades.

De igual manera, se concluye que la entidad pública, en este caso el IEPI deberá tener la capacidad para transigir sobre el objeto que se desee someter a arbitraje; es decir, deberá tener la facultad de disposición sobre el mismo.

Por tanto, podrán ser objeto de la transacción aquellos bienes, derechos o acciones sobre los que la ley no haya dispuesto una prohibición para ello, así como por su naturaleza se deducirá que no son susceptibles de Transacción.

Sobre la base de que las disposiciones del Derecho Privado pueden ser aplicadas para las entidades de Derecho Público, se tiene que las disposiciones referentes a la transacción son perfectamente aplicables a los organismos que conforman el sector público. Por lo tanto, las disposiciones legales al respecto, así como las exclusiones que hace la ley para que opere la transacción en el ámbito del derecho privado, también lo serán para las instituciones de Derecho Público. Sin embargo, no todas las exclusiones pueden ser aplicables a las entidades del sector público como son la acción civil que nace de delito, el estado civil y sobre alimentos futuros porque no son aplicables al Estado y a sus órganos.

Lo dicho respecto de los derechos sobre los cuales pueden transar las entidades del sector público, es aplicable para el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. En tal virtud, las normas respecto de la transacción que pueden ser aplicables a las entidades públicas, también lo son para el IEPI así como las limitaciones que se tienen para la facultad de disposición de sus prerrogativas o funciones. Así, el IEPI tiene libertad de transigir sobre todos aquellos derechos de carácter patrimonial ya sea que su actuar esté encaminado bajo el Derecho Público o el Derecho Privado.

Ahora bien, el texto del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual es incorrecto puesto que se requiere que la controversia sea susceptible de

transacción y no toda controversia en materia de propiedad intelectual es susceptible de transacción por lo que mal podemos atenernos a lo determinado por el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual.

El arbitraje es procedente sobre asuntos sobre los que se pueda transar y siempre y cuando la ley expresamente deba señalar. Si las potestades administrativas son irrenunciables y por ende no transables, ninguna controversia en la que el IEPI tenga potestad administrativa (sancionadora, prevención, defensa de derechos) podría someterse a arbitraje.

Bajo este antecedente, la reforma del artículo sería el de disponer que se someterá a arbitraje toda controversia que devenga de los procesos de propiedad intelectual que deban conocer los Jueces Distritales de acuerdo con la actual ley más no los que son de potestad irrenunciable del IEPI.

Centrándonos en el convenio arbitral, podemos decir que éste se entiende, conforme la Ley de Arbitraje y Mediación, como 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.

Las reglas para la firma de un convenio arbitral deberán ser cumplidas por el IEPI; claro está que, por su naturaleza jurídica de persona jurídica de Derecho Público, deberá contener ciertos aspectos que obedecen a dicha naturaleza jurídica siendo estos: que el arbitraje deberá ser en derecho y no en equidad; deberá haber un número plural e impar de árbitros; y deberá ser confidencial el procedimiento arbitral.

El laudo arbitral es la decisión definitiva que dicta el Tribunal Arbitral en relación con la materia que las partes del conflicto sometieron a su conocimiento para su posterior resolución.

Los efectos del laudo arbitral son que pone fin a la controversia suscitada entre las partes; los árbitros dan cumplimiento a lo encomendado por las partes en el convenio arbitral quienes pierden su potestad de administrar justicia; tiene efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada lo que implica que surte efectos irrevocables respecto de las partes que siguieron el proceso o de sus sucesores en el derecho.

En cuanto a la naturaleza jurídica del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, se concluye que es una persona jurídica de Derecho Público que tiene la competencia para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual y en los tratados y convenios internacionales a nombre del Estado dentro del territorio ecuatoriano a través de las facultades que la ley dispone.

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (a través de sus diferentes organismos), es el órgano competente para conocer las controversias de propiedad intelectual y que obedece al fin de protección de los derechos de propiedad intelectual así como a la búsqueda del cese de las violaciones de los derechos de propiedad intelectual.

Sometido el IEPI a arbitraje, surge el cuestionamiento de si se afectan los derechos de terceros en materia de propiedad intelectual por dicho sometimiento; concluyéndose que, cuando el IEPI se somete a arbitraje actuando como un particular más dentro del ámbito de derecho privado, ya sea que se trate de una controversia que no es de propiedad intelectual o es de propiedad intelectual, no se afecta a derechos de terceros en ningún sentido incluyendo en propiedad intelectual puesto que, sólo se encuentran inmersos intereses individuales y en los que no se involucra su actuar como ente público.

Tampoco se afecta a derechos de terceros en materia de propiedad intelectual, cuando el IEPI se ha sometido a arbitraje y ha actuado en el ámbito del

Derecho Público puesto que los intereses que se encuentran involucrados son los de las partes más no de terceros y menos aún en materia de propiedad intelectual.

Si el IEPI se somete como Institución junto con un particular a fin de resolver una controversia en materia de propiedad intelectual, puede darse una violación a los derechos de terceros en materia de propiedad intelectual, ya que se puede disponer en el laudo decisiones que afecten el uso exclusivo y legítimo que tienen terceros sobre sus derechos de propiedad intelectual solo con el fin del resolver un conflicto en concreto.

Así, los particulares que tienen controversias dentro de los temas de propiedad intelectual, que sean susceptibles de transacción, pueden someter dichos conflictos para su solución a arbitraje. Cabe señalar que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual puede actuar como un particular más, que tiene conflictos de propiedad intelectual para lo cual podrá someterse a arbitraje.

Para el sometimiento a arbitraje, el IEPI debe cumplir con los requisitos dispuestos en la Ley de Arbitraje y Mediación, más el requisito de que las controversias deben ser susceptibles de transacción y tener en cuenta el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual así como que no requiere de autorización de parte del Procurador General del Estado.

Si el IEPI actúa en el ámbito del Derecho Privado, podrá disponer de sus facultades de manera discrecional, facultades de carácter patrimonial.

En cuanto al sometimiento a arbitraje cuando el actuar de las instituciones públicas se rige por el Derecho Público, el poder de disposición de las entidades que conforman el sector público es limitado ya que se debe atener a la satisfacción del interés colectivo así como al principio de legalidad. En tal virtud, en el ámbito de Derecho Público, no sería posible que una entidad del

sector público disponga de sus facultades irrenunciables con la justificación de que se pretende la solución del conflicto surgido entre ésta y un particular.

Sin embargo, el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual no puede otorgar al IEPI la facultad de disponer de sus prerrogativas (competencia, resolución, etc.)

Por ello, se recomienda las reformas legales anteriormente citadas así como otras sugerencias dadas para una perfecta aplicación del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual y de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.

BIBLIOGRAFÍA

Abeledo, Perrot, Diccionario Jurídico Abeledo Perrot, Primer Tomo, Buenos Aires, 1987.

Aguirre Godoy, Mario, "El Proceso Arbitral en el Derecho Guatemalteco", Temas de Derecho Procesal, núm. 5 (1980), 23-35.

Badell Madrid, Rafael, Métodos Alternativos de Solución de Controversias aplicados en campo Administrativo, www.badellgrau.com/conflictosprocesocontencioso.html

Borja Cevallos, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1997.

Borja y Borja, Ramiro, Teoría General del Derecho Administrativo, Quito, Editorial Pudeleco, 1997.

Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 12^a. ed., Tomo II, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1979.

Corporación de Estudios y Publicaciones, Código Civil, actualizado Julio de 2008.

Corporación de Estudios y Publicaciones, Código de Procedimiento Civil, actualizado a octubre de 2008.

Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución Política de la República del Ecuador, actualizada a octubre de 2008.

Corporación de Estudios y Publicaciones, Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, actualizada a febrero de 2008.

Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley de Arbitraje y Mediación, actualizada a febrero de 2008.

Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley de Propiedad Intelectual, actualizada a febrero de 2008.

Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, actualizada a julio de 2008.

Dromi, José Roberto, Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editorial Ciudad Argentina, 1997.

Dromi, José Roberto, Instituciones del Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2001.

Duque, Echeverri Emilio, Del Arbitramento Mercantil, Medellín, Editora Tedout Tamayo S.A., 1987.

Economía Planeta, Diccionario Enciclopédico, Barcelona, Editorial Planeta, 1979.

Etcheverry, Raúl Aníbal, Manual de Derecho Comercial: Parte General, Buenos Aires, 1979.

Galindo Córdova, Alvaro, Medios Alternativos de Solución de Conflictos, Quito, Projusticia, 1997.

Gaviria Gutiérrez, Enrique, Lecciones de Derecho Comercial, 2ª ed., Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 1987.

Giraldo Castaño, Oscar, Derecho Administrativo General, Medellín, Ediciones Abogados-Librería, 1992.

Gordillo, Agustín A., Procedimientos y Recursos Administrativos, Buenos Aires, Ediciones Machi, 1999.

Holguín Larrea, Juan, Manual elemental de Derecho Civil del Ecuador, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2003.

Ossa Arbelaez, Fernando, "Del Procedimiento Arbitral", Temas de Derecho Procesal, núm. 5 (1980), 80-96.

Pérez, Efraín, El Arbitraje en el Derecho Público Ecuatoriano, www.estade.org/derechopublico/Arbitraje.htm

Salcedo Verduga, Ernesto, El Arbitraje: La Justicia Alternativa, Guayaquil, Ecuador, 2007.

Tinoco Soares, José Carlos, Tratado de Propiedad Industrial de las Américas, Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2006.

Vescovi, Enrique, "El Proceso Arbitral en Iberoamérica", Temas de Derecho Procesal, núm. 5 (1980), 45-52.

Vintimilla Saldaña, Jaime, "La Ley de Arbitraje y Mediación en el Ecuador", RUPTURA Revista de la Asociación Escuela de Derecho, núm. 41 (1998), 157-161.

ANEXOS

ANEXO No. 1

**ENTREVISTA AL DR. TEODOMIRO RIVADENEIRA, ABOGADO Y
CATEDRÁTICO.**

La transcripción está efectuada utilizando:

E = Entrevistador

TR = Doctor Teodomiro Rivadeneira

E) ¿Qué opinión me puede dar usted acerca del artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual?

TR) El que habla acerca que toda controversia en materia de Propiedad Intelectual podrá someterse en arbitraje o mediación de conformidad con la ley de arbitraje y mediación publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997 para tal efecto el IEPI estará autorizado a suscribir el respectivo convenio arbitral sin necesidad de consultar al Procurador General del Estado para los arbitrajes que son con el IEPI... me imagino... no cierto?

E) Si ese mismo.

TR) Puede darse un arbitraje dices tu, en materia de propiedad intelectual, factible sí, es más la ley te esta facultando para que se dé el arbitraje, de lo que yo conozco aquí en el Ecuador no se ha dado nunca.

E) ¿Nunca?

TR) Nunca, un tema de arbitraje en materia de Propiedad Intelectual, para esto yo creería de acuerdo con la Ley de Arbitraje y Mediación de que tiene que firmarse una cláusula de arbitraje, tendrían que las dos partes acordar y someter el arbitraje, y si el IEPI y la otra parte firman el acuerdo este es valido. De ahí la decisión de someter a la resolución del conflicto al arbitro o los árbitros respectivos, como te digo de mi experiencia y de lo que conozco no se

ha dado en este momento nada que se resuelva vía arbitraje en materia de Propiedad Intelectual aquí en el Ecuador, en Colombia existe un centro de arbitraje relacionado a temas de propiedad intelectual y funciona además entiendo que ha dictado resoluciones respecto del tema de propiedad intelectual yo no veo por qué no se pueda aplicar. Lo que le veo complicado es que las partes si están en conflicto de marcas por ejemplo, se pongan de acuerdo a firmar en ese momento un convenio arbitral. Recuerda que no es lo mismo con los contratos normales ya que en los contratos puedes pactar previamente el compromiso arbitral, aquí no, una vez que se da el conflicto tendrían que las partes ponerse de acuerdo, eso no le veo imposible.

E) Otra pregunta y en manera de ejemplo, ¿X registra una marca Y se opone, puede el IEPI acudir a arbitraje con Y sin que haya todavía decidido y resuelto que la denominación de X es registrable o no?

TR) Podría sí, pero yo creo que tiene que haber una cláusula previa en la cual se sometan al arbitraje las partes, no puede ser por disposición expresa del IEPI, porque el IEPI tiene sus oficinas o sus dependencias encargadas de resolver este tipo de conflictos, entonces el IEPI sin autorización de las partes no podría someter al arbitraje.

E) ¿No se podría?

TR) No, según mi criterio no se podría.

E) Otro ejemplo el IEPI registró el signo de X, y Z presenta ante dicho Instituto el recurso de nulidad al registro de la marca de X, en este punto cabe que tanto Y como el IEPI acudan a arbitraje puesto que todavía el IEPI no ha ejercido su facultad de decisión y resolución frente al recurso planteado por Y, se puede acudir a arbitraje aún cuando el IEPI no ha determinado que el signo no estaba registrado.

TR) Pero lo que pasa es que ahí un tercero trata de anular un registro existente, acude al IEPI presenta una demanda de nulidad, pero el IEPI qué es lo que tiene que hacer con esa demanda, tiene que notificar al perjudicado o a

la persona a la cual quieren anular la marca o cualquier registro, y esa persona tendrá el derecho de protestar. Tu pregunta es: ¿si es que el IEPI podría antes de resolver, someter su decisión a arbitraje? yo creo que no, no puede arbitrariamente cambiar el conocimiento de la causa por parte de los departamentos del IEPI o por parte del comité que es el que conoce los temas de nulidad, a un arbitraje?, sin que las partes estén de acuerdo?, Imposible.

E) ¿Y siendo que las partes estén de acuerdo?

TR) Bueno, si las partes están de acuerdo yo creo que no tendrían ningún problema siempre y cuando el IEPI no haya dictado todavía su resolución al respecto, porque acuérdate que la justicia, el tema de la solución de conflictos alternativos, para que esos conflictos se den tiene que haber necesariamente acuerdo de las partes para concurrir a que conozcan las partes a que se conozca el caso por medio de un método alternativo

E) Por supuesto

TR) Mal haría el IEPI creo yo, que sin consentimiento de las partes se someta la decisión al arbitraje.

E) ¿El IEPI unilateralmente nunca podría ir a arbitraje?

TR) No porque estaría desvirtuando el método alternativo de solución del conflicto, la esencia es que haya un compromiso, una cláusula arbitral previa entre las partes.

TR) Verás que dice las características, bueno, vamos al arbitraje, no cierto según la Ley de arbitraje y mediación, dice: debe pactarse un convenio arbitral antes de que se produzca el conflicto, en caso que se quisiera firmar dicho convenio, una vez que ha surgido el problema deberá consultarse al Procurador General del Estado. Aquí la ley te esta exonerando de esta facultad que establece la Ley de Arbitraje y Mediación, debe ser de carácter por la relación jurídica materia del convenio, debe señalarse dentro del convenio arbitral la forma de designar los árbitros, etc. Surgen las características, la

resolución es decidida por varios árbitros, surge de la voluntad de las partes, eso es rápido y sencillo, los árbitros son expertos en la materia, el laudo es inapelable, laudo susceptible de acción de nulidad, etc. A eso es lo que se refiere que se exonera de la consulta al Procurador General del Estado.

E) Ya, y la Ley de Arbitraje y Mediación no habla mas acerca de esto?

TR) Lo único que te dice, es que efectivamente hay la posibilidad, no se necesita de consulta al Procurador General cuando ya, cuando no haya nacido de un contrato ningún convenio de propiedad intelectual. No nunca pero es muy raro que una concesión de título de propiedad intelectual o un reconocimiento por parte del IEPI, sea sujeto de un contrato porque no es, estas pidiéndolo, el reconocimiento de un derecho, entonces no hay ahí un convenio, salvo que se trate de una franquicia, entre un franquiciado y un franquiciador, pero ahí no estarían hablando ya con el IEPI de por medio, ahí sería ya, meterías a las cláusulas establecidas en el contrato. Como te digo en Colombia entiendo que funciona, es un adendum al centro de comercio o de la cámara de comercio de Bogotá, los árbitros son gente muy preparada en materia de propiedad intelectual, me gustaría que eventualmente que entres a la página web de ellos o averigües como entrar para ver un poco de estadística, Colombia entiendo que si aplica de mejor manera esto del arbitraje en materia de propiedad intelectual.

ANEXO No. 2

ENTREVISTA A LA DRA. VANESA SALTOS, EX DIRECTORA DEL
INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La transcripción está efectuada utilizando:

E = Entrevistador

VS = Vanesa Saltos

E) ¿Cómo interpretaría usted el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual?

VS) De la experiencia que nosotros, bueno al menos en el período en que yo estuve en el IEPI y al frente de la Dirección legal nunca fuimos a arbitraje, lo que solía suceder es que normalmente cuando llegábamos a las tutelas administrativas, que es donde se lleva la audiencia, hubo muchos abogados que en una época solicitaban se realicen audiencias a los trámites de reposición, por qué, por la efectividad en que muchas veces tenía la audiencia en los trámites de tutela administrativa, donde llegaban a un acuerdo. Yo te juro que me atrevería a decir que eran un 60 o 70%, esta vez la tutela administrativa es tomada como un arma de presión para la parte infractora o supuestamente infractora. Solo el momento en que se ven ya con una acción administrativa legal, quieren llegar a un acuerdo, arreglar, pagar, quitar del comercio, lo que fuere, pero el tema específico de arbitraje nunca llegó a tratarse con nosotros. O sea el IEPI está autorizado a suscribir este tema arbitral yo nunca en mi época, nunca, no se si es que realmente se este llevando ahora, ya no quizás a través de la división legal, bueno antes era la división legal, ahora es la unidad de cambio de la dirección general legal y ahí porque te digo porque ahí llevábamos todo, llevábamos todo el tema de la producción externa, todo el tema legal general, todas las cuestiones internas pero ahora no se si es que se este llevando quizás la asesoría legal aparte, como te digo no se llegaba, mas bien nosotros a la Tutela, bueno del director

general, el director es el que tiene que estar presente mas el delegado que ha llevado el trámite, es una suerte de mediador en esos casos, incluso tomamos un poco la costumbre de que el momento de iniciar la audiencia las partes que no quieren ponerse de acuerdo si quieren les damos cinco minutos o lo que necesiten para que conversen ahorita aquí pónganse de acuerdo, llamen a sus abogados, pero ya un tema arbitral como tal que surja o que nazca del IEPI o donde el IEPI este suscribiendo un acuerdo, no.

E) Cree usted viable, cree que pudiera llegar a pasar de que, o sea el IEPI pase de ser juez, o sea dejar su facultad de imperio a ser parte, es decir, a someterse a un arbitraje?

VS) No se, yo creo que allí podría hasta cierto punto limitarse las pocas facultades que tiene el IEPI, porque tu has visto por ejemplo, los directores normalmente suelen o solían tener problemas de demandas de orden penal, y es un problema porque tomamos algún tipo de resolución y no tenemos una fuerza coercitiva para que pueda cumplirse la decisión.

E) Es eso lo que esta faltando, fuerza coercitiva?

VS) Totalmente. Yo creo que es más una cuestión de política no, más que otra cosa. Ve en mi época yo recuerdo, nosotros tomábamos decisiones a nivel de tutela administrativa pero de la ejecución ya no nos encargábamos nosotros, es una dirección dada por la presidencia, nos dijeron no, nosotros ya no somos competentes que vayan a ser ejecutar con Juez, con Comisario con Intendente, con policía, con quien les de la gana, pero nosotros ya no, entonces yo creería que si el IEPI a más de todos los juicios que tiene del contencioso, si le someten a un tema de arbitraje, mira si es un arbitraje bien llevado lo importante es que sea un, se conforme o los árbitros sean conocedores porque sino nuevamente caeríamos en desgracia.

E) Ya y quisiera establecer un ejemplo, X registra una marca, Y, se opone, puede el IEPI acudir a arbitraje con Y sin que haya todavía decidido y resuelto que la denominación de X es registrable o no?

VS) Pero en base de que va a depender el arbitraje?

E) Para saber si es que es o no registrable la marca

VS) Pero son las facultades que le da la ley, directamente la ley dice que el IEPI, tiene toda la facultad de decidir si le concede o no.

E) Pero la relación que desprende tomando en cuenta este artículo?

VS) Es que aquí yo voy mas a un tema, porque vea lo que dice el segundo inciso, a todo lo que estuviere de acuerdo con el arbitraje necesario, yo creería que aquí mas bien se refiere a cuando hay problemas por ejemplo cuando hay una preexistencia de un contrato entre las partes que normalmente es donde existe una cláusula arbitral, no es cierto, que se yo, una licencia de uso, un contrato de franquicia, yo creo que más bien en esos casos, porque de allí el hecho de decir que el IEPI puede concurrir a un arbitraje para negar o conceder una marca, está dentro de sus facultades absolutamente.

La posición de las partes, mas que del IEPI como tal, si las partes tienen una controversia, yo tengo una marca y están tratando de registrar una muy similar, le gané la composición, le negó el IEPI pero el tipo sigue, sigue utilizándola en el mercado en una controversia planteo tutela gano la tutela, pero el tipo sigue usando empleo un montón de cosas, finalmente ya le rodeo, medidas cautelares, penales, todo lo que quieras y logramos llegar a un acuerdo, tal vez pueda también referirse a eso, el IEPI entonces entra a mediar, llegan a acuerdos, que se yo, el acuerdo puede ser que las partes convienen en que van a seguir en el mercado pero limitada la una específicamente a un producto, o a un servicio. Es difícil darte una visión mucho más grande porque como te digo nunca sucedió. Y los problemas de estos artículos como hay así miles en la ley, es que no están reglamentados, entonces nosotros, o ha sido la práctica normalmente vamos creando hasta cierto punto normativa en cada caso, es un tema casuístico, donde vemos como nos resulta mejor entonces hagamos así y vamos sentando un poco jurisprudencia o precedentes con resoluciones administrativas, no nos queda más, y es más puede dar lugar a dos

interpretaciones, como yo le veo, como dice que el IEPI está autorizado a suscribir el respectivo convenio de arbitral el IEPI también puede someterse a un arbitraje, me niega y me niega, el IEPI, no tiene por que negarme yo tengo registrado en todo el resto de la comunidad andina todo el derecho y el IEPI me sigue negando.

E) Sin embargo aquí es cuando viene mi pregunta y tomando en cuenta su vasta experiencia como Directora en el IEPI, usted hubiera dejado su facultad resolutive de disponer, para someterse a la decisión de terceros?

VS) Yo personalmente no creo, igual está aquí no te está obligando, es una alternativa que tendría, pero yo no le veo, porque es justamente lo que te decía es nuevamente debilitar las pocas facultades que tiene la ley, si es un ente especializado y todo lo demás, y por lo tanto eso es lo que debería primar, el arbitraje si, es un tema al que puedes acudir pero yo creería que más cuando son las partes las que están en controversia, no el IEPI incluido, obviamente va a ver una cuestión del IEPI, pero no es que van actuar directamente como IEPI sino es una cuestión entre las partes, pero yo creería que no a mi me parece que no.

E) No es aplicable entonces el artículo 374 de la Ley de Propiedad Intelectual?

VS) A mi me parece que, igual queda la alternativa siempre, son los artículos, podrá cometerse, entonces queda absolutamente la discrecionalidad de la persona que esté ese rato en capacidad de decidir o no, yo personalmente no lo hubiera hecho. Como te digo tienes muchas alternativas mas, la ley te da otras alternativas, otros tipos de acciones, inclusive no administrativas sino judiciales, entonces tienes muchas instancias, pues incluso ir al tema de interpretación prejudicial a nivel de comunidad andina o sea tienes tantas alternativas que a mi me parece que someterte tú a la decisión de otros que no son un ente especializado, para mi debilita absolutamente, no sabría porque, cual es el espíritu de la norma o pensando en qué caso se lo insertó.

E) Si, pero con que intención se lo inserto ahí?

VS) Como te digo, puede haber sido por justamente el hecho de que las partes se sometían al arbitraje, allá, y es de conformidad con la ley de arbitraje y ellos van a notar, eso está registrado, procesal, pero si es que ya está inmiscuido el IEPI a mi me parecería mejor por ejemplo si es que hay un tema de arbitraje entre las partes, los árbitros pidan un informe o un criterio técnico al IEPI por decirte algo, pero no que sea sometido a una decisión al IEPI. Y eso podría crear un mal precedente para los casos futuros, todo el mundo va a querer ir a arbitraje. Y en un Tribunal Arbitral todas las partes que se encuentren dentro de este, tienen que firmar el acuerdo. Entonces más o menos lo que nos pasaba cuando estuvimos en el comité, en el comité, como sabes hay un retraso bárbaro, y hubo casos en los que nos pidieron que por ser de interés público se sortee rápido el caso y se lo conozca y resuelva rápido, entonces, no me acuerdo en que época fue, bueno yo ya no estaba en el comité, pero en uno de los casos aceptaron y tramitaron y resolvieron y hasta tuvieron audiencia y las pruebas o sea todo y resolvieron, entonces claro por una avalancha de solicitudes por interés público dijeron no, no mejor, de gana no ya no, pero ya sientas un mal precedente, resquebrajas tu poder allí, y no me parecería, el tema de arbitraje como sabes es un tema absolutamente voluntario. Por eso queda abierta la posibilidad del IEPI, pero no le veo yo una finalidad realmente muy utilitaria para los fines del IEPI, puede ser muy utilitaria para las partes en controversia, pero no para los fines del IEPI como tal, vos has visto que ahora mismo mientras no haya una política de estado súper clara donde el IEPI, sea ve, de acá, yo no le veo, no le veo sentido.

ANEXO No. 3

ENTREVISTA A LA DRA. SUJEY TORRES, EXPERTA PRINCIPAL EN SIGNOS DISTINTIVOS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

La transcripción está efectuada utilizando:

E = Entrevistador

ST= Sujey Torres

E) Bueno, primero, que le parece o como interpretaría usted lo que señala el Art. 374 de la Ley de Propiedad Intelectual

ST) El Art. 374 habilita la posibilidad de que cualquier, cualquier controversia relativo a propiedad intelectual sea sometida a arbitraje y mediación, abre completamente la posibilidad, es una norma expreso por la cual cualquier controversia, como le explico puede ser sometida a ese trámite no... no tiene que irse vía judicial, civil administrativa sino que la puede llevar a una cámara, cualquier cámara y someterla a una mediación o arbitraje.

E) Pero, en qué casos puede ser, o sea porque es muy subjetivo, te deja muy abierta la posibilidad de que pueda ser con otra persona, o con el IEPI, porque no hay una relación contractual que haya un convenio arbitral de por medio sino que sería directo verdad?

ST) Si en efecto, haber, realmente cuando uno realiza una mediación, necesariamente debe haber una cláusula de mediación, verdad?.. Es distinto al arbitraje, en el arbitraje la ley de arbitraje le obliga a que exista una cláusula especifica en la que se diga, solo por esta cláusula yo puedo como árbitro conocer el procedimiento, me explico?.. pero aquí a este efecto son casos en los cuales si se lee, si leemos el artículo dice que toda controversia en materia de propiedad intelectual, puede someterse a arbitraje y mediación de conformidad con la ley de arbitraje y mediación publicada en el Registro Oficial

tal, para tal efecto el IEPI está autorizado a suscribir el respectivo convenio arbitral sin necesidad de consultar al Procurador General del Estado salvo los casos que se estipula en la ley, es decir no es entre partes, no es inter partes por ejemplo el código de menores, sino que hablamos también del IEPI que es la Institución Pública para la cual es autónoma y no necesita una autorización del Procurador General del Estado entonces por ejemplo, yo tengo algún procedimiento aquí interno en el IEPI que no se ha dado además.

E) Nunca se ha dado un caso así?

ST) No se ha dado, lo que pasa es que en general el trámite aquí es bastante ágil rápido el procedimiento, una oposición, dependiendo no, por ejemplo un recurso, yo aquí en la Dirección de Marcas solicitan una marca, yo rechazo de Oficio, elevo a una reposición en la Dirección de Oposiciones y Tutelas y se está resolviendo en un mes, entonces en un mes si yo me voy por un arbitraje en la mediación me voy a demorar muchísimo más, entonces más que por agilidad que por tiempo, los abogados dicen para irme por un arbitraje sigo por la vía normal y continuo con el trámite administrativo.

E) Sin embargo al parecer la mayoría de gente está de acuerdo con el IEPI?

ST) Si en realidad la Ley lo contempla, yo creo que fue un artículo que el Legislador pensó en el espíritu de eventualmente como en vía judicial en mucho conflicto y no sabían que era lo que se enfrentaban con el IEPI, el IEPI es un organismo nuevo creado recién en el año 98, entonces lo que sucedía al momento en que lo crearon era que no veían a futuro que iba a suceder si iba a ser también tan abarrotado de expedientes como en los Juzgados, entonces dijeron eventualmente también vamos a necesitar un arbitraje en este caso y abrieron la puerta a que eso suceda, esa es la explicación que yo le veo más que nada, ya en la parte práctica, como le digo no habido casos en los cuales aquí el IEPI que yo conozca que los abogados vengan y digan quiero someter a arbitraje este procedimiento, si, entonces obvio que pueden hacerlo no, están facultados, pero como digo por tiempo la agilidad a veces, es más rápido que

se resuelva aquí que en una mediación, porque en una mediación si puede tardar uno o dos años.

E) Sin embargo, mi duda es que como el IEPI puede dejar su facultad resolutoria, de imperio y someterse en un arbitraje para que decidan unos árbitros?

ST) No es una renuncia en realidad, es un método alternativo de solución de conflictos nada más es como los jueces, los jueces no es que renuncian a su competencia sino que someten a que las partes decidan quien quieren que sea el juez en esa parte, no, por el tema de como digo por el abarrotamiento de expedientes, por la corrupción en los juzgados, etc. etc.

E) Entiendo pero al ser un ente público el IEPI no es su obligación la de resolver autónomamente y tomar sus decisiones sin someterse a las decisiones a terceros?

ST) Bueno no tan lógico, más bien como digo antes, yo creo que el espíritu del Legislador era cuando se creó la ley, hace 10 años, 11 años atrás en el año 98 efectivamente no sabíamos a que nos exponíamos con el IEPI, no sabíamos cual era la carga de trabajo y la agilidad en tiempos, entonces se previó, el espíritu del Legislador era decir bueno veamos también métodos alternativos no solamente dejemos a una sola autoridad que resuelva, sino que también una alternativa para el usuario de decir yo también no veo agilidad en esta Institución, simplemente me someto a arbitraje y mediación y como la Ley del arbitraje y la mediación no ha sido muy efectivo o en su época a la época de creación aparte intentaban impulsar la Ley de Arbitraje y Mediación es en el 97 y la Ley de Propiedad Intelectual es el 98 es un año posterior, entonces como digo también intentaban abarcar la mayor parte de procedimientos que se desconcentren de las fuentes oficiales de resolución de conflictos mas allá de que el IEPI también tenga potestad, y la mejor prueba de que el IEPI funcionó y que no hubo, no hizo falta que se aplique la mediación es efectivamente que no habido casos de mediación acá, de arbitraje y mediación.

E) Pero será porque la gente no conoce este artículo?

ST) No los abogados de propiedad intelectual lo conocemos perfectamente. Es conocible pero como digo va a tardar mucho más. Si en realidad eso sería ya una encuesta de los abogados no, decir a los usuarios en general, por que no aplican ustedes como usuarios teniendo una herramienta de descongestionar efectivamente los contenciosos si, pero los contenciosos ya es una vía judicial, entonces que sucede por qué no aplican en un contencioso los abogados, yo por ejemplo no lo aplicaría porque cuando se ejecutorie aquí la resolución digamos que ya tengo una resolución del comité la cual ya no puedo impugnar en vía administrativa, me voy a contencioso, pero contencioso es judicial, ya no hay competencia de aquí o sea ya se acabó la instancia del IEPI, entonces yo no podría aplicar eso, por eso digo hay explicaciones lógicas para todo, y como digo aquí en el comité aparte que me corro el riesgo, aquí en el IEPI se conoce de propiedad intelectual es un órgano competente regulador que ejecuta todos los ámbitos de la propiedad intelectual y yo me corro el riesgo de irme a un arbitraje o una mediación afuera a cualquier cámara, y me corro el riesgo de que los árbitros ni siquiera entiendan de la propiedad intelectual, o sea que yo me someto a un arbitraje y efectivamente en un arbitraje se destinan a árbitros que conocen de la materia pero gente más especializada que gente que esté aquí mismo, es complicado y me corro el riesgo como digo, que someta a arbitraje el otro abogado les convenza, porque un arbitraje o un juicio siempre el mejor abogado es el que gana y mucho más cuando es un área tan especial, entonces, el rato que yo me voy a un arbitraje el otro abogado es estupendo en oratoria, sabe manejar bien el asunto, les convence a los otros y aunque yo tenía la razón, no puedo defender y simplemente perdería el caso, entonces ahí entran en juego muchísimos factores, ese es el tema.

E) Y usted no ha sabido de algún centro de arbitraje especializado solo en propiedad intelectual que funciona en Colombia?

ST) Si por supuesto, la idea del IEPI, era crear justamente en uno de los proyectos de modificaciones de la ley, era incorporar aquí mismo un centro de mediación interno del IEPI, con gente especializada en propiedad intelectual

aquí, que sería lo más lógico, obviamente hay panelistas que tienen mucho, bueno Colombia es un país mucho más grande más desarrollado en temas de propiedad intelectual. Incluso yo sé que España hay un centro de mediación también para todo lo que es consumo, competencia, publicidad, entonces poco a poco lo que deberíamos hacer es un poco ir desarrollando dentro de las propias instituciones, por ejemplo la defensoría del consumidor, yo aquí si me pasa algo con algún producto que consumo no tengo a quien quejarme entonces ante una denuncia no hace nada, entonces la idea es que cada institución pública tuviera dentro de sus organismos, centros o sedes de arbitraje y mediación que yo pueda acudir o que pueda yo quejarme o tener acceso a que se defiendan mis derechos, si, una de las expectativas del IEPI es la creación de un centro de mediación y arbitraje interno.