

Guía de la OMPI sobre los métodos alternativos de solución de controversias (ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y los tribunales judiciales

2018

Con el apoyo
financiero de la
Korean Intellectual
Property Office



Sobre la autora

Joyce A. Tan es abogada y procuradora del Tribunal Supremo de Singapur, agente de patentes registrada en Singapur, experta en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de Singapur, miembro de la lista de árbitros y mediadores de la OMPI y de la *INTA's Panel of Trademark Mediators*, mediadora asociada del Centro de Mediación de Singapur, notaria pública en Singapur, fedataria pública en Singapur, y ha sido admitida (como miembro no practicante) en el Registro de Abogados de Inglaterra y Gales.

La Sra. Tan ejerce su actividad profesional a nivel transfronterizo y nacional, especializándose en los ámbitos de tecnología, medios de comunicación y transacciones relacionadas con la propiedad intelectual, lo que incluye la creación de nuevas empresas y modelos de negocio, la financiación de transacciones que implican aspectos relacionados con la propiedad intelectual o la tecnología, inversiones de capital privado, alianzas estratégicas y empresas conjuntas (*joint ventures*), adquisición, disposición, explotación y concesión de licencias de tecnología y activos de propiedad intelectual. Ha participado en casos de la OMPI como mediadora y como abogada de parte, también en el contexto de procedimientos de marcas ante la *Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)*.

Prefacio

El conflicto es una parte ineludible en los negocios. Los métodos alternativos de solución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, *Alternative Dispute Resolution*), incluyen la mediación, la decisión de experto y el arbitraje, y se desarrollaron para facilitar la solución de una amplia gama de controversias sin necesidad de recurrir a los tribunales judiciales.

Esta guía se ha elaborado para ofrecer una visión detallada de los procedimientos ADR, así como dar a conocer la experiencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (el Centro de la OMPI) para controversias en materia de propiedad intelectual, y ofrecer distintas opciones a las Oficinas de Propiedad Intelectual (OPIs), tribunales judiciales y otras entidades (que administran controversias en materia de propiedad intelectual) interesados en promocionar e integrar los procedimientos ADR en sus prestaciones actuales.

Sin pretender en ningún caso ser dogmática o preceptiva, esta guía tiene por objetivo servir como publicación de referencia básica para las OPIs, los tribunales judiciales y otras entidades que se ocupan del desarrollo, la aplicación y/o la mejora de los programas ADR dirigidos a las controversias en materia de propiedad intelectual.

Para ello, el Capítulo Uno incluye los antecedentes en el uso y surgimiento de los ADR en el mundo, seguido de una descripción en el Capítulo Dos de las ventajas potenciales de los ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual. El Capítulo Tres explica con más detalle los diferentes procedimientos ADR que pueden emplearse en las controversias en materia de propiedad intelectual, mientras que el Capítulo Cuatro expone algunas consideraciones prácticas que pueden ser relevantes para las OPIs y los tribunales judiciales que deseen institucionalizar los citados procedimientos ADR. En la guía se considera que la interrelación con la normativa vigente es un componente central para la implementación sustantiva y procedimental de estos procesos.

Los Apéndices de la Guía incluyen una síntesis de la colaboración del Centro de la OMPI con las OPIs, así como modelos de documentos que pueden ser ilustrativos. Otro Apéndice contiene un modelo de documento informativo para eventuales derivaciones de los tribunales de las controversias en materia de propiedad intelectual a los ADR.

En líneas generales, el uso de los ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual en el contexto de las OPIs o de los procedimientos judiciales es un hecho relativamente reciente. Esta segunda edición tiene como objetivo capturar/compilar la creciente experiencia del Centro de la OMPI en la materia. Cabe esperar que sea una referencia útil para las OPIs y los tribunales que deseen aproximarse o seguir desarrollando la integración de los mecanismos ADR como una alternativa opcional a sus procedimientos administrativos o judiciales.

La OMPI quiere dar las gracias a la Sra. Joyce Tan por haber preparado esta guía en colaboración con el Centro de la OMPI y expresar su agradecimiento a la *Korean Intellectual Property Office (KIPO)* por su apoyo financiero para la preparación y promoción de esta guía en el marco de los acuerdos de cooperación entre la OMPI y la KIPO en virtud del sistema de fondos fiduciarios.

Índice

Sobre la autora	1
Prefacio.....	2
Capítulo Uno: Antecedentes históricos	7
1.1. Orígenes y primeros usos de los ADR	7
1.1.1 Mediación.....	7
1.1.2 Arbitraje.....	7
1.2. Institucionalización y reglamentación de los ADR	8
1.2.1 Mediación.....	8
1.2.2 Arbitraje.....	8
1.3. El auge de los ADR en el mundo.....	9
1.3.1 El crecimiento de los ADR como alternativa a los litigios judiciales	9
1.3.2 Globalización de los ADR	10
1.3.3 Tendencias generales y panorama	12
1.4. Evolución de los ADR en controversias en materia de propiedad intelectual	12
1.4.1 Primeros usos y reglamentos	12
1.4.2 El Centro de la OMPI	13
Capítulo Dos: Ventajas del uso de los ADR en controversias en materia de propiedad intelectual	15
2.1 Autonomía de las partes	15
2.2 Procedimiento único; neutralidad jurisdiccional.....	15
2.3 Conocimiento especializado independiente	16
2.4 Simplicidad y flexibilidad	17
2.5 Ahorro de tiempo	17
2.6 Ahorro de costos.....	18
2.7 Confidencialidad	18
2.8 Ausencia de recurso	19
2.9 Ejecutabilidad.....	19
2.10 Soluciones diversas.....	20
2.11 Ventajas específicas para las OPIs	21
Capítulo Tres: Procedimientos ADR empleados en las controversias en materia de propiedad intelectual	23
3.1 Tendencias generales y panorama	23
3.2 Enfoques de los ADR.....	24
3.2.1 Basados en asistencia.....	24
3.2.2 Basados en recomendaciones	24
3.2.3 Basados en adjudicación	24
3.3 Mediación.....	25
3.3.1 Introducción	25
3.3.2 Acuerdo de sometimiento a mediación.....	25
3.3.3 Nombramiento y función del mediador	27
3.3.4 Procedimiento de mediación	27
3.3.5 Ejecución del acuerdo de mediación	28
3.3.6 Administración de la mediación	28
3.3.7 Modalidad de sometimiento a la mediación	30

3.4	Decisión de Experto.....	31
3.4.1	Introducción	31
3.4.2	Acuerdo de sometimiento a decisión de experto.....	32
3.4.3	Nombramiento y función del experto	32
3.4.4	Procedimiento de decisión de experto.....	33
3.4.5	Administración del procedimiento de decisión de experto	33
3.4.6	Sometimiento a procedimientos de decisión de experto en las OPIs	33
3.5	Arbitraje.....	34
3.5.1	Introducción	34
3.5.2	Acuerdo de arbitraje.....	35
3.5.3	Marco legal del arbitraje.....	35
3.5.4	Reglamento de arbitraje.....	36
3.5.5	Nombramiento y función del tribunal arbitral	37
3.5.6	Procedimiento de arbitraje	37
3.5.7	Laudos arbitrales	38
3.5.8	Administración del arbitraje	39
3.5.9	Modalidad de sometimiento al arbitraje	39

Capítulo Cuatro: La institucionalización del uso de los ADR en controversias en materia de propiedad intelectual41

4.1	Introducción	41
4.2	Oportunidad para los ADR.....	41
4.3	Interrelación de los procedimientos ante las OPIs, los tribunales judiciales u otras entidades	43
4.4	Elección del procedimiento ADR	43
4.5	Sometimiento al procedimiento ADR.....	44
4.6	Financiación.....	45
4.6.1	Financiación gubernamental.....	45
4.6.2	Tasas administrativas	45
4.6.3	Honorarios profesionales.....	45
4.7	Aceptación	46
4.7.1	Proceso	46
4.7.2	Funciones de los actores clave	47
4.8	Consultas y retroalimentación	48
4.9	Divulgación	48
4.10	Profesionales de ADR.....	49
4.10.1	Formación	50
4.10.2	Normas de calidad	50
4.10.3	Disponibilidad.....	51
4.11	Marco legal	51
4.11.1	Marco legal y sistema	51
4.11.2	Aprobación de leyes y reglamentos.....	52
4.12	Infraestructura administrativa	52
4.13	Confianza pública	53
4.13.1	Imparcialidad e independencia de árbitros y mediadores	53
4.13.2	Confidencialidad de la información.....	54
4.13.3	Transparencia del procedimiento	54
4.13.4	Materialización de las ventajas.....	54
4.14	Examen periódico	54

Apéndice A: Colaboración del Centro de la OMPI con las OPIs y los tribunales judiciales	57
A.1 Sinopsis	57
A.2 Ejemplos de colaboraciones del Centro de la OMPI: aumentar el conocimiento de las opciones ADR.....	64
A.2.1 IP Australia.....	64
A.2.2 Israel Patent Office	65
A.2.3 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)	66
A.2.4 Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (TISC).....	67
A.3 Ejemplos de colaboraciones con el Centro de la OMPI: Administración de casos.....	68
A.3.1 Intellectual Property Office of Singapore (IPOS).....	68
A.3.2 Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL)	72
A.3.4 Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia	75
A.3.5 Korea Copyright Commission (KCC)	76
A.3.6 Korea Creative Content Agency (KOCCA).....	77
A.3.7 Patent Office of the Republic of Poland (PPO).....	78
A.4 Ejemplo de Colaboraciones: Modelos de acuerdos de métodos ADR en I+D.....	80
A.4.1 Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).....	80
Apéndice B: Referencias del Centro de la OMPI.....	81
B.1 Reglamentos ADR de la OMPI	81
B.2 Tasas de los servicios ADR de acuerdo a los reglamentos de la OMPI	81
B.2.1 Mediación.....	81
B.2.2 Arbitraje y arbitraje acelerado.....	82
B.2.3 Decisión de experto	82
B.3 Modelos de cláusulas y acuerdos de sometimiento a procedimientos ADR de la OMPI.....	83
B.3.1 Generador de cláusulas de la OMPI (WIPO Clause Generator).....	83
B.3.2 Mediación OMPI seguida, en ausencia de solución, de procedimiento judicial	84
B.3.3 Solicitud Unilateral de Mediación OMPI	85
B.4 Servicios de solución extrajudicial de controversias de la OMPI para sectores específicos	86
Apéndice C: Modelo de documento informativo del Centro de la OMPI	87

Capítulo Uno: Antecedentes históricos

1.1. Orígenes y primeros usos de los ADR

1.1.1 Mediación

La mediación es un procedimiento informal en el que un intermediario neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar una controversia con arreglo a sus respectivos intereses, como se explica más adelante en el Capítulo 3.3. La mediación tiene sus raíces en las prácticas tradicionales de comunidades alrededor del mundo. Estas primeras puestas en práctica de la mediación dependían en general de un líder respetado de la comunidad, que se encargaba de dar consejos y orientación según los valores de la comunidad y de persuadir a las partes involucradas en la controversia para que solucionaran sus diferencias de manera amistosa.¹ Se han documentado prácticas tradicionales de mediación en Albania,² Burundi,³ China,⁴ Filipinas, Japón,⁵ la República de Corea y Singapur.⁶

La mediación también contribuyó al desarrollo de los sistemas legales en Roma y en la Inglaterra anglosajona. Todo apunta a que en la Antigua Roma la mediación judicial era el medio preferido para solucionar controversias civiles; este enfoque tuvo una influencia importante en los procedimientos civiles en la Europa continental, especialmente en Alemania, Austria y Suiza.⁷ En la Inglaterra anglosajona, los jueces y los árbitros animaban a las partes a negociar acuerdos de transacción tras expresar su criterio sobre el fondo del asunto y antes de la finalización procesal del juicio. La mediación se empleó en estos primeros sistemas legales para preservar la continuidad de la relación entre las partes y para lograr soluciones pacíficas y duraderas.⁸

1.1.2 Arbitraje

El arbitraje, que se explica con más detalle en el Capítulo 3.5, es un procedimiento en el que las partes someten su controversia a uno o más árbitros de su elección para obtener una decisión vinculante y final (laudo) de acuerdo con los derechos y obligaciones respectivos de las partes. El arbitraje se desarrolló al margen de los procesos de resolución judicial a los que acudían los comerciantes para arreglar sus controversias.⁹ Los comerciantes solían someter sus controversias a un tribunal o a otros colegas, que adoptaban una decisión con arreglo a las prácticas comerciales tradicionales. Aunque

¹ Ho-Beng Chia, Joo Eng Lee-Partridge and Chee-Leong Chong, 'Traditional mediation practices: Are we throwing the baby out with the bath water?' (2004) Vol. 21 Conflict Resolution Quarterly 451, 453-455.

² Ayse Betul Celik and Alma Shkreli, 'An Analysis of Reconciliatory Mediation in Northern Albania: The Role of Customary Mediators' (2010) 62 Europe-Asia Studies 885.

³ UNESCO, 'Women and Peace in Africa: Case studies on traditional conflict resolution practices' (2003) <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001332/133274e.pdf> consultado en septiembre 2018.

⁴ Joel Lee and Teh Hwee Hwee eds, 'An Asian Perspective on Mediation' (Academy Publishing 2009) 4.

⁵ Ronda Roberts Callister and James A Wall, 'Japanese Community and Organizational Mediation' (1997) Vol. 41, The Journal of Conflict Resolution, 311, 313.

⁶ Joel Lee y Teh Hwee Hwee eds, *ibid.* 4, 4.

⁷ Christian Bühring-Uhle, Lars Kirchhoff y Gabriele Scherer, 'Arbitration and Mediation in International Business' (Kluwer Law International 2006) 177.

⁸ Valerie A Sanchez, 'Towards a History of ADR: The Dispute Processing Continuum in Anglo-Saxon England and Today' (1996) Vol. 11 The Ohio State Journal on Dispute Resolution 1, 3, <https://pdfs.semanticscholar.org/8398/6f1432a4d9ceebcece06d8050ed4a107eeb7.pdf> consultado en septiembre 2018.

⁹ Edward Manson, The City of London Chamber of Arbitration (1893) 9 LQR 86, 87.

estos sistemas privados de resolución no constituían procesos legales formales, eran considerados como una instancia de administración de justicia comercial con credibilidad.¹⁰

Se han documentado prácticas tempranas de arbitraje en la Arabia preislámica y en la Europa Occidental medieval.¹¹ El arbitraje marítimo se practicó en países de las costas occidentales y atlánticas de Europa en torno al año 1200,¹² y en Venecia se han encontrado registros de arbitrajes marítimos que se remontan a 1229.¹³ El arbitraje se convirtió para los comerciantes en una alternativa popular al litigio porque era un sistema que se auto-regulaba y que proporcionaba decisiones rápidas, económicas y fundamentadas.¹⁴

1.2. Institucionalización y reglamentación de los ADR

1.2.1 Mediación

En países como Australia,¹⁵ Nueva Zelanda¹⁶ y Estados Unidos de América,¹⁷ los servicios de mediación y sus normativas se establecieron a principios del siglo XX para resolver los conflictos laborales. Los conflictos laborales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX solían ser costosos, desestabilizadores e incluso violentos. La respuesta de las autoridades gubernamentales fue crear servicios y leyes de conciliación laboral, lo que permitió un uso extendido de la mediación entre los sindicatos y los empleadores. Estos servicios y leyes de conciliación laboral tuvieron éxito porque proporcionaron el marco administrativo necesario para resolver conflictos laborales rápida y pacíficamente en un grado inimaginable hasta entonces.¹⁸

1.2.2 Arbitraje

Las instituciones y la normativa relativas al arbitraje se formalizaron por primera vez en los siglos XVIII y XIX para fomentar y facilitar el uso del arbitraje. En términos generales, las instituciones de arbitraje tuvieron más éxito donde ya existían leyes que facilitaban la ejecución de los acuerdos y laudos de arbitraje.¹⁹ Por ejemplo, el arbitraje solo comenzó a prosperar en Estados Unidos de América una vez que se promulgó en 1925 la Ley Federal de Arbitraje, si bien las instituciones de arbitraje se habían creado ya en 1768.²⁰ En el Reino Unido se promulgó por primera vez una legislación sobre arbitraje en

¹⁰ Charles S Haight Jr, 'Maritime Arbitration The American Experience' in A Collection of the Cedric Barclay Lectures: ICMA X-ICMA XV (Singapore International Arbitration Center 2006).

¹¹ Alan Redfern, M Hunter et. al., 'Law and Practice of International Commercial Arbitration' (4th ed, Sweet & Maxwell 2004) para 1-04.

¹² William Tetley, 'Marine Cargo Claims' (4th ed, Éditions Yvon Blais 2009) 1417.

¹³ Fabrizio Marrella, 'Unity and Diversity in International Arbitration: The Case of Maritime Arbitration' (2005) American University International Law Review, Vol 20, 1055, 1058
<http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1152&context=auilr> consultado en septiembre 2018.

¹⁴ Earl S Wolaver, 'The Historical Background of Commercial Arbitration' (1934) 83 U Pa L Rev 132, 144.

¹⁵ O de R Foenander, 'The New Conciliation and Arbitration Act in Australia' (1929) 19 Int'l Lab Rev 151.

¹⁶ Judy Dell y Peter Franks, 'Mediation and Collective Bargaining in New Zealand' (Ministry of Business, Innovation & Employment, 2009).

¹⁷ Edgar L Warren, 'The Conciliation Service: V-J Day to Taft-Hartley' (1948) 1 ILR Review 351.

¹⁸ Michael Wallin, 'Labour Administration: Origins and Development' (1969) 100 Int'l Lab Rev 51, 72.

¹⁹ Frank D Emerson, 'History of Arbitration Practice and Law' (1970) 19 Clev St L R 155, 158-159.

²⁰ Charles S Haight Jr, 'Maritime Arbitration The American Experience' in A Collection of the Cedric Barclay Lectures: ICMA X-ICMA XV (Singapore International Arbitration Center 2006).

1698 que desembocó en la Ley de Arbitraje de 1889. El arbitraje prosperó bajo los auspicios de este régimen legal,²¹ a pesar de que las instituciones de arbitraje no fueron establecidas hasta 1892.²²

La aprobación de leyes es fundamental para el desarrollo del arbitraje, pero las propias instituciones de arbitraje pueden jugar un rol importante en la promulgación y fomento de éstas. La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) fue establecido en 1923 para disponer de una institución con un mínimo carácter “internacional” para la joven industria del arbitraje internacional.²³ Posteriormente, la Corte Internacional de Arbitraje desempeñó un papel principal en la promulgación de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) (“Convención de Nueva York”), considerada como el tratado multilateral más importante sobre arbitraje internacional.²⁴

1.3. El auge de los ADR en el mundo

1.3.1 El crecimiento de los ADR como alternativa a los litigios judiciales

El “boom” de los ADR en las décadas de 1970 y 1980 fue fruto en buena medida de un aumento del descontento con los litigios judiciales.²⁵ Aparte de ser excesivos, de requerir mucho tiempo y de correr el riesgo de enconarse, era evidente que los litigios también podían implicar un riesgo enorme.²⁶ Además, existía el temor, sobre todo entre algunos académicos y juristas, de que se produjera una “explosión de litigios”, un escenario de sociedades excesivamente litigantes que abrumaran a los tribunales con pleitos innecesarios y costosos.²⁷

Esta preocupación llevó al profesor Frank Sander a desarrollar el concepto de “tribunal multipuertas” (*multi-door courthouse*), que presentó en la Conferencia Pound en 1976. El “tribunal multipuertas” proporcionaría una serie de servicios de solución de controversias, y los funcionarios judiciales remitirían a las partes al procedimiento más adecuado para su caso. La mediación y el arbitraje jugarían papeles clave en el “tribunal multipuertas” como alternativas a los litigios.²⁸

La presentación del profesor Sander es reconocida por muchos como el “Big Bang” del movimiento ADR en el mundo por tres razones. En primer lugar, porque popularizó la idea de que las controversias podían canalizarse a través del mecanismo de solución de controversias más adecuado. En segundo lugar, porque fomentaba las ventajas de las alternativas a los litigios, como la mediación y el arbitraje.²⁹ Por último, porque el “tribunal multipuertas” demostró ser un mecanismo eficaz para facilitar el acceso a los servicios ADR y a los procedimientos judiciales tradicionales. Tras la Conferencia Pound, se

²¹ Sidney P Simpson, ‘Specific Enforcement of Arbitration Contracts’ (1934) 83 U Pa L Rev 160, 165, http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8695&context=penn_law_review consultado en septiembre 2018.

²² La *London Court of International Arbitration* (LCIA) fue inaugurada como *City of London Chamber of Arbitration* en 1892. See Edward Manson, ‘The City of London Chamber of Arbitration’ (1893) 9 LQR 86.

²³ Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman y John Savage, ‘Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration’ (Kluwer Law International 1999) 174.

²⁴ Alan Redfern, M Hunter et. al., *ibid.* 11, 1-05.

²⁵ Bill Maurer, ‘The Disunity of Finance: Alternative Practices to Western Finance’ in Karin Knorr Cetina and Alex Preda (eds) *The Oxford Handbook of the Sociology of Finance* (Oxford University Press 2012) 413.

²⁶ Kevin M Lemley, ‘I’ll Make Him An Offer He Can’t Refuse: A Proposed Model For Alternative Dispute Resolution in Intellectual Property Disputes’ (2004) 37 Akron L Rev 287, 311-312, <https://www.uakron.edu/dotAsset/727495.pdf> consultado en septiembre 2018.

²⁷ Marc Galanter, ‘The Day After the Litigation Explosion’ (1986) 46 Md L Rev 3, 5, <http://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2633&context=mlr> consultado en septiembre 2018.

²⁸ Frank E A Sander, ‘Varieties of Dispute Processing’ in A Leo Levin and Russell R Wheeler (eds), *The Pound Conference: Perspectives on Justice in the Future* (West Group 1979) 65, 83.

²⁹ Michael L Moffitt, ‘Before the Big Bang: The Making of an ADR Pioneer’ (2006) 22 Negotiation J 435.

establecieron “tribunales multipuertas” en Estados Unidos de América,³⁰ y su éxito impulsó iniciativas similares en, por ejemplo, Australia,³¹ Canadá,³² Países Bajos,³³ Nigeria³⁴ y Singapur.³⁵

1.3.2 Globalización de los ADR

Desde la década de 1980, los ADR han cobrado un protagonismo sin precedentes en la comunidad internacional, y han proliferado a escala global.³⁶ El factor de atracción de los procedimientos ADR se puede atribuir al simple hecho de que ofrecen algo para todos: un canal adicional para facilitar el acceso a la justicia, ofreciendo de este modo un desahogo administrativo a los tribunales y a los organismos públicos; una vía potencialmente rápida, barata y flexible para las partes en litigio para solucionar controversias; así como una industria en crecimiento y un negocio crecientemente rentable para los profesionales y las instituciones relacionadas con estos mecanismos.³⁷

En términos generales, los programas ADR han sido desarrollados por tribunales y organismos para complementar y apoyar los procedimientos legales.³⁸ Al canalizar las controversias que se adecúan a los procedimientos ADR, los “tribunales multipuertas” reducen el trabajo pendiente, aceleran la resolución de casos y facilitan el acceso a la justicia mediante la reducción de los obstáculos económicos y de procedimiento a la solución de controversias.³⁹ Los programas ADR relacionados con los tribunales también sitúan a los tribunales judiciales en una mejor posición para hacerse cargo de controversias inadecuadas para un procedimiento contencioso.⁴⁰ Un ejemplo son los tribunales de familia, que adoptaron desde hace tiempo los programas de mediación dadas las características emocionales e interpersonales de las controversias familiares.⁴¹

³⁰ ‘Transcript: A Dialogue Between Professors Frank Sander and Mariana Hernandez Crespo’ (2008) 5 U St Thomas L J 665, 673, <https://ir.stthomas.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=ustlj> consultado en septiembre 2018.

³¹ Robert French, ‘Perspectives on Court Annexed Alternative Dispute Resolution’ (High Court of Australia, July 27, 2009) <http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/current-justices/frenchcj/frenchcj27july09.pdf> consultado en septiembre 2018.

³² Trevor CW Farrow, ‘Civil Justice, Privatization and Democracy’ (University of Toronto Press 2014) 73.

³³ Annie J de Roo and Robert W Jagtenberg, ‘The Dutch Landscape of Court-Encouraged Mediation’ in Nadja Marie Alexander (eds), *Global Trends in Mediation* (Kluwer Law International 2006) 288.

³⁴ Oyeniyi Ajigboye, ‘The Concept of Multi-Door Courthouse in Nigeria: Rethinking Frank Sander’s Concept’ (Social Science Research Network, November 16, 2014) https://www.researchgate.net/profile/Ajigboye_Oyeniyi/publication/268333752_The_Concept_of_Multi-Door_Courthouse_in_Nigeria_Rethinking_Frank_Sander's_Concept/links/54691b7d0cf2397f782d6d9c/The-Concept-of-Multi-Door-Courthouse-in-Nigeria-Rethinking-Frank-Sanders-Concept consultado en septiembre 2018.

³⁵ Marvin Bay, Shoba Nair and Asanthi Mendi ‘The Integration of Alternative Dispute Resolution Within the Subordinate Courts’ Adjudication Process’ (2004) 16 SAclJ 501.

³⁶ Anthony Wanis-St. John, ‘Implementing ADR in Transitioning States: Lessons Learned from Practice’ (2000) 5 Harv. Negotiation L. Rev. 339, 340, http://www.hnlr.org/wp-content/uploads/2012/04/IMPLEMENTING_ADR_IN_TRANSITIONING_STATES_LESSONS_LEARNED_FROM_PRACTICE.doc consultado en septiembre 2018.

³⁷ Andrew Phang, ‘Alternative Dispute Resolution and Regional Prosperity – A View from Singapore’ (Supreme Court of Singapore, September 25, 2014) [https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/media-room/china-asean-justice-forum---adr-and-regional-prosperity-\(final\)-11092014-\(phang-ja\)-highlighted.pdf](https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/media-room/china-asean-justice-forum---adr-and-regional-prosperity-(final)-11092014-(phang-ja)-highlighted.pdf) consultado en septiembre 2018.

³⁸ Larry Ray and Anne L Clare, ‘The Multi-Door Courthouse Idea - Building the Courthouse of the Future Today’ (1985) 1 Ohio St J on Disp Resol 7, 12.

³⁹ Scott Brown, Christine Cervenak and David Fairman, ‘Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide’ (United States Agency for International Development, 1998) 9 <http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/200sbe.pdf> consultado en septiembre 2018.

⁴⁰ Amber Murphy Parris, ‘Alternative Dispute Resolution: The Final Frontier of the Legal Profession’ (2013) 37 J Legal Prof 295, 302.

⁴¹ Benoit Bastard and Laura Cardia-Voneche, ‘Family Mediation in France’ (1993) 7 Int’l J L & Fam 271, 277.

Más allá de los esfuerzos judiciales, el crecimiento de ADR ha sido impulsado por una fuerte demanda por parte de la comunidad empresarial internacional. Los procedimientos ADR resultan adecuados para las empresas porque pueden ahorrar tiempo y dinero, y porque pueden proporcionar resultados comerciales de utilidad: los laudos arbitrales son generalmente ejecutables a nivel internacional⁴² y suelen resultar definitivos,⁴³ y la mediación posibilita alcanzar soluciones que tengan en consideración los intereses de las partes. No es sorprendente que las grandes corporaciones recurran extensamente a los procedimientos ADR como alternativa preferente a los litigios relacionados con controversias comerciales.⁴⁴ Esta preferencia por los ADR se suele reflejar en los contratos comerciales, en los que son cada vez más habituales las cláusulas que exigen a las partes que sometan sus controversias a la mediación o al arbitraje antes de entablar procesos judiciales.

El auge de los ADR en el ámbito comercial ha estimulado su desarrollo como industria profesional de servicios, con instituciones y profesionales que compiten por obtener una porción de un mercado que crece internacionalmente.⁴⁵ Las instituciones de ADR han experimentado un crecimiento importante en el volumen y el valor monetario de las controversias,⁴⁶ y entre los profesionales de ADR hay destacados expertos en diversos ámbitos, como el derecho, los negocios, la construcción y la tecnología.⁴⁷ Los

⁴² De acuerdo con la Convención de Nueva York, las partes contratantes están obligadas en general a reconocer y aplicar los laudos arbitrales extranjeros a la par de las sentencias de los tribunales nacionales. A fecha de abril de 2018, había 159 Estados contratantes. Véase Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 'Situación actual - Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)' (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2015) http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html consultado en septiembre 2018.

⁴³ Por lo general, no cabe recurso o revisión sobre las cuestiones de fondo de los laudos arbitrales por parte de los tribunales nacionales. Véase Trevor Cook y Alejandro I Garcia, 'International Intellectual Property Arbitration' (Kluwer Law International 2010) 38.

⁴⁴ La Encuesta sobre Arbitraje Internacional 2013 reveló que el arbitraje era el mecanismo de solución de controversias más apreciado entre las empresas encuestadas, y la Encuesta de *Fortune 1000* en 2011 puso de relieve que el 98% de los abogados corporativos encuestados habían participado en procesos de mediación en los tres años anteriores al sondeo. Véase *PwC and Queen Mary, Universidad de Londres, 'International Arbitration Survey 2013: Corporate Choices in International Arbitration'* (PwC, 2013) <http://www.pwc.com/gx/en/arbitration-dispute-resolution/assets/pwc-international-arbitration-study.pdf> consultado en mayo de 2018; Thomas J Stipanowich y J Ryan Lamare, 'Living with ADR: Evolving Perceptions and Use of Mediation, Arbitration and Conflict Management in Fortune 1000 Corporations' (2014) 19 *Harv Negot L Rev* 1, 41, <http://www.hnlr.org/wp-content/uploads/19HarvNegotLRev1-Stipanowich-Lamare.pdf> consultado en septiembre 2018. Véase 'Pre-empting and Resolving Technology, Media and Telecoms Disputes' <https://www.pinsentmasons.com/PDF/2016/Pre-empting-and-Resolving-Technology-Media-and-Telecoms-Disputes.pdf> consultado en septiembre 2018.

⁴⁵ Andrew Phang, 'Alternative Dispute Resolution and Regional Prosperity – A View from Singapore' (Supreme Court of Singapore, September 25, 2014) [https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/media-room/china-asean-justice-forum---adr-and-regional-prosperity-\(final\)-11092014-\(phang-ja\)-highlighted.pdf](https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/media-room/china-asean-justice-forum---adr-and-regional-prosperity-(final)-11092014-(phang-ja)-highlighted.pdf) consultado en septiembre 2018.

⁴⁶ La *China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)* admitió a trámite 1060 casos en 2012, y el importe económico total de las controversias aumentó hasta los 15.500 millones de yuanes, desde los 3.500 millones del año anterior. El *Singapore International Arbitration Centre* admitió a trámite 259 casos en 2013 con un valor total de 6.060 millones de dólares de Singapur (SGD), lo que superó la suma conjunta de 4.930 millones de SGD de los años 2011 y 2012. Véase Yuan Jianlong, 'Working Report of 2012 and Working Plan of 2013 (Excerpt)' (China International Economic and Trade Arbitration Commission, January 21, 2013) <http://bj.cietac.org/index/aboutUs/workingReport/47846d42b359e57f001.cms> consultado en septiembre 2018; K Shanmugam, 'Speech by Minister for Law, K Shanmugam, during the Committee of Supply Debate 2014' (Ministry of Law, Singapore, March 5, 2014) <https://www.mlaw.gov.sg/news/parliamentary-speeches-and-responses/speech-by-minister-during-cos-2014.html> consultado en septiembre 2018.

⁴⁷ Singapore International Mediation Centre, 'Panels: Mediators' (Singapore International Mediation Centre, 2014) <http://simc.com.sg/mediators/> consultado en septiembre 2018; American Arbitration Association, 'Qualification Criteria of the AAA/ICDR Rosters and Panels' (American Arbitration Association, 2014).

ADR han evolucionado, pasando de ser una mera alternativa a los litigios a convertirse en una industria de alto valor por sí misma.

1.3.3 Tendencias generales y panorama

El momento actual de los ADR se centra en su uso en las controversias comerciales internacionales y en materia de inversiones. Las controversias comerciales están adquiriendo progresivamente una dimensión internacional debido a la globalización y el comercio transnacional,⁴⁸ y los tratados bilaterales de inversión se han convertido en terreno fértil para las controversias entre inversionistas y Estados.⁴⁹

Los procedimientos internacionales de ADR son adecuados para las controversias transfronterizas porque ofrecen un foro único y neutral para la solución de controversias; el arbitraje internacional ha resultado especialmente atractivo por su carácter definitivo y por la relativa facilidad para ejecutarlo internacionalmente.⁵⁰ Debido al valor y la complejidad de las controversias comerciales internacionales,⁵¹ en las que hay en juego millones e incluso miles de millones de dólares,⁵² los procedimientos ADR se ha convertido en una industria internacional prestigiosa y lucrativa. El resultado es que plazas como Dubái,⁵³ Hong Kong,⁵⁴ Singapur⁵⁵ y la República de Corea⁵⁶ se están estableciendo como centros internacionales de esta práctica al proporcionar servicios integrales de ADR y tener una infraestructura legal que facilita el uso de éstos. En este contexto, es improbable que los procedimientos internacionales de ADR vayan a ser una tendencia pasajera, sino más bien un fenómeno con un recorrido importante y a largo plazo.

1.4. Evolución de los ADR en controversias en materia de propiedad intelectual

1.4.1 Primeros usos y reglamentos

El uso de los ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual se remonta al siglo XIX. En Suecia, un real decreto de 1834 exigía el arbitraje cuando se presentaban objeciones al registro de

⁴⁸ Christian Bühring-Uhle, Lars Kirchhoff and Gabriele Scherer, *ibid.* 7, 6.

⁴⁹ The Economist, 'The arbitration game' (The Economist, October 11, 2014) <http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21623756-governments-are-souring-treaties-protect-foreign-investors-arbitration> consultado en septiembre 2018.

⁵⁰ S I Strong, 'Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial Mediation' (2014) 45 Wash U J L & Pol'y 10, 27, https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.ch/&httpsredir=1&article=1813&context=law_journal_law_policy consultado en septiembre 2018.

⁵¹ 'Mediation of Investor-State Conflicts' (2014) 127 Harv L Rev 2543, 2551.

⁵² En 2014, se dictó un laudo de 50.000 millones dólares de los Estados Unidos de América contra la Federación de Rusia en un arbitraje entre inversores y el Estado, fue el mayor laudo de la historia del arbitraje. Véase Sherman & Sterling LLP, 'Historic Award in the Yukos Majority Shareholders Arbitration' (Sherman & Sterling LLP, July 28, 2014) <http://www.shearman.com/~media/Files/NewsInsights/Publications/2014/07/Historic-Award-in-the-Yukos-Majority-Shareholders-Arbitration-IA-072814.pdf> consultado en septiembre 2018.

⁵³ International Chamber of Commerce, 'New Expert Rules launch roadshow kicks off in Dubai' (International Chamber of Commerce, January 14, 2015) <http://www.iccwbo.org/News/Articles/2015/New-Expert-Rules-launch-roadshow-kicks-off-in-Dubai/> consultado en septiembre 2018.

⁵⁴ Ranajit Dam, 'The year in 2015' (Asia Legal Business, January 1, 2015) <http://www.legalbusinessonline.com/features/year-2015/67987> consultado en septiembre 2018.

⁵⁵ K Shanmugam, 'Speech by Minister for Law, K Shanmugam, during the Committee of Supply Debate 2014' (Ministry of Law, Singapore, March 5, 2014) <https://www.mlaw.gov.sg/news/parliamentary-speeches-and-responses/speech-by-minister-during-cos-2014.html> consultado en septiembre 2018.

⁵⁶ Lisa Feissner and Tom Feissner, 'Korean Dignitaries Promote Seoul as Hub of International Arbitration at 2014 Summit' (JDSupra Business Advisor, December 4, 2014) <http://www.jdsupra.com/legalnews/korean-dignitaries-promote-seoul-as-hub-38854/> consultado en septiembre 2018.

patentes,⁵⁷ y en el Reino Unido los juristas recomendaban ya en 1855 el arbitraje para las controversias en materia de patentes.⁵⁸ En Estados Unidos de América, a principios del siglo XX se recurría al arbitraje en el caso de demandas derivadas del registro de diseños,⁵⁹ así como en el caso de controversias en materia de patentes en la industria aeronáutica.⁶⁰ Sin embargo, pese a estos ejemplos tempranos, el uso de procedimientos ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual no se generalizó hasta finales del siglo XX.⁶¹

1.4.2 El Centro de la OMPI

Fundada en 1967, la OMPI es una agencia de las Naciones Unidas cuyo objetivo es promover la protección de la propiedad intelectual a través de la cooperación entre Estados.⁶² Dentro de este marco más amplio, el Centro de la OMPI fue creado en 1994⁶³ como proveedor neutral, independiente y sin ánimo de lucro de servicios de solución de controversias.⁶⁴ Se trata del único proveedor internacional de servicios especializados en ADR para controversias en materia de propiedad intelectual, y es la institución líder en administración de controversias en materia de nombres de dominio de Internet.⁶⁵

El Centro de la OMPI administra procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de experto de acuerdo con los Reglamentos de la OMPI. A fecha de 2015, el Centro de la OMPI ha administrado unos 400 casos con valores comprendidos entre los 20.000 y los cientos de millones de dólares. Empresas de todos los tamaños y organizaciones de investigación de más de 60 países han recurrido a los servicios ADR de la OMPI.⁶⁶ Además, el Centro de la OMPI ha ayudado al establecimiento de procedimientos conjuntos de solución de controversias por parte de las OPIs en

⁵⁷ John Coryton, 'A Treatise on the law of letters-patent, for the sole use of Inventions in the United Kingdom of Great Britain and Ireland: including the practice connected with the grant: to which is added a summary of the patent laws in force in the principal foreign states; with an appendix of statutes, rules, practical forms, etc.' (1855) 87 Law Libri 206.

⁵⁸ La Common Law Procedure Act de 1854 autorizó que, con el consentimiento de ambas partes, las controversias fueran sometidas a arbitraje una vez comenzado el juicio. Coryton recomendaba el arbitraje para los casos de infracciones de patentes teniendo en cuenta el conocimiento en la materia del experto en arbitraje en esta esfera. Véase, 'A treatise on the law of letters-patent, for the sole use of inventions in the United Kingdom of Great Britain and Ireland; including the practice connected with the grant: to which is added a summary of the patent laws in force in the principal foreign states; with an appendix of statutes, rules, practical forms, etc.' (1855) 87 Law Libri 196-198.

⁵⁹ En 1928, la Industrial Design of Registration Bureau creó un sistema de registro para los diseños. Los usuarios de la oficina tenían que suscribir un acuerdo de arbitraje al que se sometían las reclamaciones o controversias derivadas del registro de diseños. Véase Irene Blunt, 'The Marketing of Ideas' (1943) 1 Arb in Action 8.

⁶⁰ Benjamin Kirsh, 'Patent Pools and Cross Licensing Agreements' (1938) 20 J. Pat. Off. Soc'y 733, 765.

⁶¹ Harry Goldstein, 'Patent, Trademark and Copyright Arbitration Guide' (1971) 53 J Pat Off Soc'y 224, 226; Jesse S Bennett, 'Saving Time and Money By Using Alternative Dispute Resolution For Intellectual Property Disputes – WIPO to the Rescue' (2010) 79 Revista Juridica UPR 289, 400.

⁶² Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Artículo 3 <https://www.wipo.int/treaties/es/convention/index.html> consultado en septiembre 2018.

⁶³ El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Solución extrajudicial de controversias' <https://www.wipo.int/amc/es/> consultado en septiembre 2018.

⁶⁴ Ignacio de Castro and Heike Wollgast, 'Review of the World Intellectual Property Organization's Arbitration and Mediation Center', in: International Commercial Arbitration Practice (2017).

⁶⁵ Este servicio incluye la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Política UDRP) propuesto por la OMPI, bajo la cual el Centro de la OMPI ha procesado más de 40.000 casos, Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 'Solución de controversias en materia de nombres de dominio' <https://www.wipo.int/amc/es/domains/> consultado en septiembre 2018.

⁶⁶ Incluidos Alemania, Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Belice, Brasil, Canadá, China, Chipre, Colombia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Líbano, Malaysia, Malta, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá, Polonia, Portugal, República de Corea, Rumanía, Singapur, Suiza, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía y Reino Unido.

Brasil, Colombia, Filipinas, República de Corea y Singapur para facilitar el uso de los procedimientos ADR en las controversias que administran estas OPIs.⁶⁷ El Centro de la OMPI también desarrolla procedimientos de solución de controversias hechos a la medida para industrias específicas,⁶⁸ y ofrece programas de formación para mediadores y árbitros. Con su amplia red de expertos en materia de propiedad intelectual y de procedimientos ADR, y con la neutralidad internacional de la OMPI, el Centro de la OMPI está en la vanguardia de los ADR para controversias en materia de propiedad intelectual.⁶⁹

⁶⁷ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ‘Solución extrajudicial de controversias de la OMPI para Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales judiciales’ <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/> consultado en septiembre 2018.

⁶⁸ El Centro de la OMPI facilita una lista de servicios de ADR para sectores específicos en el Apéndice B.4 que está disponible en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual bajo el título ‘Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para sectores específicos’ <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/> consultado en septiembre 2018.

⁶⁹ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ‘WIPO Neutrals’ <https://www.wipo.int/amc/en/ neutrals/> consultado en septiembre 2018.

Capítulo Dos: Ventajas del uso de los ADR en controversias en materia de propiedad intelectual

2.1 Autonomía de las partes

Las controversias en materia de propiedad intelectual tienen rasgos distintivos: a menudo abarcan varias jurisdicciones e implican cuestiones altamente técnicas, leyes complejas e información sensible. Normalmente, las partes quieren procesos de solución de controversias que puedan adaptarse y tener en cuenta estos rasgos distintivos. Sin embargo, los litigios pueden ser mecanismos altamente inflexibles restringidos por leyes complejas, y las partes rara vez gozan de la discrecionalidad para adaptar el proceso a su controversia.⁷⁰

Por el contrario, los ADR ofrecen a las partes la libertad de personalizar su proceso de solución de controversias en un foro único.⁷¹ Las partes pueden elegir el procedimiento ADR que mejor se adapte a su controversia: mediación, arbitraje y decisión de experto son todas las opciones posibles.⁷² Las partes pueden acordar reunirse en un lugar neutral, elegir un árbitro o mediador neutral y actuar en conformidad con las normativas y los procedimientos que ellos mismos hayan modificado para satisfacer sus necesidades.⁷³ Algunos procedimientos ADR, como la mediación, incluso permiten a las partes generar resultados que tengan en cuenta sus intereses específicos.⁷⁴ La autonomía de las partes es el principio rector de los ADR y es algo que queda de manifiesto entre sus muchas ventajas.⁷⁵

2.2 Procedimiento único; neutralidad jurisdiccional

Dado que los derechos en materia de propiedad intelectual son territoriales por naturaleza, pueden existir simultáneamente como piezas separadas bajo leyes nacionales diferenciadas en varios países, a pesar de la existencia de tratados internacionales⁷⁶ que armonizan la existencia o el registro de derechos de propiedad intelectual, como los derechos de autor, las marcas y las patentes, en los diferentes países signatarios. El aumento del comercio transfronterizo y la explotación internacional de la propiedad intelectual significa que las controversias relacionadas con la propiedad intelectual probablemente tendrán un impacto en múltiples jurisdicciones.⁷⁷

En los litigios sobre controversias en materia de propiedad intelectual que implican a varios países, las partes pueden verse obligadas a iniciar procedimientos judiciales por separado en esos países para

⁷⁰ Veronique Bardach, 'A Proposal for the Entertainment Industry: The Use of Mediation as an Alternative to More Common Forms of Dispute Resolution' (1993) 13 Loy LA Ent LJ 477, 479, <http://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1264&context=elr> consultado en septiembre 2018.

⁷¹ Ignacio de Castro and Panagiotis Chalkias, 'Mediation and arbitration of intellectual property and technology disputes: The operation of the WIPO Arbitration and Mediation Center' (2012) 24 SAclJ 1059, 1073.

⁷² Ignacio de Castro and Panagiotis Chalkias, *ibid.* 71, 1061.

⁷³ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 27.

⁷⁴ David Allen Bernstein, 'A Case for Mediating Trademark Disputes in the Age of Expanding Brands' (2005) 7 Cardozo J Conflict Resol 139, 159 – 160, <http://cardozo.jcr.com/vol7no1/CAC102.pdf> consultado en septiembre 2018.

⁷⁵ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 27; Alan Redfern, M Hunter et. al., *ibid.* 11, para 6 – 03.

⁷⁶ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 'Tratados administrados por la OMPI' <https://www.wipo.int/treaties/es/index.html> consultado en septiembre 2018.

⁷⁷ Julia A Martin, 'Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution' (1997) 49 Stan L Rev 917, 930.

abordar o hacer cumplir derechos de propiedad intelectual existentes en cada uno de ellos.⁷⁸ El resultado es que, potencialmente, estos procedimientos pueden quedar sujetos a un complejo conflicto de consideraciones legales. Por el contrario, los procedimientos ADR permiten abordar los diversos asuntos y derechos asociados a los distintos países en un procedimiento único, como el arbitraje o la mediación el cual conduce a un acuerdo o a un laudo vinculante.⁷⁹ Los ADR también son útiles cuando se inician varias acciones judiciales en una misma jurisdicción.⁸⁰

Las partes implicadas en controversias transfronterizas también valoran la neutralidad jurisdiccional; es probable que ninguna de ellas quiera que la controversia sea juzgada en el país de la parte contraria.⁸¹ Los procedimientos ADR posibilitan esa neutralidad jurisdiccional con respecto a los tribunales nacionales al proporcionar un foro neutral para la solución de controversias. Las partes pueden elegir un árbitro o mediador que no esté domiciliado en la misma jurisdicción que las partes, recurrir a un derecho neutral para regir la controversia y acordar un lugar neutral.⁸² Los reglamentos ADR, como los establecidos por el Centro de la OMPI, también son neutrales con respecto a la legislación, el idioma y la cultura de las partes.⁸³ La neutralidad jurisdiccional da a los procedimientos ADR una clara ventaja sobre los litigios judiciales para las controversias transfronterizas en materia de propiedad intelectual.

2.3 Conocimiento especializado independiente

Las controversias en materia de propiedad intelectual pueden implicar cuestiones altamente técnicas y cuestiones legales complejas,⁸⁴ pero no todos los países tienen tribunales o jueces especializados en propiedad intelectual.⁸⁵ Por lo tanto, cuando los jueces y los jurados carecen de la especialización necesaria para comprender las complejas cuestiones factuales, técnicas y legales que están en juego, pueden ser necesarios tiempo y recursos considerables para ponerles al tanto de las tecnologías y leyes relevantes.⁸⁶

Los procedimientos ADR permiten a las partes elegir un árbitro o mediador con conocimientos especializados para que tome las decisiones o actúe como facilitador.⁸⁷ Los expertos en derecho, en tecnología o en industrias específicas pueden ser nombrados árbitros o mediadores; las partes también tienen la capacidad de designar un grupo de expertos con conocimientos en diferentes esferas relacionadas con la controversia. Los árbitros o mediadores pueden emplear su conocimiento y experiencia para servir de guía durante el procedimiento ADR, y para alcanzar una solución satisfactoria de la controversia. Cuando se nombra a expertos competentes, los procedimientos ADR ofrecen ventajas que no estarían disponibles mediante un procedimiento judicial.⁸⁸

⁷⁸ *Voda v Cordis Corporation*, No. 05-1238 (Fed. Cir., Feb. 1, 2007).

⁷⁹ Susan Corbett, 'Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis' (2011) 17 *New Zealand Business Law Quarterly* 51, 63.

⁸⁰ Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, 'A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution' (Oxford University Press 2012) 18.76.

⁸¹ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 27.

⁸² Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 29.

⁸³ Julia A Martin, *ibid.* 77, 932.

⁸⁴ David Allen Bernstein, *ibid.* 74, 154–155.

⁸⁵ The International Intellectual Property Institute and the United States Patent and Trademark Office, 'Study on Specialized Intellectual Property Courts' (International Intellectual Property Institute, January 25, 2012) <http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf> consultado en septiembre 2018.

⁸⁶ Sarah Tran, 'Experienced Intellectual Property Mediators; Increasingly Attractive in Times of "Patent" Unpredictability' (2008) 13 *Harv Negotiation L Rev* 314, 316.

⁸⁷ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 30.

⁸⁸ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 30.

2.4 Simplicidad y flexibilidad

Los procedimientos ADR son sencillos y flexibles desde el punto de vista procesal en comparación con los litigios judiciales. Los ADR dan libertad a las partes para ponerse de acuerdo sobre la gestión del procedimiento y para elegir reglas procesales adecuadas.⁸⁹ Las partes pueden, por ejemplo, fijar límites a la cantidad de evidencia admitida por controversias de marca,⁹⁰ e incluso, si cabe, elegir el grado en que se deben aplicar normas relativas a la admisión de pruebas.⁹¹

Además, los procedimientos ADR pueden proporcionar un mecanismo simple de solución de controversias legalmente complejas en materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, la mediación pone el énfasis en los motivos e intereses de las partes, y no necesariamente en sus estrictas posiciones jurídicas. Esto ayuda a las partes a concentrarse en sus intereses compartidos y no en sus aciertos y errores legales, lo que facilita alcanzar un acuerdo satisfactorio.⁹² Este planteamiento no elimina las complejidades legales de la controversia, pero un mediador con el conocimiento legal y/o conocimiento en la materia pertinente y experiencia, puede proporcionar la ayuda y el respaldo adecuados.

2.5 Ahorro de tiempo

Los procedimientos judiciales suelen requerir mucho tiempo, lo que puede tener un efecto adverso sobre los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual de duración limitada, como las patentes, pueden expirar antes de que se pueda dictar sentencia firme. En cualquier caso, las fuerzas del mercado tienen un efecto sobre la duración rentable de los derechos de propiedad intelectual: los productos patentados pueden quedar obsoletos rápidamente y las marcas pueden ser sensibles al factor tiempo si representan productos con ciclos de vida cortos.⁹³

Las muchas ventajas de ADR se traducen en un ahorro sustancial de tiempo. Los ADR permiten a las partes evitar tribunales judiciales con sobrecarga de trabajo y litigios redundantes en el ámbito nacional e internacional. Los árbitros y mediadores no necesitan largas explicaciones sobre las cuestiones técnicas y legales en juego,⁹⁴ y la flexibilidad y sencillez establecidas permiten que las controversias se solucionen con prontitud, especialmente cuando se simplifican los procedimientos probatorios prolongados.⁹⁵

⁸⁹ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 30 – 31.

⁹⁰ David Allen Bernstein, *ibid.* 74, 156.

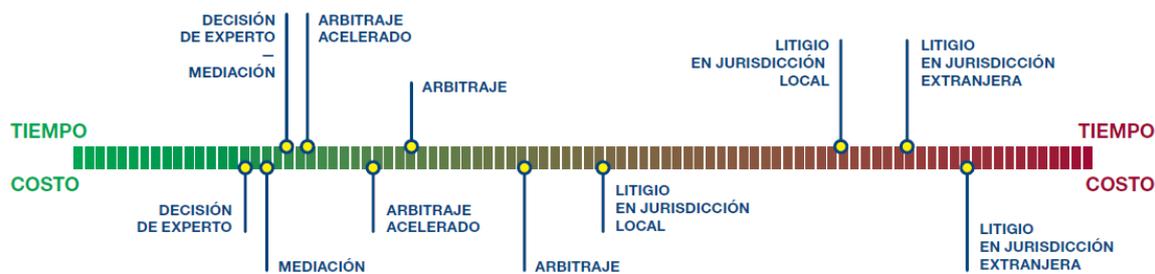
⁹¹ Scott H Blackman y Rebecca M McNeill, 'Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes' (1998) 47 *Am U L Rev* 1709, 1713, <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1415&context=aulr> consultado en septiembre 2018.

⁹² Mary Vitoria, 'Mediation of Intellectual Property Disputes' (2006) 1 *JiPLP*, 398.

⁹³ Julia A Martin, *ibid.* 77, 928.

⁹⁴ Julia A Martin, *ibid.* 77, 925 – 927.

⁹⁵ David Allen Bernstein, *ibid.* 74, 156.



Tiempo y costes de los procedimientos judiciales, el arbitraje, el arbitraje acelerado, la mediación y la decisión de experto ⁹⁶

2.6 Ahorro de costos

Los pleitos en materia de propiedad intelectual pueden ser onerosos, especialmente si conllevan recursos y litigios en el extranjero. El costo prohibitivo de los litigios en algunos países puede dificultar que las personas o las pequeñas empresas hagan valer sus derechos o puedan defenderse cuando se trata de demandas en materia de propiedad intelectual presentadas contra entidades de mayor tamaño o viceversa.

En comparación con los litigios judiciales, los procedimientos ADR ofrecen a las partes una vía asequible y accesible para solucionar sus controversias. Las muchas ventajas de los ADR implican un ahorro económico importante, dado que las partes pueden evitar litigios onerosos nacionales e internacionales, recurrir a árbitros y mediadores que pueden ahondar directamente en cuestiones complicadas relacionadas con la propiedad intelectual, y evitar procedimientos complicados y formalistas. El ahorro de tiempo generado por los procedimientos ADR también se traduce de manera natural en un ahorro en costes.⁹⁷

2.7 Confidencialidad

La confidencialidad suele tener una importancia crucial en las controversias en materia de propiedad intelectual. Por esta razón, las partes son reacias a los procesos judiciales cuando se trata de secretos comerciales o de información protegida, tales como los resultados experimentales producto de la investigación y el desarrollo.⁹⁸ El litigio y el proceso de descubrimiento de elementos probatorios (“*discovery*”) pueden causar la difusión pública de dicha información sensible,⁹⁹ lo que puede perjudicar de manera irreversible las perspectivas de negocio de las partes.¹⁰⁰

La confidencialidad es una ventaja clave de los ADR porque permite a las partes controlar con eficacia la difusión y el acceso a la información sensible.¹⁰¹ De mutuo acuerdo las partes pueden decidir sobre la información protegida que debe ser confidencial,¹⁰² y los árbitros pueden dictar medidas cautelares

⁹⁶ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ‘Results of the WIPO Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions’ (March 2013) <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf> consultado en septiembre 2018.

⁹⁷ Jesse S Bennett, *ibid.* 61, 396 – 398.

⁹⁸ Jesse S Bennett, *ibid.* 61, 396.

⁹⁹ Jennifer Mills ‘Alternative Dispute Resolution in International Intellectual Property Disputes’ (1996) 11 Ohio St J on Disp Resol 227, 231.

¹⁰⁰ Susan Corbett, *ibid.* 79, 62.

¹⁰¹ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 47.

¹⁰² Jesse S Bennett, *ibid.* 61, 396.

para evitar que las partes accedan a los documentos confidenciales.¹⁰³ Además, al contrario que en los litigios judiciales, todo el procedimiento ADR y su resultado pueden ser confidenciales, lo que puede ser ventajoso para las partes que desean preservar su reputación y sus relaciones empresariales.¹⁰⁴

2.8 Ausencia de recurso

Por lo general, los procedimientos ADR producen resultados vinculantes que terminan en una solución definitiva y en firme de la controversia. Esta irrevocabilidad es una clara ventaja de los ADR, teniendo en cuenta que la complejidad de los litigios en materia de propiedad intelectual puede implicar que el resultado sea poco claro. Las sentencias judiciales pueden ser revocadas en fase de apelación,¹⁰⁵ y los jurados que carecen de conocimientos técnicos pueden adoptar decisiones incorrectas.¹⁰⁶

Por el contrario, los laudos arbitrales están diseñados para ser firmes e inapelables, y los recursos que se presentan rara vez prosperan. Los tribunales judiciales suelen ser reacios a admitir a trámite recursos o revisiones judiciales sobre el fondo de los laudos arbitrales porque esto subvertiría la intención original de las partes de evitar un pleito en los tribunales.¹⁰⁷ En el caso de las controversias en materia de propiedad intelectual, la irrevocabilidad del arbitraje ofrece a las partes una decisión inapelable sobre la validez y el alcance de sus derechos en materia de propiedad intelectual.¹⁰⁸

Otros procedimientos ADR pueden beneficiarse de la irrevocabilidad de los laudos arbitrales. Por ejemplo, las soluciones producto de la mediación suelen ser acuerdos contractuales que pueden estar sujetos a un procedimiento judicial en el futuro. Para evitar este problema, las partes pueden recurrir a un procedimiento híbrido de ADR como el Med-Arb,¹⁰⁹ o designar como árbitro a su mediador con el objetivo de registrar el acuerdo de mediación en un laudo por acuerdo de las partes.¹¹⁰

2.9 Ejecutabilidad

Los procedimientos ADR que generan resultados internacionalmente ejecutables son útiles para las controversias transfronterizas en materia de propiedad intelectual.¹¹¹ El arbitraje se ha generalizado de manera especial en este tipo de controversias debido a que la Convención de Nueva York permite que los laudos arbitrales sean ejecutables en la mayoría de los países del mundo.¹¹² La cuestión de recurrir al arbitraje en las controversias en materia de propiedad intelectual ha sido objeto principalmente de observación académica, pero la cantidad de casos en trámite en destacadas instituciones de arbitraje,

¹⁰³ En un arbitraje acelerado administrado por el Centro de la OMPI, el árbitro dictó una medida cautelar conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI para evitar que la parte demandante pudiera acceder a determinados documentos confidenciales que revelaban los secretos comerciales de la parte demandada. Véase Ignacio de Castro and Panagiotis Chalkias, *ibid.* 71, 1069 - 1070.

¹⁰⁴ Susan Corbett, *ibid.* 79, 65.

¹⁰⁵ Kevin M Lemley, *ibid.* 26, 340.

¹⁰⁶ Sarah Tran, *ibid.* 86, 316.

¹⁰⁷ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 31.

¹⁰⁸ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 46.

¹⁰⁹ Véase 3.5.1(i) más abajo.

¹¹⁰ Nadja Alexander, 'International Comparative Mediation: Legal Perspectives' (Kluwer Law International 2009), 312.

¹¹¹ Working Group II (Arbitration and Conciliation), 'Planned and possible future work – Part III' (United Nations Commission on International Trade Law, June 2, 2014).

¹¹² En los casos en que los tribunales de los Estados contratantes reconocen un laudo extranjero en conformidad con la Convención de Nueva York, éstos suelen considerar el laudo como una sentencia judicial nacional. Véase Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 312.

y la jurisprudencia en numerosos países, confirman que las partes pueden someter al arbitraje las controversias en materia de propiedad intelectual, con efecto entre partes.¹¹³

Las soluciones producto de la mediación, en forma de acuerdos contractuales, también pueden obligar a partes vinculadas a jurisdicciones diferentes.¹¹⁴

2.10 Soluciones diversas

Normalmente los procedimientos judiciales ofrecen a las partes un abanico limitado de recursos judiciales. En estos casos, las partes pueden reclamar daños y perjuicios, medidas cautelares, cumplimiento de obligaciones contractuales y otras reclamaciones de esta índole, pero estas soluciones que se basan en consideraciones estrictamente legales o, en caso contrario, en la discreción de los tribunales, tienden a ser soluciones de “ganar o perder”. Las partes no tienen competencia para diseñar sus propias soluciones ni para indicar al tribunal en cuestión que dicte su fallo dentro de unos parámetros especificados.¹¹⁵

La mediación da a las partes la posibilidad de negociar soluciones que beneficien a todos u otras soluciones creativas que satisfagan los intereses de las partes.¹¹⁶ Por ejemplo, las partes pueden llegar a un acuerdo para compartir los derechos de propiedad intelectual objeto de litigio a través de licencias o de acuerdos de uso, o incluso abordar o decidir sobre cuestiones no relacionadas con la propiedad intelectual en el marco de la resolución de una controversia en materia de propiedad intelectual. Estos resultados mutuamente beneficiosos permiten a las partes preservar las relaciones empresariales existentes o forjar otras nuevas.¹¹⁷

En el arbitraje, el contenido del laudo arbitral lo determina el tribunal arbitral. Sin embargo, las partes pueden acordar el alcance y los límites del arbitraje. Por ejemplo, las partes pueden acordar el establecimiento de un límite al importe del laudo,¹¹⁸ e incluso especificar en el acuerdo arbitral el plazo deseado para que el tribunal arbitral dicte un laudo.¹¹⁹ Con posterioridad al laudo final, las partes pueden solicitar al tribunal arbitral medidas cautelares o una garantía para cubrir los gastos.¹²⁰

¹¹³ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 49.

¹¹⁴ La ejecutabilidad transfronteriza de las soluciones producto de la mediación se ha reforzado con la Directiva Europea 2008/52 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que exige a los países de la Unión Europea que garanticen que las partes pueden solicitar que se ejecute el contenido de un acuerdo por escrito producto de la mediación. Véase Nadja Alexander, ‘Harmonisation and Diversity in the Private International Law of Mediation: The Rhythms of Regulatory Reform’ en Klaus J Hopt and Felix Steffek, ‘Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective’ (Oxford University Press 2013) 180. El Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional está desarrollando un Sistema equivalente a la Convención de Nueva York, Solución de controversias comerciales: ejecutabilidad de los acuerdos de transacción derivados de procedimientos internacionales de conciliación/mediación http://www.uncitral.org/uncitral/commission/working_groups/2Arbitration.html consultado en septiembre 2018.

¹¹⁵ David Allen Bernstein, *ibid.* 74, 149.

¹¹⁶ Sarah Tran, *ibid.* 86, 323.

¹¹⁷ David Allan Bernstein, *ibid.* 74, 159.

¹¹⁸ Se trata de un tipo de arbitraje conocido como arbitraje de mínimos y máximos (“high-low”) o entre paréntesis (“bracketed”). Generalmente se acude a él solo cuando el importe de la compensación, y no la responsabilidad, es un problema. Si el laudo se sitúa dentro del margen acordado, el laudo obligará a las partes. Si el laudo es menor que la cantidad mínima acordada, entonces la parte demandada pagará el mínimo acordado, y si el laudo es mayor que la cantidad máxima acordada, la parte demandada solo pagará el máximo acordado. El tribunal arbitral llevará a cabo el arbitraje sin conocimiento de los límites del margen acordado. Véase John W Cooley and Steven Lubet, ‘Arbitration Advocacy’ (National Institute for Trial Advocacy 2003) 250.

¹¹⁹ Julia A Martin, *ibid.* 77, 928; pero véase Alan Redfern, M Hunter et. al., *ibid.* 11, para 8-68.

¹²⁰ Es importante señalar que las partes deberán solicitar las medidas cautelares a un tribunal arbitral o a una autoridad judicial competente en función de la naturaleza de la controversia. Los Reglamentos de

2.11 Ventajas específicas para las OPIs

Los ADR ofrecen muchas ventajas para las OPIs que optan por ofrecer esta vía como parte de sus servicios. Canalizando las controversias adecuadas a través de los ADR, las OPIs pueden reducir la acumulación de casos atrasados y mejorar la eficiencia administrativa.¹²¹ Adicionalmente, los procedimientos ADR permitirán a las OPIs encontrarse en una situación más ventajosa para atender las necesidades de pequeñas empresas o individuos que quizá no tengan los recursos para litigar o para defender sus reclamaciones en materia de propiedad intelectual. Esto puede alentar a los inventores e innovadores en la búsqueda del reconocimiento legal de sus creaciones, lo que contribuirá a fomentar la creación de propiedad intelectual.¹²² Dado que los procedimientos ADR también son especialmente útiles para las controversias transfronterizas, pueden ayudar a las OPIs a prestar un respaldo más sólido a las empresas internacionales, lo que facilitará la explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual.

Así, ofrecer opciones ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual incrementará la capacidad de las OPIs para fomentar un entorno propicio a la creación, protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual. Estos servicios ADR pueden ayudar a las OPIs a establecer infraestructuras de propiedad intelectual que favorezcan a las empresas y la innovación, permitiendo de esta manera que se puedan proporcionar servicios integrales relacionados con la propiedad intelectual.

Arbitraje y de Arbitraje Acelerado de la OMPI permiten al tribunal arbitral dictar una amplia gama de medidas cautelares, incluidos mandamientos en casos de competencia desleal o en relación con supuestas infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Véase Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, *ibid.* 71, 1071.

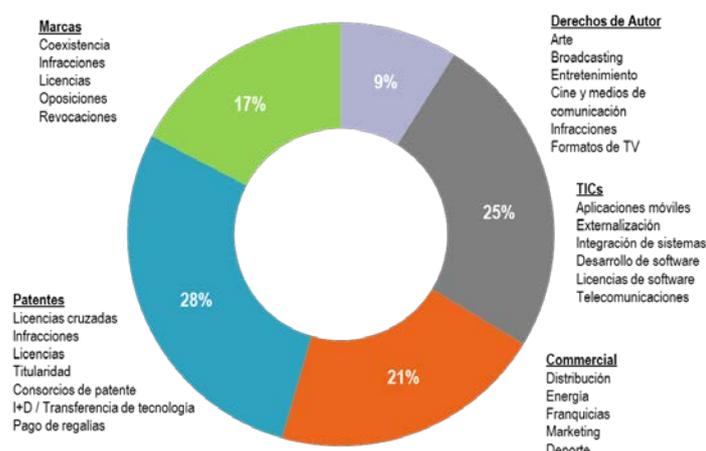
¹²¹ Intellectual Property Office of Singapore 'Building an IP Hub of Asia: IPOS Annual Report 2011/12' <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/annual-reports/ipos-ar-2011-2012.pdf> consultado en septiembre 2018.

¹²² Thomas D. Barton y James M. Cooper, 'Resolving Intellectual Property Problems Through Alternative Dispute Resolution' (WIPO, March 2014) https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ace_9/wipo_ace_9_9.docx consultado en septiembre 2018, 10.

Capítulo Tres: Procedimientos ADR empleados en las controversias en materia de propiedad intelectual

3.1 Tendencias generales y panorama

Los ADR se están convirtiendo en una opción cada vez más común para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, el Centro de la OMPI, que ofrece servicios ADR como la mediación, la decisión de experto, el arbitraje y el arbitraje acelerado, ha experimentado un aumento en el número de controversias en materia de propiedad intelectual que ha administrado en los últimos años. Estas controversias han abarcado una amplia variedad de esferas legales y sectores industriales, como se ilustra en el siguiente diagrama sobre mediaciones y arbitrajes OMPI.¹²³



Áreas de controversia en mediaciones y arbitrajes OMPI en abril 2018

Determinadas OPIs también ofrecen servicios en relación con los procedimientos ADR que se les presentan, en ocasiones conjuntamente con el Centro de la OMPI. La mediación aparece como el servicio de solución de controversias que se ofrece con más frecuencia en las OPIs, especialmente en relación con marcas y derechos de autor; las OPIs de Colombia,¹²⁴ Filipinas,¹²⁵ Singapur¹²⁶ y la República de Corea¹²⁷ ofrecen estos servicios. Aunque las OPIs ofrecen con menor frecuencia servicios de arbitraje y de decisión de experto, estos servicios son significativos en el panorama de opciones para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual.

¹²³ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Caseload Summary' <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html> consultado en septiembre 2018.

¹²⁴ Véase Apéndice A.3.4.

¹²⁵ Véase Apéndice A.3.2.

¹²⁶ Véase Apéndice A.3.1.

¹²⁷ Véanse Apéndices A.3.5 y A.3.6.

3.2 Enfoques de los ADR

En lo que se refiere a las ventajas generales que comparten los distintos procedimientos ADR, cada tipo de procedimiento presenta características marcadamente diferentes. De manera especial, el nivel de control que tienen las partes sobre el proceso de toma de decisiones y sobre el resultado final presentará variaciones importantes entre los diversos procedimientos.¹²⁸ Si bien los diferentes procedimientos ADR se pueden combinar,¹²⁹ en general éstos abarcan tres categorías principales:

3.2.1 Basados en asistencia

En un procedimiento ADR de mediación basado en asistencia,¹³⁰ las partes tienen un mayor control del proceso de toma de decisiones y del resultado final.

En la mediación, el objetivo del mediador es asistir a las partes a encontrar una solución a su controversia. Las partes controlan por completo el resultado final y tienen un importante papel decisorio en el procedimiento de mediación. Los procedimientos basados en asistencia son útiles cuando las partes quieren lograr un resultado ajustado a sus intereses.¹³¹

3.2.2 Basados en recomendaciones

Teniendo como punto de comparación la mediación, un procedimiento ADR basado en recomendaciones ofrece a las partes un menor control sobre el proceso de toma de decisiones y sobre el resultado final.¹³² La decisión de experto es un ejemplo de proceso basado en recomendaciones.

En el caso de la decisión de experto, las partes presentan un problema concreto a un experto, que decide sobre las cuestiones que se le plantean. Las partes pueden acordar aceptar la decisión del experto como una decisión firme y vinculante, o como una recomendación no vinculante.¹³³ Los procedimientos basados en recomendaciones son útiles para cuestiones como la fijación del importe de regalías, la valoración de derechos de propiedad intelectual y la interpretación de las reivindicaciones de patentes.¹³⁴

3.2.3 Basados en adjudicación

En un procedimiento ADR basado en adjudicación, como el arbitraje, las partes tienen un grado limitado de control sobre el proceso de toma de decisiones y sobre el resultado final.¹³⁵

A modo de comparación, las partes litigantes en un juicio (basado también en adjudicación) tienen poco que decir en el proceso de toma de decisiones y en el resultado final, siendo el tribunal judicial el que

¹²⁸ Karl Mackie and others, 'Alternative Dispute Resolution Guidelines' (The World Bank Group, 2011) http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322_ADRG_Web.pdf consultado en septiembre 2018.

¹²⁹ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados' <https://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html> consultado en septiembre 2018.

¹³⁰ Jack Efron, 'Alternatives to Litigation: Factors in Choosing' (1980) 52 Mod L Rev 480, 482.

¹³¹ David Allen Bernstein, *ibid.* 74, 159.

¹³² Jack Efron, *ibid.* 129, 482.

¹³³ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'What is Expert Determination?' <https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/what-is-exp.html> consultado en septiembre 2018.

¹³⁴ Naresh Mahtani, 'Using Expert Determination to Resolve Disputes: An Introduction' in the IPOS and the WIPO Arbitration and Mediation Center, WIPO-IPOS Workshop on Expert Determination for IP and IT Disputes (2014) 28.

¹³⁵ Karl Mackie and others, *ibid.* 127.

decide en ambos casos. En el arbitraje, aunque las partes tengan algo que decir en el proceso de toma de decisiones, como por ejemplo en relación con el alcance de la controversia sometida al arbitraje o en relación a cuestiones de procedimiento, tienen que aceptar la decisión final adoptada por el tribunal arbitral.¹³⁶ Los procedimientos basados en adjudicación son útiles cuando se necesita una decisión firme y las partes no quieren o no pueden negociar una solución.¹³⁷

3.3 Mediación

3.3.1 Introducción

La mediación es un procedimiento en el que las partes en conflicto piden a un tercero neutral, el mediador, ayudarles a negociar una solución a su controversia de manera mutuamente satisfactoria.¹³⁸ El objetivo de los mediadores es ayudar a las partes guiándolas hacia una visión común de sus intereses y de la naturaleza de su controversia.¹³⁹ La mediación es un procedimiento voluntario, y los mediadores no tienen el poder de imponer un resultado vinculante a las partes.¹⁴⁰

La mediación es especialmente adecuada en controversias en las cuales las partes se pueden beneficiar si comparten los derechos de propiedad intelectual objeto de la controversia,¹⁴¹ y desean preservar las relaciones comerciales existentes.¹⁴²

La conciliación se puede considerar como una variante de la mediación, aunque el concepto de conciliación puede variar en función del país. Por ejemplo, en Japón se suele recurrir a la “conciliación” cuando se trata de una mediación vinculada a un tribunal,¹⁴³ mientras que en Irlanda los términos “conciliación” y “mediación” se emplean indistintamente.¹⁴⁴ No obstante, se habla con frecuencia de conciliación para referirse a un proceso en el que una tercera parte desempeña un liderazgo e influye en mayor grado en el resultado final.¹⁴⁵

3.3.2 Acuerdo de sometimiento a mediación

Dado que la mediación es un proceso construido sobre la base de la autodeterminación de las partes,¹⁴⁶ tiene que haber un acuerdo subyacente entre ellas para someterse a este proceso. El acuerdo de mediación se puede establecer por adelantado, mediante un acuerdo que establezca que las controversias futuras se someterán a mediación,¹⁴⁷ o mediante un acuerdo que determine someter a

¹³⁶ Jack Efron, *ibid.* 129, 482.

¹³⁷ Karl Mackie and others, *ibid.* 127.

¹³⁸ Ignacio de Castro and Panagiotis Chalkias, *ibid.* 71, 1061.

¹³⁹ Lon Fuller, ‘Mediation - Its Forms and Functions’ (1971) 44 S Cal L Rev 305, 325.

¹⁴⁰ Susan Corbett, *ibid.* 79, 57 – 58.

¹⁴¹ Scott H Blackman y Rebecca McNeill, *ibid.* 91, 1716.

¹⁴² David Allen Bernstein, *ibid.* 74, 159

¹⁴³ “Chotei”, el término japonés que significa conciliación, se refiere a la solución de una controversia mediante un compromiso alcanzado a través de la intervención de un tercero que fomenta la negociación y el acuerdo entre las partes litigantes. Harald Baum, ‘Mediation in Japan. Development, Forms and Practice of Out-of-Court Dispute Resolution’ in Klaus J Hopt and Felix Steffek, *ibid.* 114, 1033 – 1034.

¹⁴⁴ Reinhard Ellger, ‘Mediation in Ireland: Growing Importance of ADR Driven by Budgetary Restraints and Docket Congestion—A Cheap and Easy Way Out?’ in Klaus J Hopt and Felix Steffek, *ibid.* 114, 665.

¹⁴⁵ Klaus J Hopt and Felix Steffek, *ibid.* 114, 15.

¹⁴⁶ Jacqueline Nolan-Haley, ‘Mediation: The “New Arbitration”’ (2012) 17 Harv Negot L Rev 61, 68.

¹⁴⁷ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados’ <https://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html> consultado en septiembre 2018.

mediación una controversia ya existente. Normalmente, un acuerdo de mediación contempla lo siguiente:

- un acuerdo para someter a mediación la controversia en cuestión
- una descripción de la controversia que se someterá a mediación
- el lugar de la mediación
- el idioma que se utilizará en la mediación
- el reglamento de mediación aplicable a los términos y el procedimiento de mediación

Para facilitar la presentación de una controversia a mediación a falta de un acuerdo de mediación entre las partes, el Centro de la OMPI ofrece la opción a una de las partes de presentar una Solicitud Unilateral de Mediación al Centro.¹⁴⁸ El Centro de la OMPI podrá ayudar a las partes a considerar la solicitud o, bajo petición, podrá designar a una persona externa neutral que les brindará la asistencia necesaria. Este proceso se ha utilizado con éxito en un buen número de casos de la OMPI, especialmente en controversias por infracción o en casos pendientes ante tribunales.

El Reglamento de Mediación de la OMPI aborda habitualmente las siguientes cuestiones:¹⁴⁹

- el procedimiento de nombramiento del mediador¹⁵⁰
- la función del mediador¹⁵¹
- el desarrollo de la(s) sesión(es) de mediación,¹⁵² incluyendo cuestiones como la posibilidad de que las partes presenten información y materiales para su uso en la mediación
- la confidencialidad, de manera especial en relación con la existencia de la propia mediación, y en torno a cualquier información dada a conocer durante la mediación y al resultado de la misma ¹⁵³
- los motivos por los que se puede poner fin a la mediación ¹⁵⁴
- los honorarios del mediador y de la institución/proveedor de los servicios de ADR (si procede)¹⁵⁵
- la exclusión de responsabilidad del mediador y de la institución/proveedor de los servicios de ADR (si procede)¹⁵⁶

Por lo general, las instituciones de ADR facilitarán el reglamento para los casos de mediación que administran, y las partes podrán modificar ese reglamento para abordar aspectos particulares de sus controversias. Algunas instituciones de ADR, como el Centro de la OMPI, también disponen de

¹⁴⁸ Artículo 4 del Reglamento de Mediación de la OMPI. Véase también el modelo de formulario Apéndice B.3.2.

¹⁴⁹ Estas cuestiones son tratadas en el Reglamento de Mediación de la OMPI, disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/> consultado en septiembre 2018.

¹⁵⁰ Artículos 7 - 8, Reglamento de Mediación de la OMPI.

¹⁵¹ Artículo 14, Reglamento de Mediación de la OMPI.

¹⁵² Artículos 10 - 13, Reglamento de Mediación de la OMPI.

¹⁵³ Las disposiciones sobre la confidencialidad también pueden incluirse en el acuerdo para proceder a la mediación. El acuerdo también puede especificar que las comunicaciones entre las partes serán "sin perjuicio", en el sentido de que las partes no podrán basarse en esas comunicaciones como prueba en un litigio o en procedimientos judiciales posteriores. Artículos 15 - 16 del Reglamento de Mediación de la OMPI también contienen disposiciones sobre confidencialidad.

¹⁵⁴ Artículos 19 - 21, Reglamento de Mediación de la OMPI.

¹⁵⁵ Artículos 22 - 23, Reglamento de Mediación de la OMPI.

¹⁵⁶ Artículos 26 - 27, Reglamento de Mediación de la OMPI.

reglamentos de mediación diseñados para tipos concretos de controversias o de disputas derivadas de industrias específicas.

3.3.3 Nombramiento y función del mediador

Las partes también tendrán que seleccionar y nombrar un mediador que sea imparcial e independiente.¹⁵⁷ En los casos pertinentes, y si las partes así lo quieren, es posible nombrar dos o más co-mediadores. En el caso de las controversias en materia de propiedad intelectual, las partes pueden preferir nombrar un mediador que tenga la experiencia y el conocimiento adecuados para manejar las cuestiones legales y técnicas pertinentes. Las instituciones de ADR pueden ayudar a seleccionar y nombrar un mediador facilitando información sobre los mediadores con los que cuentan y que pueden ser tenidos en consideración por las partes.¹⁵⁸ Otra posibilidad es que las partes nombren un mediador de su elección.¹⁵⁹

La función del mediador es ayudar a las partes a negociar una solución de su controversia y gestionar el procedimiento de mediación. Todo mediador debería tratar de:

- ser imparcial, justo y fiable
- fomentar la confianza entre las partes y el mediador
- generar un entorno seguro para que las partes puedan conversar
- facilitar la comunicación y prevenir o hacer frente a los malos entendidos entre las partes
- hacer a las partes partícipes de la solución del problema
- cumplir las reglas de la mediación y respetar la confidencialidad

3.3.4 Procedimiento de mediación

Tras su nombramiento, el mediador puede ponerse en contacto con las partes para discutir cuestiones preliminares, como el calendario de la mediación y los documentos que se presentarán, incluyendo una declaración de cada una de las partes en la que éstas expongan su perspectiva de la controversia. Esto puede ayudar al mediador a comprender mejor el caso y a preparar la mediación.

En el inicio de la mediación, lo habitual es que el mediador se presente y explique el procedimiento de mediación. El mediador y las partes podrán entonces proceder a establecer las normas básicas de la mediación e indicar que el mediador puede reunirse en privado con cada una de las partes.

Un punto clave que hay que establecer es que las personas que participan en la mediación tienen plena autoridad para ofrecer o aceptar cualquier tipo de solución en nombre de las respectivas partes de la controversia. Si esto no es posible, entonces estas personas deberían asegurar que podrán comunicarse con la persona que tiene esa autoridad durante el transcurso de la mediación.

En función del tipo y la complejidad de la controversia, la mediación puede concluir en un solo día o implicar numerosas sesiones. Normalmente, un procedimiento de mediación implicará las siguientes fases:¹⁶⁰

Recopilación de información – cada parte expone su versión del conflicto y presenta una declaración preparada a tal efecto

¹⁵⁷ El Artículo 8 del Reglamento de Mediación de la OMPI estipula que un mediador debe ser neutral, imparcial e independiente.

¹⁵⁸ Allan J Stitt, *Mediation: A Practical Guide* (Cavendish Publishing Limited 2004) 40.

¹⁵⁹ Artículo 7(a), Reglamento de Mediación de la OMPI.

¹⁶⁰ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 'Guía de la Mediación: Preguntas frecuentes' <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/guide/index.html> consultado en septiembre 2018.

Identificación de los problemas – el mediador ayuda a las partes a identificar la cuestión o cuestiones objeto de la controversia

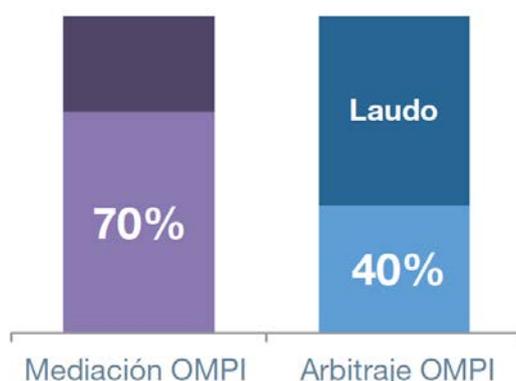
Examen de los intereses – el mediador y las partes examinan las razones subyacentes de las posiciones adoptadas respectivamente por las partes, y sus intereses en la controversia

Búsqueda de opciones – los mediadores y las partes buscan opciones que satisfagan los intereses de las partes y traten la(s) cuestión(es) objeto de la controversia

Evaluar opciones – las partes identifican posibles esferas de acuerdo evaluando sus opciones a partir de un criterio objetivo

Conclusión de un acuerdo – si las partes son capaces de llegar a un acuerdo, este puede quedar registrado en un convenio durante la mediación

Por lo general, la mayoría de las mediaciones tienen un acuerdo como resultado. Sin embargo, incluso cuando las partes no pueden llegar a un acuerdo, la mediación puede ayudarles a comprender mejor la disputa y a reducir el número de cuestiones que generan controversia.



Porcentaje de acuerdo en las mediaciones OMPI en abril 2018

3.3.5 Ejecución del acuerdo de mediación

Habitualmente, un acuerdo de mediación adopta la forma de un acuerdo legalmente vinculante, de manera que su aplicación significa de manera efectiva la ejecución de las obligaciones contractuales de las partes, e implica que un incumplimiento de esas obligaciones puede ser objeto de litigio más adelante. Dicho esto, conviene observar que las partes tienen por lo general la intención de respetar las obligaciones derivadas del acuerdo porque creen que se ajusta a sus intereses.¹⁶¹

Según la legislación de algunos países, los acuerdos de mediación pueden ejecutarse como sentencias de un tribunal, lo que proporciona un elemento adicional de irrevocabilidad.¹⁶²

3.3.6 Administración de la mediación

Se considera mediación *ad hoc* a los procedimientos de mediación que no son administrados por una institución. En estos casos, las partes tendrán que determinar por su cuenta los términos del acuerdo

¹⁶¹ Klaus J Hopt and Felix Steffek, *ibid.* 114, 45.

¹⁶² Klaus J Hopt and Felix Steffek, *ibid.* 114, 45 – 46.

de sometimiento a mediación, el reglamento que aplicarán y la selección del mediador. Esto puede resultar una tarea difícil, especialmente si las partes no tienen experiencia en mediación.¹⁶³

En cambio, la mediación institucionalizada puede resultar útil para las partes que buscan una vía práctica, segura y eficaz desde el punto de vista administrativo cuando recurren a la mediación.¹⁶⁴ En líneas generales, las instituciones de ADR proporcionarán a las partes un modelo de acuerdo de sometimiento a mediación, un conjunto de reglas de mediación y ayuda para seleccionar un mediador apropiado.

El Centro de la OMPI es una opción atractiva para las partes implicadas en controversias en materia de propiedad intelectual, ya que proporciona ayuda administrativa y reglas procedimentales hechas a medida de estas controversias. Más concretamente, el Centro de la OMPI ofrece y puede proporcionar los siguientes servicios generales en relación con los procedimientos ADR que administra, incluidos los casos de mediación:¹⁶⁵

- ayuda en la selección de árbitros y mediadores procedentes de un grupo de más de 1.500 expertos con experiencia en controversias en materia de propiedad intelectual
- enlace entre las partes y los árbitros y mediadores para garantizar comunicación óptima y eficiencia procedimental
- administración de los aspectos financieros, lo que incluye determinar las tarifas de los árbitros y mediadores, en consulta con las partes y los árbitros y mediadores
- servicios de administración de casos y acceso al mecanismo de gestión electrónica de casos (ECAF, *Electronic Case Facility*) de la OMPI, que permite a las partes y a otros actores en un caso administrado por el Centro de la OMPI comprobar el estatus del caso en cuestión, presentar electrónicamente comunicaciones relativas al caso y acceder a la información de contacto de las partes a través de un sistema de expediente electrónico; el ECAF de la OMPI se emplea principalmente en arbitrajes que implican un nivel elevado de intercambio de documentos¹⁶⁶
- puesta a disposición gratuita de salas de reunión en Ginebra, y servicios logísticos cuando el procedimiento se lleva a cabo en otro lugar
- otros servicios de apoyo que puedan ser necesarios, incluidos servicios relacionados con la traducción, la interpretación y el trabajo de secretaría
- orientación sobre la aplicación de los Reglamentos de Mediación, Decisión de Experto, Arbitraje y Arbitraje Acelerado de la OMPI

Las partes que eligen someter sus controversias a la Mediación OMPI pueden elegir la adopción del Reglamento de Mediación de la OMPI,¹⁶⁷ que está diseñado para maximizar el control de las partes sobre el procedimiento de mediación y que puede ser adaptado por las partes para hacer frente a las necesidades específicas de su controversia. El Reglamento de Mediación de la OMPI está diseñado de manera específica para las controversias en materia de propiedad intelectual, tecnología y

¹⁶³ American Arbitration Association, 'AAA Handbook on International Arbitration and ADR' (2nd edn, American Arbitration Association 2010) 221 – 222.

¹⁶⁴ Christian Bühring-Uhle, Lars Kirchhoff and Gabriele Scherer, *ibid.* 7, 36.

¹⁶⁵ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 'Center Role of the Center' <https://www.wipo.int/amc/es/center/role.html> consultado en septiembre 2018.

¹⁶⁶ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Online Case Administration Tools' <https://www.wipo.int/amc/en/ecaf/> consultado en septiembre 2018.

¹⁶⁷ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Reglamento de Mediación de la OMPI' <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/> consultado en septiembre 2018.

cuestiones comerciales relacionadas,¹⁶⁸ y contiene disposiciones de confidencialidad para proteger la información sensible que pueda ser revelada durante la mediación.¹⁶⁹

Las tasas que se cobran por un caso de mediación administrado por el Centro de la OMPI se determinan sin ánimo de lucro y en consulta con las partes y el mediador.¹⁷⁰ El Reglamento de Mediación de la OMPI establece que las tasas por la mediación correrán a cargo de las partes de manera equitativa, a menos que se llegue a un acuerdo en otro sentido.¹⁷¹

3.3.7 Modalidad de sometimiento a la mediación

(i) *Voluntaria vs. obligatoria*

En la mediación voluntaria, la mediación es iniciada por las partes por voluntad propia. Este carácter voluntario es fundamental en el procedimiento de mediación y opera desde el momento en que las partes acuerdan someter su controversia a la mediación hasta que deciden si desean solucionar su controversia. Por otro lado, la mediación obligatoria, que impone a las partes participar en la mediación por ley, ya sea por decisión de un tribunal judicial,¹⁷² o por otros procesos inherentes a los que pueden estar ya sujetos,¹⁷³ puede ser percibida como contradictoria con la naturaleza voluntaria de la mediación.¹⁷⁴

Sin embargo, hay razones de peso para que los gobiernos y los tribunales judiciales instituyan programas de mediación obligatoria. Un estudio de 2014 sobre mediación en la Unión Europea reveló que solo los programas de mediación obligatoria pueden generar un número significativo de casos de mediación, y que la mediación obligatoria también contribuye al aumento de la mediación voluntaria.¹⁷⁵

(ii) *En conexión con los tribunales judiciales*

Los programas de mediación en conexión con los tribunales judiciales se presentan por lo general de dos maneras: judicial o como anexo a los tribunales. En la mediación judicial, las controversias cuentan con la mediación de jueces, y las soluciones producto de la mediación judicial suelen ser aplicables como resoluciones judiciales.¹⁷⁶ Los programas anexos a los tribunales permiten a éstos referir las controversias a instituciones de mediación externas, los mediadores seleccionados y la mediación se llevan a cabo en dichas instituciones.¹⁷⁷ Por ejemplo, el Centro de la OMPI colabora con el Ministry of Law de Singapur en la difusión del uso de las opciones ADR en controversias en materia de propiedad

¹⁶⁸ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI' <https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html> consultado en septiembre 2018.

¹⁶⁹ Artículos 15 - 18, Reglamento de Mediación de la OMPI.

¹⁷⁰ La información sobre las tasas de las mediaciones administradas por el Centro de la OMPI pueden encontrarse en el Baremo de Tasas y Honorarios de la OMPI, disponible en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, 'Baremo de tasas y honorarios' <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/> consultado en septiembre 2018.

¹⁷¹ Artículo 25, Reglamento de Mediación de la OMPI.

¹⁷² Klaus J Hopt and Felix Steffek, *ibid.* 114, 54.

¹⁷³ Es importante señalar que algunas OPI exigen a las partes que se sometan a mediación obligatoria en determinados tipos de controversias. Véase Apéndice A.

¹⁷⁴ Jacqueline Nolan-Haley, *ibid.* 145, 69.

¹⁷⁵ Giuseppe De Palo and others, 'Rebooting' the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU' (European Parliament, January 2014) [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET\(2014\)493042_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf) consultado en septiembre 2018, 8 – 9.

¹⁷⁶ Nadja Alexander, *ibid.* 110, 135.

¹⁷⁷ Klaus J Hopt and Felix Steffek, *ibid.* 114, 20.

intelectual en Singapur.¹⁷⁸ El Centro de la OMPI pone a disposición un modelo de documento informativo que los tribunales de algunos países emplean para informar a las partes de las opciones ADR de la OMPI.¹⁷⁹

Los programas de mediación en conexión con los tribunales pueden ser voluntarios u obligatorios. Como se indica en el Capítulo 4.5, los programas de mediación obligatorios en conexión con los tribunales pueden tener consecuencias económicas para la parte que rechace participar en la mediación.

(iii) *En conexión con las OPIs*

Los programas de mediación en conexión con las OPIs permiten por lo general someter a mediación las controversias que se manifiestan en los procedimientos ante una OPI. Los servicios de mediación pueden ser proporcionados por la propia OPI o por una institución externa como el Centro de la OMPI.

Los programas de mediación en conexión con las OPIs también pueden ser voluntarios u obligatorios. Los programas de mediación voluntaria, como los de las OPIs de Colombia,¹⁸⁰ Singapur,¹⁸¹ y el Reino Unido, permiten a las partes optar por la mediación durante los procedimientos que se tramitan ante la OPI.

En los programas de mediación obligatorios, las controversias se remitirán a mediación por parte de la OPI si satisfacen unos criterios específicos.¹⁸²

3.4 Decisión de Experto

3.4.1 Introducción

La decisión de experto es un procedimiento por el cual un conflicto técnico, científico o comercial entre las partes se presenta ante uno o más expertos para que emita(n) una decisión al respecto. La decisión del experto será vinculante para las partes, a menos que éstas acuerden lo contrario. La decisión de experto es adecuada para controversias que implican cuestiones técnicas, como la valoración de derechos de propiedad intelectual, la interpretación de las reivindicaciones de patentes y el alcance de los derechos cubiertos por una licencia.¹⁸³ La decisión de experto puede emplearse como parte de la mediación y el arbitraje, y ha sido especialmente útil en arbitrajes complejos.¹⁸⁴

Se puede afirmar que la evaluación neutral temprana es una modalidad de decisión de experto, diseñada para facilitar la negociación entre las partes en una etapa inicial. En este proceso, las partes presentarán su controversia al experto para una evaluación del resultado y de los costos potenciales en el caso de que la controversia prosiga en los tribunales judiciales. La evaluación no vinculante del caso por parte del experto puede estimular que las partes procedan a negociar para solucionar la controversia.¹⁸⁵

¹⁷⁸ Véase Apéndice A.1. El Ministry of Law ha designado al Centro de la OMPI como proveedor de servicios de mediación en Singapur <https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/news/press-releases/mediation-act-to-commence-from-1-november-2017.html> consultado en septiembre 2018.

¹⁷⁹ Véase Apéndice C.

¹⁸⁰ Véase Apéndice A.3.4.

¹⁸¹ Véase Apéndice A.3.1.

¹⁸² Véase el esquema de mediación de Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL), Apéndice A.3.2. Véase 'WIPO Mediation Proceedings Instituted in the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL)' <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/> consultado en septiembre 2018.

¹⁸³ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Decisión de Experto' <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/> consultado en septiembre 2018.

¹⁸⁴ Ignacio de Castro and Panagiotis Chalkias, *ibid.* 71, 1062.

¹⁸⁵ Susan Blake, Julie Browne and Stuart Sime, *ibid.* 80, 24.02.

3.4.2 Acuerdo de sometimiento a decisión de experto

Como en la mediación, las partes pueden acordar remitir su controversia a la decisión de experto, bien contemplando esta posibilidad en un contrato previo a la aparición de cualquier controversia,¹⁸⁶ o bien concertando un acuerdo para remitir a la decisión de experto la controversia surgida. Habitualmente, la cláusula de decisión de experto o el acuerdo de sometimiento a decisión de experto abordan lo siguiente:

- un acuerdo para someter la controversia indicada a la decisión de experto
- una descripción de la controversia que se va a remitir a la decisión de experto
- el idioma que se empleará en la decisión de experto
- si la decisión del experto es vinculante para las partes

Las partes también tendrán que acordar las reglas de la decisión de experto, especialmente en relación con estas cuestiones:¹⁸⁷

- el modo de nombramiento del experto¹⁸⁸
- la gestión de la decisión de experto, en relación con cuestiones como la inspección de lugares, propiedades, productos o procesos por parte del experto¹⁸⁹
- las consecuencias para las partes que no cumplan las reglas¹⁹⁰
- la confidencialidad, especialmente en relación con la existencia de la decisión de experto, y sobre cualquier información que se revele durante la decisión de experto y sobre el resultado de la decisión de experto¹⁹¹
- los motivos por los que se puede poner fin a la decisión de experto¹⁹²
- los honorarios del experto y de la institución/proveedor del servicio (si procede)¹⁹³
- la exención de responsabilidad con relación al experto y a la institución/proveedor del servicio (si procede)¹⁹⁴

3.4.3 Nombramiento y función del experto

El experto ideal es imparcial y tiene el conocimiento legal y técnico necesario, o el conocimiento sobre la materia en cuestión. Las instituciones de ADR, como el Centro de la OMPI o los organismos profesionales, pueden ayudar a las partes a seleccionar un experto adecuado si las partes no son capaces de ponerse de acuerdo.

¹⁸⁶ El Centro de la OMPI facilita modelos de cláusulas de decisión de experto y acuerdos de sometimiento, véase Apéndice B.3.

¹⁸⁷ Estas cuestiones se tratan en el Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI, disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/index.html> consultado en septiembre 2018.

¹⁸⁸ Artículo 9, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

¹⁸⁹ Artículo 14, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

¹⁹⁰ Artículo 15, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

¹⁹¹ Artículo 16, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

¹⁹² Artículo 19, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

¹⁹³ Artículos 21 – 24, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

¹⁹⁴ Artículos 25 – 26, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

La función del experto es bastante simple: debe emplear sus conocimientos específicos para dictar una decisión sobre la(s) cuestión(es) que se ha(n) sometido a su consideración teniendo en cuenta la información y los materiales que le han presentado las partes.¹⁹⁵

3.4.4 Procedimiento de decisión de experto

Dependiendo de los términos acordados por las partes al someter su controversia a la decisión de experto:

- las partes nombrarán un experto apropiado y presentarán la información relevante al experto para que pueda tomar una decisión
- las partes pueden organizar una reunión en presencia del experto para presentar su caso

El experto procederá entonces a tomar una decisión sobre la controversia, sobre la cual las partes pueden acordar por adelantado que sea vinculante o no.¹⁹⁶ Conforme al Artículo 17(f) del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI, la decisión será vinculante a menos que las partes hayan acordado lo contrario.

3.4.5 Administración del procedimiento de decisión de experto

Las partes pueden elegir llevar a cabo decisiones de experto *ad hoc* sin apoyo de una institución de ADR. No obstante, las partes con poca experiencia en la decisión de experto pueden encontrar dificultades a la hora de administrar los procedimientos por sí mismas, especialmente si no tienen acceso a un experto apropiado. Por lo tanto, las partes quizá deseen conseguir la ayuda de instituciones de ADR como el Centro de la OMPI.

El Centro de la OMPI proporciona servicios de administración generales¹⁹⁷ para los procedimientos de decisión de experto que administra, y el Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI contiene disposiciones sobre confidencialidad que están hechas especialmente a medida para las controversias en materia de propiedad intelectual.¹⁹⁸ El Centro de la OMPI puede también proponer y nombrar expertos con el conocimiento apropiado procedentes de su red mundial de expertos en materia de propiedad intelectual.¹⁹⁹

Las tasas de los procedimientos de decisión de experto administrados por el Centro de la OMPI se fijan sin ánimo de lucro, y en consulta con las partes y el experto.²⁰⁰ El Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI establece que las tasas de la decisión de experto correrán a cargo de las partes de manera equitativa, a menos que se acuerde otra cosa.²⁰¹

3.4.6 Sometimiento a procedimientos de decisión de experto en las OPIs

Actualmente, las OPIs no suelen ofrecer servicios de decisión de experto.²⁰² Sin embargo, la Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) ofrece servicios de decisión de experto para los procedimientos

¹⁹⁵ Susan Blake, Julie Browne and Stuart Sime, *ibid.* 80, 24.04.

¹⁹⁶ Susan Blake, Julie Browne and Stuart Sime, *ibid.* 80, 24.21 – 24.27.

¹⁹⁷ Véase 3.3.6, más arriba.

¹⁹⁸ Artículo 16, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

¹⁹⁹ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Neutrals' <https://www.wipo.int/amc/en/ neutrals/> consultado en septiembre 2018.

²⁰⁰ La información sobre las tasas por decisiones de experto administradas por el Centro de la OMPI está disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/> consultado en septiembre 2018.

²⁰¹ Artículo 24, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

²⁰² Por ejemplo, la OPI del Reino Unido ofrece una opinión no vinculante sobre la violación o validez de una patente o de un certificado de protección suplementario. Véase Intellectual Property Office of the United

contenciosos sobre patentes, incluidos la revocación de patentes y controversias de titularidad, desde el 1 de abril de 2014. En el marco de estos servicios, las partes pueden acordar someter estas controversias a decisión de experto de la OMPI en conformidad con el Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.²⁰³

3.5 Arbitraje

3.5.1 Introducción

El arbitraje es un sistema privado de adjudicación ²⁰⁴ por el cual las partes acuerdan someter su controversia a un tribunal arbitral de su elección, y aceptar que la decisión del tribunal sea irrevocable y vinculante.²⁰⁵ El arbitraje es adecuado cuando las partes buscan una conclusión inapelable y definitiva de su controversia.²⁰⁶ Además del arbitraje estándar, algunas instituciones ofrecen también procedimientos de arbitraje acelerado.

El arbitraje acelerado es un procedimiento de arbitraje administrado con reglas diseñadas para que se lleve a cabo en un periodo de tiempo más corto y de manera más económica. Conforme al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, un procedimiento de este tipo puede llegar a concluirse en tan solo cinco semanas. Esto es particularmente útil cuando las partes necesitan con urgencia una decisión inapelable y ejecutable. El arbitraje acelerado también puede llevarse a cabo conjuntamente con la mediación o la decisión de experto.

Los procedimientos de arbitraje acelerado administrados por el Centro de la OMPI suelen tener las siguientes características:²⁰⁷

- un árbitro único en lugar de un tribunal arbitral de tres miembros, lo que potencialmente evita largos procesos de nombramiento y de toma de decisiones
- un único intercambio de alegaciones sin presentaciones de escritos adicionales
- la conclusión del procedimiento dentro de los tres meses posteriores al nombramiento del árbitro o a la presentación de la contestación a la demanda, en lugar de los nueve meses acostumbrados en un arbitraje estándar
- tasas y honorarios fijos para controversias de menos de 10 millones de dólares, lo que se traduce en costos más bajos

No obstante, y dado que es difícil predecir la complejidad de un arbitraje, el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI favorece que los procedimientos de arbitraje acelerado sean lo suficientemente flexibles como para permitir un procedimiento más completo para los casos complejos.²⁰⁸

Kingdom, 'Intellectual Property Mediation' <https://www.gov.uk/opinions-resolving-patent-disputes> consultado en septiembre 2018.

²⁰³ Los detalles sobre el procedimiento de decisión de experto OMPI-IPOS se proporcionan en el Apéndice A.3.1.

²⁰⁴ Margaret L Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration* (2nd edn , Cambridge University Press 2012) 1.

²⁰⁵ Frank D Emerson, *ibid.* 19, 157.

²⁰⁶ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 46.

²⁰⁷ Estas características se exponen en el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/index.html> consultado en septiembre 2018.

²⁰⁸ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, '¿Qué es el arbitraje acelerado de la OMPI?' <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/what-is-exp-arb.html> consultado en Septiembre 2018.

3.5.2 Acuerdo de arbitraje

Las partes pueden concertar un acuerdo para someter al arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas en el futuro. Esto puede concretarse mediante un acuerdo separado o una cláusula de arbitraje en un contrato,²⁰⁹ y en cualquier caso debería contemplar lo siguiente:

- las partes acuerdan someter su controversia al arbitraje
- una descripción de la controversia
- el idioma que se empleará en el arbitraje
- el lugar del arbitraje
- la elección del derecho sustantivo
- el reglamento de arbitraje que gobierna el procedimiento de arbitraje

La Convención de Nueva York exige que los Estados contratantes cumplan las disposiciones de este instrumento sobre la validez y la ejecución de un acuerdo de arbitraje internacional.²¹⁰ La citada Convención exige que a menos que se constate que el acuerdo de arbitraje es nulo y sin validez, o que es inoperante o imposible de poner en práctica de acuerdo con el derecho aplicable al acuerdo de arbitraje, un tribunal judicial de un Estado contratante debe declinar su jurisdicción sobre la controversia en el ámbito del acuerdo de arbitraje y someterlo al arbitraje, tal como ha sido acordado por las partes.²¹¹

Muchas leyes nacionales incluyen también disposiciones similares para un acuerdo de arbitraje local, de manera que ante la posibilidad de un acuerdo de arbitraje válido los tribunales judiciales opten por someter al arbitraje las controversias, en conformidad con el acuerdo, y desautoricen su trámite ante los tribunales judiciales.²¹² Esto tiene el efecto práctico de prevenir que las partes recurran a los tribunales judiciales en relación con las controversias en el ámbito del acuerdo de arbitraje.

3.5.3 Marco legal del arbitraje

Más allá del acuerdo de arbitraje, los procedimientos de arbitraje también son gobernados por el derecho aplicable y los reglamentos de arbitraje. No es inusual que las controversias en materia de propiedad intelectual sometidas al arbitraje impliquen la aplicación de las leyes de más de un país, por lo que las partes tendrán que considerar la legislación vigente para las siguientes cuestiones:

(i) Lugar del arbitraje

El lugar del arbitraje es la jurisdicción a la que está vinculada un arbitraje. La legislación del lugar gobernará el marco procedimental del arbitraje, lo que incluirá cuestiones procedimentales como la “arbitrabilidad” de una controversia, la disponibilidad de medidas cautelares y determinados aspectos relacionados con la ejecución de laudos arbitrales. En la práctica, las audiencias y las reuniones del

²⁰⁹ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados’ <https://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html> consultado en septiembre 2018.

²¹⁰ La Convención de Nueva York se aplica a los acuerdos de arbitraje que tienen una conexión “extranjera” o “internacional” (p.ej. las partes tienen sus domicilios comerciales en diferentes países). Véase Gary Born, ‘International Commercial Arbitration: Commentary and Materials’ (Kluwer Law International 2001) 119.

²¹¹ Gary B Born, ‘The Law Governing International Arbitration Agreements: An International Perspective’ (2014) 26 SAclJ 824 – 826.

²¹² Giuditta Cordero-Moss eds., ‘International Commercial Arbitration: Different Forms and their Features’ (Cambridge University Press 2013) 41.

arbitraje suelen celebrarse en el lugar del arbitraje.²¹³ Conforme al Artículo 38(b) del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, previa consulta con las partes, el tribunal arbitral podrá celebrar las audiencias en el lugar que considere apropiado, y podrá deliberar donde le parezca apropiado.

(ii) *Fondo de la controversia*

Las partes son libres de decidir sobre el derecho que se aplicará al fondo de su controversia. La elección del derecho sustantivo tiene una importancia crítica en las controversias en materia de propiedad intelectual, especialmente cuando está en juego la validez o el alcance de un derecho de propiedad intelectual. Los regímenes de propiedad intelectual pueden variar en función de los países pese a los esfuerzos para armonizar las legislaciones a través de convenciones internacionales, y estas diferencias pueden tener un efecto sobre el resultado de la controversia,²¹⁴ incluso si la elección de la legislación vigente no afecta la ley nacional que regula el derecho de propiedad intelectual en un país.

De acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, si las partes no logran decidir sobre el derecho sustantivo, el tribunal arbitral aplicará la legislación que considere apropiada.²¹⁵

3.5.4 Reglamento de arbitraje

El reglamento de arbitraje se suele seleccionar para complementar la legislación vigente en el lugar del arbitraje, que es la que gobierna el marco procedimental del arbitraje.²¹⁶ Las partes pueden acordar las reglas de arbitraje, que principalmente gobernarán las cuestiones siguientes:²¹⁷

- la composición y el nombramiento del tribunal arbitral ²¹⁸
- la gestión del arbitraje, lo que incluye cuestiones como la presentación de declaraciones escritas y pruebas a cargo de las partes ²¹⁹
- los laudos arbitrales y otras decisiones adoptadas por el tribunal ²²⁰
- la confidencialidad, especialmente con respecto a la existencia del arbitraje, y en torno a cualquier información revelada durante el arbitraje y al resultado del mismo²²¹
- los motivos por los que se puede poner fin al arbitraje²²²
- las tasas del(los) árbitro(s) y de la institución/proveedor de servicio de ADR (si procede)²²³

Por lo general, las instituciones de ADR facilitarán los reglamentos de arbitraje para los procesos gestionados por ellas, y dichas reglas pueden ser modificadas por las partes para abordar aspectos

²¹³ Simon Greenberg, Christopher Kee y J Romesh Weeramantry, *International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific Perspective* (Cambridge University Press 2010) 56.

²¹⁴ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 85.

²¹⁵ Artículo 61(a), Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

²¹⁶ *FirstLink Investments Corp Ltd v GT Payment Pte Ltd* [2014] SGHCR 12 at 10, <http://www.newyorkconvention.org/11165/web/files/document/1/7/17749.pdf> consultado en septiembre 2018.

²¹⁷ Estas cuestiones se abordan en el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/index.html> consultado en septiembre 2018.

²¹⁸ Artículos 14 – 36, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

²¹⁹ Artículos 37 – 60, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

²²⁰ Artículos 61 – 68, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

²²¹ Cabe observar que algunas legislaciones nacionales imponen una obligación de confidencialidad sobre las partes para los arbitrajes que se llevan a cabo en estos países. Véase Simon Greenberg, Christopher Kee and J Romesh Weeramantry, *ibid.* 212, 372. En cualquier caso, los Artículos 75 – 78 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI permiten a las partes mantener la confidencialidad sobre la existencia del proceso de arbitraje, sobre cualquier información revelada y sobre los resultados del arbitraje.

²²² Artículo 67, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

²²³ Artículos 69 – 74, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

particulares de sus controversias. Las instituciones de ADR como el Centro de la OMPI también disponen de reglamentos de arbitraje diseñados para tipos de controversias específicos.

3.5.5 Nombramiento y función del tribunal arbitral

Las partes tienen libertad de seleccionar y nombrar árbitros para que diriman su controversia, y el nombramiento del tribunal arbitral tiene con frecuencia un efecto crítico en la gestión y el resultado del arbitraje.

El acuerdo de arbitraje puede especificar el procedimiento a emplear para el nombramiento del árbitro o árbitros. Por ejemplo, el acuerdo de arbitraje puede estipular que se designe un tribunal con tres árbitros. Cada parte nombra un árbitro y el árbitro presidente es elegido por los árbitros nombrados por las partes o mediante un acuerdo entre las partes.²²⁴ Como solución alternativa, las partes pueden elegir nombrar al árbitro o árbitros de acuerdo con el procedimiento de nombramiento tal como se contemple en los citados reglamentos de arbitraje.²²⁵ Algunos reglamentos de arbitraje estipulan que cuando las partes no son capaces o fracasan a la hora de designar un tribunal apropiado, la institución en cuestión puede hacerlo en su lugar.²²⁶

Un tribunal arbitral puede incluir un árbitro único o tres árbitros. En algunos países puede estar prohibido un tribunal con un número par de árbitros debido al riesgo de bloqueo.²²⁷ Un árbitro único puede resultar más fácil de nombrar y más barato, y puede propiciar procedimientos más rápidos. Sin embargo, un tribunal de tres árbitros puede tener la ventaja de involucrar a varios árbitros con diferentes especialidades y áreas de conocimiento.²²⁸

Los árbitros deben ser imparciales e independientes, y muchas legislaciones nacionales y reglamentos de arbitraje cuentan con requerimientos específicos al respecto. Por ejemplo, se suele exigir a los árbitros que den a conocer a las partes cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia.²²⁹ Nombrar árbitros con el adecuado conocimiento legal y técnico, especialmente para las controversias en materia de propiedad intelectual, puede ser muy provechoso.²³⁰

La función del tribunal arbitral es dictar una decisión vinculante de conformidad con el acuerdo de arbitraje en cuestión, el reglamento de arbitraje y las leyes correspondientes. En este sentido, los árbitros realizan funciones distintas a las de los mediadores, que facilitan las negociaciones entre las partes.

3.5.6 Procedimiento de arbitraje

La gestión del arbitraje dependerá del reglamento de arbitraje aplicable. Habitualmente, tras el establecimiento del tribunal arbitral, las partes tendrán la oportunidad de presentar su escrito de demanda y su contestación a la demanda, o sus equivalentes, ante el tribunal. El tribunal puede entonces programar nuevas presentaciones de documentos o proceder a discutir con las partes el

²²⁴ Sundaresh Menon and Denis Brock eds., 'Arbitration in Singapore: A Practical Guide' (Sweet & Maxwell Singapore 2014) [7.011] – [7.013].

²²⁵ Artículos 14 – 36, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

²²⁶ Artículo 19, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

²²⁷ Países como Bélgica, Italia y los Países Bajos tienen prohibiciones contra este tipo de tribunales. Véase Gary B Born, 'International Arbitration: Law and Practice' (Kluwer Law International 2012) 123.

²²⁸ Gary B Born, *ibid.* 226, 123.

²²⁹ Article 22, Reglamento de Arbitraje de la OMPI; Gary B Born, *ibid.* 226, 132 – 133.

²³⁰ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Centro de Arbitraje y Mediación' <https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html> consultado en septiembre 2018.

calendario del caso, las fechas de las audiencias y los requisitos sobre las pruebas y la confidencialidad.²³¹

Las audiencias se pueden celebrar para la presentación de pruebas por parte de testigos y expertos, y para la presentación de argumentos orales ante el tribunal, a petición de una de las partes o a discreción del tribunal. Si no se celebran audiencias, el procedimiento de arbitraje se llevará a cabo normalmente basándose en todos los documentos y materiales presentados.²³²

Por lo general, el tribunal concluirá el procedimiento cuando se haya demostrado que las partes han tenido oportunidad suficiente de presentar sus escritos y pruebas, tras lo cual dictará el laudo arbitral. Generalmente, las partes estarán obligadas por el laudo a partir de la fecha en que se dicte.²³³

3.5.7 Laudos arbitrales

(i) Irrevocable y vinculante

Un laudo arbitral obtiene su fuerza irrevocable y vinculante del reglamento de arbitraje aplicable y de las leyes nacionales, que por lo general estipulan que los laudos arbitrales no están sujetos a apelación o revisión sobre el fondo de la cuestión por parte de los tribunales nacionales.²³⁴ Sin embargo, en circunstancias excepcionales, una parte puede apelar al laudo ante un tribunal nacional en el lugar del arbitraje y conseguir que se anule, o resistirse a la aplicación del laudo en las jurisdicciones relevantes.²³⁵

(ii) Ejecutabilidad

La ejecutabilidad transfronteriza de los laudos arbitrales es una de las ventajas principales del arbitraje y cobra especial valor en el caso desafortunado en el que una parte incumpla el laudo arbitral y la otra parte se vea obligada a aplicarlo. Esta ejecutabilidad transfronteriza deriva principalmente de la Convención de Nueva York, que obliga a los Estados contratantes a reconocer y ejecutar los laudos arbitrales dictados fuera de su territorio, algo que está sujeto a limitadas excepciones.²³⁶ Como tales, los tribunales en muchos países permiten que los laudos arbitrales se ejecuten como una sentencia judicial nacional basándose en la solicitud de la parte correspondiente,²³⁷ y pueden por lo tanto ser invocados para ejecutar el laudo arbitral en cualquiera de los 159 Estados que actualmente son contratantes de la Convención de Nueva York, siempre que el laudo se haya dictado en alguno de estos Estados contratantes.²³⁸

(iii) Medidas cautelares

Algunos reglamentos de arbitraje, como el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, permiten a las partes solicitar medidas cautelares al tribunal arbitral y conferirle la discrecionalidad de dictar cualquier orden provisional o medida cautelar que considere necesaria, a petición de una parte. Las medidas cautelares

²³¹ Artículos 41 – 47, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

²³² Artículos 55 – 57, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

²³³ Artículos 57 – 66, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

²³⁴ Artículo 66(a) Reglamento de Arbitraje de la OMPI and Trevor Cook y Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 38.

²³⁵ Alan Redfern, M Hunter et. al., *ibid.* 11, para 9-04 and 10-09.

²³⁶ Pieter Sanders eds., ICCA's Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention (International Council for Commercial Arbitration 2011) 9.

²³⁷ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 312.

²³⁸ Hay 159 Estados contratantes. Véase Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 'Situación actual - Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)' http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html consultado en septiembre 2018.

solicitadas pueden dictarse en forma de laudo provisional. Las medidas cautelares pueden ser muy útiles para las partes en controversias de tecnología o propiedad intelectual.²³⁹

3.5.8 Administración del arbitraje

Al igual que las mediaciones *ad hoc*, los arbitrajes *ad hoc* son procedimientos que no son administrados por ninguna institución ADR.²⁴⁰ El arbitraje *ad hoc* puede derivar en retrasos importantes si las partes no son capaces de lograr un acuerdo en las cuestiones necesarias.²⁴¹

Más allá de los servicios administrativos generales,²⁴² el Centro de la OMPI proporciona numerosos servicios adicionales para los procedimientos de arbitraje. El Reglamento de Arbitraje de la OMPI está especialmente diseñado para las controversias sobre propiedad intelectual y tecnología, y contiene disposiciones detalladas sobre confidencialidad y sobre la presentación de pruebas técnicas y experimentales. El Centro de la OMPI cuenta también con una red de árbitros y expertos en propiedad intelectual, y puede proponer árbitros apropiados para los arbitrajes que administra.²⁴³

El Centro de la OMPI administra los arbitrajes sin ánimo de lucro, y, por lo tanto, sus tasas de registro y administración son relativamente moderadas. El Centro de la OMPI determinará los honorarios de los árbitros en consulta con las partes y el(los) árbitro(s), considerando factores como las tarifas aplicables en el país de domicilio de las partes y del árbitro o los árbitros, la complejidad del caso y la cuantía en disputa.²⁴⁴

3.5.9 Modalidad de sometimiento al arbitraje

(i) Voluntario vs. obligatorio

Al igual que en el caso de la mediación voluntaria, el arbitraje voluntario se refiere al proceso de arbitraje que se inicia con el consentimiento de ambas partes a través de un acuerdo de arbitraje, tal como se contempla en una cláusula de arbitraje en el marco de un contrato. Sin embargo, las cláusulas de arbitraje pueden generar problemas cuando las partes tienen un poder desigual de negociación y una de las partes es presionada por la otra para aceptar la cláusula de arbitraje.²⁴⁵

En algunas ocasiones, se ha hecho referencia a las cláusulas de arbitraje en los acuerdos como una forma de arbitraje obligatorio, en el que las legislaciones nacionales obligan a las partes a someter al arbitraje todas las controversias resultantes de un contrato y exigen a los tribunales judiciales inhibirse en la controversia.²⁴⁶

²³⁹ Artículo 48, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

²⁴⁰ Michael McIlwrath and John Savage, 'International Arbitration and Mediation: A Practical Guide' (Kluwer Law International 2010) 2-035.

²⁴¹ Joyce J. George, 'The Advantages of Administered Arbitration When Going it Alone Just Won't Do' *Dispute Resolution Journal* 57.3 (Aug-Oct 2002): 66-74.

²⁴² Véase 3.3.6, más arriba.

²⁴³ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Neutrals' <https://www.wipo.int/amc/en/ neutrals/> consultado en septiembre 2018.

²⁴⁴ La información sobre las tasas de los arbitrajes administrados en el Centro de la OMPI están disponibles en <https://www.wipo.int/amc/es/ arbitration/fees/> consultado en septiembre 2018.

²⁴⁵ David S Schwartz, 'Mandatory Arbitration and Fairness' (2009) 84 *Notre Dame L Rev* 1247, 1249.

²⁴⁶ David S Schwartz, *ibid.* 244, 1253

(ii) *En conexión con las OPIs*

En comparación con los servicios de mediación, los servicios de arbitraje ante las OPIs suelen ser menos frecuentes. No obstante, como ejemplo puede citarse a la Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL), que ofrece servicios de arbitraje para controversias en materia de propiedad intelectual desde 2012. Los servicios de arbitraje de IPOP HL se facilitan a través de la alianza que ésta tiene con el Philippines Dispute Resolution Center, y se ofrecen a las partes que deciden no recurrir a los servicios de mediación de IPOP HL, o que no pueden solucionar sus controversias a través de la mediación de IPOP HL.²⁴⁷

²⁴⁷ Intellectual Property Office of the Philippines 'Alternative Dispute Resolution' <http://www.ipophil.gov.ph/services/ip-cases2/alternative-dispute-resolution> consultado en septiembre 2018.

Capítulo Cuatro: La institucionalización del uso de los ADR en controversias en materia de propiedad intelectual

4.1 Introducción

Resulta importante resaltar la importancia de optimizar las circunstancias que rodean el entorno, o “ecosistema”, en el que un programa público de procedimientos ADR se implementa, con el objetivo de permitir que ese programa arraigue y prospere.

Si bien es cierto que hay otros factores a considerar, dependiendo de las condiciones locales y las circunstancias particulares del país implicado, los factores que se exponen a continuación son elementos clave en la institucionalización de ADR y de sus buenas prácticas en las controversias en materia de propiedad intelectual.

El Apéndice A ofrece información detallada sobre colaboraciones del Centro de la OMPI con varias OPIs, proporcionando ilustración práctica de los procedimientos ADR institucionales y ofrece modelos posibles para ésta integración.

4.2 Oportunidad para los ADR

Identificar la oportunidad para la introducción e implantación de los ADR

Teniendo en cuenta la naturaleza de las controversias en materia de propiedad intelectual, por ejemplo en términos de derechos y partes internacionales implicadas, así como del tiempo y el costo de los procesos administrativos o judiciales, ADR puede ofrecer ventajas para las partes, las OPIs y los tribunales judiciales, también en lo que se refiere al uso eficaz de los recursos públicos. Una revisión de tales asuntos puede ser útil antes de definir los servicios de resolución de disputas que una OPI desea ofrecer. El Centro de la OMPI colabora con un número creciente de OPIs en el desarrollo y la implementación de sus servicios ADR.

Dichos servicios pueden clasificarse en general de la siguiente manera:

(i) *Sensibilización creciente de las opciones ADR*

Muchas OPIs, en colaboración con el Centro de la OMPI, hacen hincapié en actividades de promoción y asesoramiento para concientizar sobre las ventajas de las opciones ADR en la prevención y resolución de controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología fuera de los tribunales judiciales u otros órganos adjudicativos.²⁴⁸ Esta colaboración puede incluir material de información a las partes interesadas relativa a opciones ADR desarrolladas a la medida para países en desarrollo,²⁴⁹ incluida información relativa a opciones para la administración de casos en línea;²⁵⁰ eventos conjuntos para las partes interesadas con el fin de informarles sobre las ventajas de la mediación y el arbitraje en la resolución de controversias en materia de PI y relacionadas;²⁵¹ asistencia adicional en las consultas

²⁴⁸ Véanse Apéndices A.1 y A.2. Para más información véase también <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipos/> consultado en septiembre 2018.

²⁴⁹ Véase Apéndice A.1. Algunos ejemplos están incluidos en el Apéndice A.2.

²⁵⁰ Así como las facilidades de servicios archivo en línea y videoconferencia propocionados de forma gratuita por el Centro de la OMPI, ejemplo en el Apéndice A.2.1. Véase <https://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html> consultado en septiembre 2018.

²⁵¹ Véanse ejemplos de eventos organizados por el Centro de la OMPI en colaboración con las IPOs en <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipos/> consultado en septiembre 2018. También se incluye el ADR en seminarios itinerantes, véase https://www.wipo.int/dcea/es/roving_seminars/ consultado en septiembre 2018.

de las partes que reciban las OPIs al Centro de la OMPI (especialmente en los casos de infracción). El Centro de la OMPI está disponible para ayudar a las partes que deseen iniciar un procedimiento ADR de la OMPI, incluso a través de una Solicitud Unilateral de Mediación, vía los Buenos Oficios de la OMPI.²⁵²

El Centro de la OMPI también colabora con el programa de la OMPI de centros de apoyo a la tecnología y la innovación (TISC),²⁵³ ayudando a las TISC en la promoción el uso del ADR, incluido en el contexto de investigación y desarrollo, por ejemplo con Colombia, Indonesia y Rusia.²⁵⁴

(ii) Administración de casos

Algunas OPIs han desarrollado opciones ADR o animado a las partes a utilizarlas, en el contexto de procedimientos pendientes ante estas entidades, especialmente en procedimientos de marcas o patentes. Estas OPIs colaboran con instituciones en lo relacionado con la administración de casos presentados por partes a un procedimiento ADR bajo estos programas, u ofrecen servicios de administración de casos internos a la OPI. Bajo esta colaboración con las OPIs, el Centro de la OMPI ha participado en el desarrollo de una opción de mediación para procedimientos de marcas y patentes, y una opción de decisión de experto para procedimientos de patentes ante las OPIs, y administra estos procedimientos.²⁵⁵ El centro de la OMPI también colabora con la OPI de Filipinas (IPOP HL) en lo relativo a la administración de procedimientos de mediación de derechos propiedad intelectual en Filipinas.²⁵⁶ La Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) y la Patent Trial and Appeal Board (PTAB) de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) anima a las partes a considerar los ADR como una manera de solucionar las controversias surgidas en procedimientos en materia de marcas y patentes. El Centro de la OMPI está listado como uno de los proveedores de servicios ADR para la TTAB y la PTAB.²⁵⁷ En colaboración con la Oficina de Patentes de Polonia (PPO) el Centro de la OMPI ha participado en el desarrollo de una opción de mediación para oposición al registro de marca ante el PPO y administra estos procedimientos.²⁵⁸

En materia de derecho de autor, algunas OPIs administran procedimientos ADR en disputas locales y designan al Centro de la OMPI como administrador en los casos en que una o ambas partes tienen su domicilio en jurisdicciones distintas. Tal colaboración está actualmente en vigor entre el Centro de la OMPI y la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia (DNDA),²⁵⁹ la Korea Copyright Commission (KCC)²⁶⁰ y la Agencia de Contenido Creativo de Corea (KOCCA).²⁶¹

(iii) Modelos de acuerdo en opciones ADR para Investigación y Desarrollo (I+D)

Las opciones ADR también pueden considerarse en el contexto de otros servicios ofrecidos por OPIs, incluidos modelos de acuerdos en I+D. Por ejemplo, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en cooperación con otras partes interesadas, ha desarrollado Modelos de Contratos disponibles para usuarios interesados en colaboraciones en I+D. Tras consultas con el Centro de la

²⁵² La información relative a los Buenos Oficios de la OMPI se encuentra en <https://www.wipo.int/amc/es/goodoffices/index.html> consultado en septiembre 2018.

²⁵³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 'Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación' <https://www.wipo.int/tisc/es/index.html> consultado en septiembre 2018.

²⁵⁴ Véase el flyer de información sobre las TISC del Centro de la OMPI en el Apéndice A.2.5.

²⁵⁵ Véase Apéndice A.3.1.

²⁵⁶ Véase Apéndice A.3.2.

²⁵⁷ Véase Apéndice A.3.3.

²⁵⁸ Véase <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/poland/> consultado en septiembre 2018.

²⁵⁹ Véase Apéndice A.3.4.

²⁶⁰ Véase Apéndice A.3.5.

²⁶¹ Véase Apéndice A.3.6.

OMPI, estos modelos de contratos incluyen cláusulas contractuales de resolución de conflictos incluidas remisión a Mediación OMPI seguida, de Arbitraje Acelerado OMPI.²⁶²

Si bien los procedimientos ADR generalmente se pueden utilizar en cualquier etapa de la controversia, el momento óptimo para un procedimiento ADR dependerá de la naturaleza de éste, de la conducta de las partes y de su actitud ante los ADR. Dicho esto, los procedimientos ADR tienden a ser más eficaces cuando son utilizados en la fase inicial del procedimiento antes de que los costes se hayan acumulado y las partes se atrincheren en sus posiciones, pero luego de que las partes hayan tenido tiempo e información suficiente para evaluar adecuadamente el caso.

Como solución práctica, las partes pueden tener la discreción de someterse a un procedimiento ADR en cualquier fase del litigio; esta discrecionalidad se proporciona, por ejemplo, en procedimientos contenciosos de marcas registrada ante OPIs que colaboran con el Centro de la OMPI en la prestación de servicios ADR relacionados con dichos procedimientos.

4.3 Interrelación de los procedimientos ante las OPIs, los tribunales judiciales u otras entidades

Determinar y estipular cómo el procedimiento ADR se interrelacionará con los procedimientos existentes, ante la OPI, el tribunal judicial o la entidad en la que se presente la oportunidad para el uso de los ADR.

El estado de los procedimientos ante las OPIs, tribunales judiciales u otras entidades mientras se utiliza la opción ADR tiene que estar claro, por ejemplo, si ha sido suspendido o extendido. Por ejemplo, la IPOS autoriza que los procedimientos sobre patentes sean suspendidos durante 60, 90 o 120 días para que las partes se sometan a la decisión de experto de la OMPI.²⁶³

Pueden iniciarse procedimientos ADR en los que se llega a un resultado fructuoso, y permitir que las controversias sean devueltas a la OPI, al tribunal judicial u otra entidad, en los que el procedimiento ADR es infructuoso. También se puede conceder a las partes la oportunidad de recurrir a diferentes procedimientos ADR durante los primeros intentos de resolver su controversia; por ejemplo, la IPOPHL autoriza a las partes a someter su controversia al arbitraje si no son capaces de resolverla a través de sus servicios de mediación.²⁶⁴ La sección 4.11 analiza detalladamente la integración legal de éstos programas ADR.

4.4 Elección del procedimiento ADR

Ofrecer el procedimiento ADR apropiado para la controversia en cuestión.

²⁶² Véase Apéndice A.4.1. Otros modelos de acuerdo de I+D recomienda la Mediación seguida, en ausencia de solución, de Arbitraje Acelerado de la OMPI incluido el EU DESCA 2020 Model Consortium Agreement <http://www.desca-2020.eu/> consultado en septiembre 2018; el 'Intellectual Property Agreement Guide (IPAG) Model Agreements' en Austria <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/ipag/> consultado en 2018; y los ejemplos de acuerdos para la cooperación en investigación y desarrollo en Alemania https://www.bmw.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/mustervereinbarungen-fuer-forschungs-und-entwicklungskooperationen.pdf?__blob=publicationFile&v=14 consultado en septiembre 2018. Más información en <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/rd/index.html> consultado en septiembre 2018.

²⁶³ Véase Apéndice A.3.

²⁶⁴ Intellectual Property Office of the Philippines 'Alternative Dispute Resolution' <http://www.ipophil.gov.ph/services/ip-cases2/alternative-dispute-resolution> consultado en septiembre 2018.

Dado que los diversos procedimientos ADR se caracterizan por sus propias particularidades,²⁶⁵ la elección por la OPI del procedimiento o procedimientos adecuados para cualquier controversia dependerá necesariamente de la naturaleza de la misma, de las posiciones de las partes y de las circunstancias que las rodean.²⁶⁶

4.5 Sometimiento al procedimiento ADR

Abordar el modo y manera por el cual se hace efectivo el sometimiento a los ADR, incluyendo los factores que ayudarán a asegurar su aceptación.

Una cuestión que hay que considerar es si hay que convertir en obligatorio para las partes el sometimiento de su controversia a un procedimiento ADR. Si bien un ADR obligatorio puede plantear problemas,²⁶⁷ puede ser necesario cierto grado de exigencia, al menos en la fase inicial del programa, dado que las partes pueden ser reacias a emplear procesos de solución de controversias que no les resulten familiares. Por ejemplo, algunas partes pueden ser reacias a considerar el sometimiento de su controversia a mediación porque puede percibirse como un signo de debilidad.²⁶⁸

Para mitigar la sensación de aversión en torno a los ADR, se podrían programar sesiones informativas obligatorias para que las partes se reunieran con un profesional de ADR familiarizado con el programa en cuestión para hablar sobre las fortalezas y debilidades del litigio judicial, en comparación con los diferentes procedimientos ADR. Se han organizado sesiones de estas características en Italia, donde se exige a los litigantes implicados en determinados tipos de controversias que se reúnan con un mediador para una sesión informativa preliminar sin costo alguno, y sin perjuicio de la oportunidad de seguir adelante con el litigio judicial tras la sesión informativa. Estas sesiones han sido claves a la hora de alentar a los litigantes a considerar seriamente la mediación como una opción adecuada a su controversia.²⁶⁹

Con el fin de alentar el uso de los ADR, se puede considerar la concesión de incentivos financieros. En Inglaterra, el silencio de una parte en respuesta a una invitación a participar en un procedimiento ADR, o el rechazo a participar, puede ser considerado no razonable por parte del tribunal judicial y puede derivar en que el tribunal ordene a esa parte el pago de costas judiciales adicionales.²⁷⁰ En Australia se puede encontrar un planteamiento similar.²⁷¹ En Singapur, se han instaurado leyes para permitir que los tribunales judiciales tengan en cuenta cualquier intento previo de las partes de solucionar su controversia a través de la mediación o cualquier otro medio de solución de controversias cuando asignan los costos para los casos de litigios civiles. Esto ofrece a las partes un incentivo importante para considerar el sometimiento de su controversia a los ADR antes de iniciar un procedimiento judicial.²⁷² Tal y como se ha mencionado anteriormente, el Reglamento de Mediación de la OMPI permite a la parte que desee formalizar su voluntad de remitir una controversia a mediación, presentar una Solicitud Unilateral de Mediación al Centro de la OMPI y a la otra parte.²⁷³

²⁶⁵ Véase 3.3.1, 3.4.1 y 3.5.1.

²⁶⁶ Véase 3.2 más arriba.

²⁶⁷ Véase 3.3.7(i) y 3.5.9(i) más arriba.

²⁶⁸ James Chan, 'Unreasonable Refusals to Participate in Mediation' [2014] Asian JM 12, 13.

²⁶⁹ Giuseppe De Palo and others, *ibid.* 174, 8 – 9.

²⁷⁰ Ministry of Justice 'Practice Direction – Pre-Action Conduct'.

²⁷¹ Federal Court of Australia 'Mediation' <http://www.fedcourt.gov.au/case-management-services/ADR/mediation>, consultado en septiembre 2018.

²⁷² James Chan, *ibid.* 265, 13.

²⁷³ Véase 3.3.2 más arriba.

4.6 Financiación

Conseguir financiación suficiente para respaldar el desarrollo e implementación del programa ADR.

Pese al ahorro de costos que se puede lograr a través de los ADR, la planificación e implementación de los programas ADR necesitan financiación. Aunque el importe necesario depende de múltiples factores y puede variar en función de los países, entre los ejemplos de las partidas que deben presupuestarse figuran:²⁷⁴

- los servicios de consultoría o servicios legales para abordar el marco legal
- la formulación y adopción de una campaña educativa y de sensibilización
- la creación de una infraestructura física para la administración y la participación de los actores interesados

Los citados fondos pueden provenir de fondos gubernamentales asignado a la OPI, de tasas cobradas por la OPI o de ambos. En las fases iniciales de la implementación, la OPI puede tener que ofrecer los servicios de ADR a tasas subvencionadas para atraer usuarios. Por ejemplo, la OPI de Singapur (IPOS) ha introducido, en vigor desde el 1 de abril de 2016, el programa de promoción de la mediación en PI que financia costes de mediación a las partes bajo ciertas condiciones.²⁷⁵

4.6.1 Financiación gubernamental

Es probable que la fuente principal de financiación en la fase de implementación inicial del programa provenga de fondos del gobierno. Es importante asegurar una financiación suficiente para evitar la posibilidad de no poder realizar todas las etapas del proyecto.²⁷⁶

4.6.2 Tasas administrativas

Las tasas administrativas son un medio para el administrador del programa ADR de cubrir los costos administrativos. Esto debería considerarse teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la accesibilidad a los usuarios y de alentar el aumento de la utilización de los ADR, especialmente en sus comienzos. El Centro de la OMPI colabora a menudo con las OPIs reduciendo sus tasas, adaptando el baremo de tasas y honorarios.²⁷⁷

4.6.3 Honorarios profesionales

En lo que respecta a los honorarios que se pagan a los mediadores, árbitros y expertos, es importante encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener las tasas en niveles bajos para garantizar la accesibilidad de los usuarios y mantener un incentivo creíble para que los profesionales experimentados y cualificados se involucren en este sector. Esta es una preocupación existente

²⁷⁴ Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial Mediation* (Small and Medium Enterprise Department, The World Bank Group, 2006) 28
<http://documents.worldbank.org/curated/en/922161468339057329/pdf/384810ADR1Manu111Mediation01PUBLIC1.pdf> consultado en septiembre 2018.

²⁷⁵ Más información sobre el programa de promoción de mediación <https://www.ipos.gov.sg/growing-your-business-with-ip/funding-assistance> consultado en septiembre 2018. Véase más abajo el Apéndice A.3.1.

²⁷⁶ Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 271, 29.

²⁷⁷ Véase los baremos de tasas y honorarios de las colaboraciones del Centro de la OMPI con la IPOS y IPOPHL en los Apéndices A.3.1 y A.3.2.

especialmente con respecto a la mediación, en la cual las expectativas de costo de los usuarios se sitúan por lo general en un nivel que puede disuadir de convertirse en mediadores a los profesionales experimentados.

Como en el caso del arbitraje, el incremento de las tasas ha constituido un problema y puede plantear un problema para el éxito de un programa de ADR. Hay un reconocimiento creciente entre los usuarios de que los costos del arbitraje se han incrementado a un ritmo insostenible, especialmente en el arbitraje comercial internacional. A menos que esto se controle, los costos pueden convertirse en el principal obstáculo para el arbitraje, en lugar de ser una ventaja clave.²⁷⁸

Una OPI está bien situada para hacer un seguimiento y control del costo del programa de ADR que esté implementando. Esto puede conseguirse rastreando y difundiendo información sobre el abanico de costos medios de los diversos procedimientos sometidos al programa de ADR, y estadísticas sobre la cifra media de horas necesarias para estos procedimientos, de manera que haya mayor transparencia acerca de la base sobre la que se generan los costos.²⁷⁹

4.7 Aceptación

Identificar a las partes interesadas y garantizar la aceptación del programa ADR para su implementación y utilización.

La aceptación y el compromiso de las partes son fundamentales para la implementación y utilización de un programa ADR y son vitales para garantizar el éxito del mismo.²⁸⁰

4.7.1 Proceso

El proceso para garantizar esta aceptación se puede trazar en líneas generales de la siguiente manera:

(i) Partes interesadas

Es importante identificar correctamente a las partes interesadas, la omisión de cualquier grupo clave puede resultar fatal para la implementación del programa ADR. Algunos programas ADR han terminado fracasando a consecuencia de la oposición de grupos clave en el seno de la comunidad, habitualmente porque estos grupos ven en la implementación de los ADR una amenaza a sus intereses.²⁸¹ Es importante por lo tanto identificar pronto a los actores relevantes y garantizar que se les transmitan los mensajes correctos, y se establezcan para estos grupos los incentivos, las garantías e incluso las presiones adecuadas²⁸² (si es factible).

Algunos comentaristas han llamado la atención sobre la selección de partes interesadas que son demasiado poderosas o que tienen su propia agenda,²⁸³ dado que pueden perjudicar la causa al promover sus propios intereses por encima del éxito global del programa ADR.

²⁷⁸ Sundaresh Menon, 'Some Cautionary Notes for an Age of Opportunity' (SingaporeLaw.sg, August 22, 2013) <https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/media-room/keynote-address-by-cj-sundaresh-menon-at-ciarb-conference---22-august-2013.pdf> consultado en agosto 2018, 10.

²⁷⁹ Association of Chartered Certified Accountants, 'Alternative Dispute Resolution for Consumers' (ACCA, June 10, 2014) <http://www.accaglobal.com/sg/en/technical-activities/technical-resources-search/2014/june/cdr1289.html#> consultado en agosto 2018.

²⁸⁰ Lukasz Rozdeiczer and Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 271, 17.

²⁸¹ Lukasz Rozdeiczer and Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 271, 21.

²⁸² Véase 4.5.

²⁸³ Lukasz Rozdeiczer and Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 271, 18.

(ii) *Defensores en el ámbito local*

Tener uno o más defensores de la causa es otro elemento crucial que proporciona un canal a través del cual el mensaje ADR puede ser comunicado con eficacia y garantizar que es recibido de manera positiva. Por ejemplo, la presencia de un destacado defensor local con el peso político adecuado²⁸⁴ puede marcar una diferencia importante sobre cómo se maneja el proyecto y sobre la capacidad de recabar el respaldo necesario para garantizar su éxito.

(iii) *Participación*

Para que el programa ADR tenga éxito, es necesaria la participación de las partes interesadas. Dar en el clavo con las partes interesadas, entre otras cosas informándoles de las ventajas de ADR, y de las oportunidades y ventajas potenciales del programa para los participantes, son elementos importantes para lograr esa participación. Otra medida tangible consiste en que las partes interesadas formen un consejo asesor para dirigir y hacer un seguimiento del proyecto, con la consecuencia directa de que las partes interesadas se apropien del proyecto y creen una herramienta de seguimiento del programa.²⁸⁵

4.7.2 Funciones de los actores clave

Al acudir a los principales actores del programa de ADR, el reconocimiento y la obtención de sus respectivas funciones contributivas pueden ser muy útiles para el avance del proyecto.

(i) *Gobierno y OPIs*

En un principio, la existencia de voluntad política en el gobierno para instaurar los ADR en el país constituye una premisa sólida sobre la cual llevar a cabo el proyecto. En su función como impulsor, el propio gobierno debe estar convencido de las ventajas de los ADR y comprometerse con su promoción.²⁸⁶

Igualmente, cuando la OPI es la principal impulsora del proyecto ADR, es crucial esta aceptación por parte del personal clave de la OPI.

(ii) *Tribunales nacionales*

También es importante el apoyo de los jueces locales y de los tribunales nacionales, por dos razones. En primer lugar, los tribunales nacionales desempeñan una función clave para la fortaleza del sistema ADR garantizando la ejecutabilidad de los resultados, como los laudos arbitrales y los acuerdos producto de la mediación. En segundo lugar, los tribunales nacionales pueden ser un recurso útil de “captación” de controversias que responderían bien a los ADR; su participación activa puede jugar un papel para obtener tasas de asimilación de los ADR. También puede resultar efectivo fijar objetivos de eliminación de casos por parte de los jueces para reconocer su labor a la hora de referir casos a estos procedimientos ADR.

El fomento de los ADR en los tribunales se centrará en las ventajas específicas que éstos traen para los tribunales judiciales, como pueden ser la reducción de la carga de casos, la disminución de casos atrasados y el ahorro de los costos administrativos, de esta manera los ADR se percibirán como complementarios y no en competencia con el sistema judicial.²⁸⁷

(iii) *Profesionales*

En este sentido, la comunidad profesional, incluidos los abogados, deben ser persuadidos de su valiosa contribución a la puesta en marcha y uso de los programas ADR a largo plazo. Sin el ánimo de ser redundante, los ADR ofrecen oportunidades ampliadas para esta comunidad, ya que son una nueva

²⁸⁴ Lukasz Rozdeiczer and Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 271, 18.

²⁸⁵ Lukasz Rozdeiczer and Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 271, 20.

²⁸⁶ Véase Capítulo 2 y 4.7.1 más arriba.

²⁸⁷ Véase 1.3.2 más arriba.

dimensión a disposición de sus clientes las opciones de resolución de controversias, lo que les permite agregar valor a sus servicios y a la importancia de su función.

Dicho esto, para aquellos profesionales que no han participado en los ADR será necesario que se formen adecuadamente, por ejemplo en mediación, por lo que es necesario que esta formación esté rápidamente disponible.²⁸⁸ Esto ofrece en sí mismo una oportunidad de desarrollo a los profesionales con el valor práctico de ser de utilidad para sus clientes.

(iv) Usuarios

En cuanto a los usuarios, como por ejemplo los miembros de la comunidad empresarial y el público, el objetivo principal con vistas al éxito del programa ADR es convencerles de sus muchas ventajas.²⁸⁹

Esto implica un acercamiento activo, lo más extenso posible, a una audiencia de usuarios potenciales para ponerles al tanto de las ventajas que trae.

4.8 Consultas y retroalimentación

Llevar a cabo sesiones de consulta, abrir canales de comunicación con las partes interesadas.

Consultar y comunicarse preventivamente con las partes interesadas es útil para obtener aportaciones valiosas sobre los planes propuestos. Los comentarios constructivos pueden reunirse mediante sondeos y consultas públicas, y pueden ayudar a identificar potenciales problemas y a encontrar esferas susceptibles de mejora.²⁹⁰ Por ejemplo, el Centro de la OMPI llevó a cabo en 2013 una Encuesta Internacional sobre Solución de Controversias en las Transacciones de Tecnología para evaluar el uso de los métodos ADR en controversias relacionadas con tecnología en comparación con los litigios judiciales, incluyendo una evaluación cualitativa de estas opciones de solución de controversias.²⁹¹

La retroalimentación de las partes interesadas fue un elemento importante en el establecimiento del primer centro de mediación comercial de Singapur. Antes de que este centro fuera creado en 1997, la Academia de Derecho de Singapur realizó un detallado estudio de viabilidad. Mediante consultas de fondo con las partes interesadas, incluidos abogados, organizaciones comerciales y grupos de interés, la Singapur Academy of Law pudo establecer un plan de acción realista para el establecimiento del centro de mediación comercial.²⁹²

4.9 Divulgación

Organizar actividades de divulgación para involucrar a las partes interesadas.

Involucrar a grupos clave mediante actividades de divulgación es crucial para el programa ADR. Estos grupos pueden incluir a:

- gobiernos
- tribunales nacionales

²⁸⁸ Véase 4.10.1 más abajo.

²⁸⁹ Véase 2.1 – 2.10 más arriba.

²⁹⁰ The World Bank Group, *ibid.* 127, 34.

²⁹¹ El informe completo en <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf> consultado en agosto 2018.

²⁹² Joel Lee and Teh Hwee Hwee eds, *ibid.* 4, 7-8.

- profesionales, incluyendo abogados
- usuarios, como por ejemplo miembros de la comunidad empresarial y el público

Entre los ejemplos de actividades de divulgación figuran:

- celebrar sesiones de educación y sesiones itinerantes sobre las ventajas de los ADR
- la identificación de defensores locales de los ADR para promover los servicios de ADR de las OPIs ²⁹³
- la publicidad de “compromisos de ADR” (*ADR pledges*) por parte de usuarios y partes interesadas para dar a conocer su compromiso con la resolución de sus controversias utilizando procedimientos ADR ²⁹⁴
- la creación de programas específicos por industrias para el uso de los ADR ²⁹⁵

Previa solicitud, el Centro de la OMPI puede ayudar a las OPIs en estas actividades ²⁹⁶.

Actividades de divulgación de los ADR de la OMPI y las OPIs

Antes de la entrada en vigor del procedimiento de mediación conjunta para facilitar la solución de controversias sobre marcas que se tramitan en la IPOS, el Centro de la OMPI y la IPOS celebraron un taller de dos días para formar como mediadores a profesionales del sector de las marcas. El programa de formación incluyó sesiones sobre cuestiones sustantivas y de procedimiento relacionadas con las controversias sobre marcas y con la mediación. Varios participantes fueron invitados posteriormente a formar parte de una lista especializada de mediadores para ser nombrados en mediaciones OMPI-IPOS. Además, el Centro de la OMPI y la IPOS celebraron diversos eventos promocionales para informar sobre el uso de los procedimientos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual y, en especial, para alentar el uso de la mediación para las controversias sobre marcas que se tramitan en la IPOS.

4.10 Profesionales de ADR

Abordar las necesidades de los profesionales en ADR para asegurar su participación activa en el programa ADR y su observancia de las normas de calidad exigidas.

Desde la fase inicial de consulta, ²⁹⁷ el objetivo es involucrar a los profesionales en el ADR, dado que son fundamentales para el éxito a largo plazo de cualquier programa ADR. Los programas de formación y acreditación ofrecen oportunidades para acelerar el desarrollo profesional de estos profesionales de ADR. Los profesionales de ADR representan una parte importante del “ecosistema” de ADR y entre ellos figuran representantes de las partes y terceros neutrales involucrados en ADR, como mediadores, árbitros y expertos. El alto nivel con el que estos profesionales ofrecen los servicios relacionados con ADR y el alto nivel con el que actúan en los procedimientos ADR son importantes para infundir confianza pública en el programa de ADR.

²⁹³ Giuseppe De Palo and others, *ibid.* 174, 153 – 154.

²⁹⁴ Giuseppe De Palo and others, *ibid.* 174, 155.

²⁹⁵ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ‘Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para sectores específicos’ <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/index.html> consultado en agosto 2018. Véase ApéndiceB.

²⁹⁶ Véase el listado de los eventos del Centro de la OMPI en <https://www.wipo.int/amc/es/events/index.html> consultado en agosto 2018.

²⁹⁷ Véase 4.8 más arriba.

4.10.1 Formación

Las oportunidades de formación en ADR en diversos niveles de experiencia, abordando aspectos diversos de ADR, deben ser puestas a disposición de los diferentes grupos de interés de profesionales de ADR. Para la aplicación práctica de ADR, esta formación debería abordar no solo las bases teóricas y los aspectos académicos de los distintos tipos de ADR, sino también instruir y brindar oportunidades en el uso en la práctica de ADR. El corolario del desarrollo de las sesiones de formación de ADR es la disponibilidad de literatura específica para los profesionales de ADR, ya sean veteranos o principiantes.

La formación en los ADR también proporciona un canal para evaluar comparativamente las normas de calidad que se quieren establecer y mantener en este sector. Los proveedores de servicios ADR, como el Centro de la OMPI, pueden proporcionar el conocimiento adecuado y apoyar la realización de estos programas de formación.

Formación de mediadores a cargo de la OMPI y el INPI-BR

El Centro de la OMPI y el INPI-BR llevaron a cabo una serie de sesiones de formación para crear un grupo de mediadores para las controversias sobre marcas ante el INPI-BR.²⁹⁸

4.10.2 Normas de calidad

Algunos de los problemas identificados con la situación actual de los ADR tienen que ver con la relativa escasez de organismos profesionales que tengan el liderazgo para autorregular este sector, y con la falta de transparencia objetiva sobre las normas, las aportaciones y la ética en el sector.²⁹⁹

Para abordar estos problemas, hay que evitar el escollo de regular excesivamente la tarea de los profesionales de ADR, lo que puede ahogar sus servicios. Se debe lograr por lo tanto un equilibrio entre exigir una formación mínima obligatoria para los profesionales de ADR y alentar la participación de profesionales experimentados, que pueden ser reacios al requisito de una exigencia formativa mínima.

Algunas herramientas para establecer las normas de calidad incluyen programas de acreditación para los profesionales de ADR. Un recurso especialmente ilustrativo a este respecto es la lista de directrices publicada por la American Bar Association's Section of Dispute Resolution acerca de lo que debería incluir un programa eficaz de acreditación para mediadores. Concretamente:³⁰⁰

- exigir a los mediadores acreditados que tengan competencias claramente definidas, conocimientos y valores, exigiendo a los mediadores acreditados el haber completado formaciones adecuadas
- administración del programa de acreditación a cargo de una organización diferente a la del formador
- establecer procesos de evaluación consistentes para determinar las cualidades, formación y valores de los mediadores acreditados
- explicar con claridad lo que se está certificando en el marco del programa de acreditación

²⁹⁸ La lista de mediadores de la OMPI y el INPI-BR para controversias en materia de propiedad intelectual ante el INPI-BR está disponible en <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/panel/> consultado en septiembre 2018.

²⁹⁹ Michael Leathes, 'The Future of ADR in 2020' [2013] Asian JM 27 <https://www.mediate.com/articles/LeathesM4.cfm> consultado en septiembre 2018.

³⁰⁰ Alternative Dispute Resolution Section of the American Bar Association Task Force on Mediator Credentialing, 'Final Report' (American Bar Association, August 2012) http://www.americanbar.org/content/dam/aba/images/dispute_resolution/CredentialingTaskForce.pdf consultado en septiembre 2018.

-
- proporcionar un sistema transparente para gestionar las quejas, incluidas las relativas a la retirada de la acreditación, en el marco del programa de acreditación

En los casos del Centro de la OMPI, las partes pueden recurrir a una base de datos de más de 1.500 árbitros, mediadores y expertos independientes de la OMPI en todo el mundo. Los candidatos en la lista de árbitros y mediadores de la OMPI van desde profesionales generalistas que se dedican a la resolución de controversias hasta profesionales altamente especializados y expertos que abarcan la totalidad del espectro legal y técnico de la propiedad intelectual. Su diversidad geográfica se ajusta al carácter internacional de la mayoría de las controversias. El Centro de la OMPI solicita a las partes su opinión sobre los árbitros y mediadores nombrados, y tiene en cuenta estas opiniones, así como el desarrollo del caso, para futuros nombramientos de árbitros y mediadores.

4.10.3 Disponibilidad

Para que el programa prospere, tiene que haber una oferta adecuada y accesible de profesionales de ADR que presten servicios de manera suficiente en los casos que se someten a estos procedimientos.

Se puede mantener una lista de profesionales acreditados en ADR, con información acerca de la experiencia y las credenciales de cada profesional. Esto tiene la doble finalidad de mantener una lista de profesionales de ADR disponibles a los que se pueda contactar, así como de fomentar la confianza pública en los estándares y en la acreditación de estos profesionales. Al margen de si la lista es pública o no, cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo sobre un árbitro o mediador, el Centro de la OMPI proporciona a ambas partes perfiles de candidatos apropiados, teniendo en cuenta las cualificaciones particulares acordadas por las partes, así como los requisitos del caso.³⁰¹

4.11 Marco legal

Trabajar en el marco legal necesario para apoyar el programa ADR.

El marco legal en el que opera el procedimiento ADR es importante para garantizar que tengan la fuerza legal necesaria. Los aspectos clave para abordar el marco legal son los siguientes.

4.11.1 Marco legal y sistema

El marco legal existente y el sistema en el que se va a introducir el programa ADR determinarán si es necesario promulgar leyes o reglamentos nuevos para apoyar la viabilidad del programa, como por ejemplo en relación con la confidencialidad, la ejecutabilidad de los contratos y la inmunidad profesional. Un examen preventivo de la situación legal presente sobre estas cuestiones es útil para identificar los tipos de leyes y reglamentos cuya aprobación puede ser necesaria para posibilitar y apoyar la implementación y el uso del programa ADR.

Una evaluación de las leyes vigentes y de los reglamentos de las OPIs determinará el grado en que facilitan el uso de los ADR. Se puede recurrir al asesoramiento jurídico con vistas al citado análisis, y, si procede, formular e implementar las leyes y reglamentos correspondientes, de manera que se pueda proporcionar un marco legal propicio para el programa de ADR. La implementación de este ejercicio puede llevar tiempo y posiblemente se deba hacer por etapas.

³⁰¹ Esto se contempla en el “procedimiento de lista” del Centro de la OMPI, véase Artículo 7(a), Reglamento de Mediación de la OMPI, Artículo 19(b), Reglamento de Arbitraje de la OMPI y Artículo 14(b), Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

4.11.2 Aprobación de leyes y reglamentos

Cuando sean necesarias leyes o reglamentos nuevos, un proceso público de consulta sobre las leyes y reglamentos propuestos aportará credibilidad al proyecto ADR.³⁰²

En un nivel básico, las leyes de aplicación o los reglamentos de ADR deberían contemplar lo siguiente:³⁰³

- la confidencialidad de los procedimientos ADR y de cualquier información o materiales empleados en esos procedimientos
- la restricción de la admisibilidad de las comunicaciones “sin perjuicio”, al que puede hacerse durante los procedimientos ADR
- la facilitación de la ejecución de los resultados de ADR, como en el caso de las soluciones productos de la mediación y los laudos arbitrales³⁰⁴

En un nivel más detallado, también se puede recurrir a las reglas del procedimiento que apoya y alienta el uso de los ADR, por ejemplo mediante:³⁰⁵

- la suspensión en los tribunales judiciales o en las OPIs de los procedimientos de solución de controversias que no son ADR para que las partes consideren su uso
- el requerimiento a las partes de intentar la vía de los ADR antes de iniciar en los tribunales o en las OPIs procedimientos de solución de controversias que no son ADR
- el requerimiento a las partes de exponer los motivos para no participar en ADR e incluso la penalización de las partes si se niegan de manera no razonable a participar en el procedimiento³⁰⁶
- la adopción de reglamentos de ADR que en sí mismos propician un procedimiento ADR práctico y eficaz
- la aplicación de tasas reducidas o descuentos, con respecto a lo que se cobra en los procedimientos de resolución de controversias que no son ADR, para las partes que han optado por la vía de un procedimiento ADR.

4.12 Infraestructura administrativa

Establecer una infraestructura administrativa para apoyar la implementación y proporcionar los servicios ADR necesarios.

Para lanzar un programa de ADR y mantenerlo en funcionamiento, es necesario contar con un personal adecuado que atienda las cuestiones que hacen del funcionamiento del programa ADR una realidad. Las exigencias adicionales normales incluyen instalaciones físicas para la gestión del día a día del programa ADR.

³⁰² Lukasz Rozdeiczer and Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 271, 38.

³⁰³ The World Bank Group, *ibid.* 127, 35.

³⁰⁴ Por ejemplo, las soluciones de la mediación que surgen de los procedimientos ADR administrados por la Korean Copyright Commission pueden reforzarse como sentencias judiciales, de conformidad con la legislación coreana. Véase Apéndice A.3.5.

³⁰⁵ Karl Mackie and others, *ibid.* 127, 36.

³⁰⁶ Véase, por ejemplo, el Artículo 22 de la Ley 640 de 2001 de Nivel Nacional de Colombia y Artículo 34 del Reglamento Interno del Centro de conciliación y arbitraje de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia: si una parte no comparece en una audiencia de conciliación, el conciliador expide un certificado que puede ser utilizado en procedimientos judiciales posteriores.

El alcance y la naturaleza de la infraestructura administrativa establecida pueden depender, en parte, del tipo de mecanismo de referencia elegido de remisión a ADR y de la naturaleza de las controversias potenciales, y puede determinarse también por las oportunidades de colaboración con proveedores de servicios ADR, como el Centro de la OMPI, que puede proporcionar una valiosa ayuda para estos servicios administrativos.³⁰⁷

Por ejemplo, cuando la OPI no contrate/emplee a un proveedor ADR externo, la OPI tendrá que hacerse cargo de la administración de los procedimientos ADR, lo que incluye hacer de enlace entre el árbitro, el mediador, y las partes, encargándose del cobro de las tasas y de proporcionar locales apropiados y servicios administrativos. Por otro lado, cuando el programa de una OPI autoriza a ésta a remitir a las partes a un organismo administrador externo, como el Centro de la OMPI, la administración de los procedimientos ADR será externalizado a ese organismo administrador.³⁰⁸

4.13 Confianza pública

Asegurar y mantener la confianza pública en el programa de ADR.

La confianza pública es uno de los pilares del éxito del programa de ADR, y se ha de ejercer una vigilancia durante toda la vida del mismo para prevenir su erosión. Los siguientes son algunos de los factores clave (pero no necesariamente todos) que desempeñan un papel para ganar la confianza pública.

4.13.1 Imparcialidad e independencia de árbitros y mediadores

Los individuos neutrales en los procedimientos ADR, por ejemplo los mediadores, los árbitros y los expertos, suelen ser personas del sector privado nombradas por las partes y no gozan automáticamente del estatus de jueces o funcionarios públicos. En los procedimientos ADR, la imparcialidad de estas personas neutrales cobra una importancia aún mayor y no es impermeable a sus propios asuntos y problemas. Las instituciones de ADR como el Centro de la OMPI desempeñan una función importante en este sentido.

Se pueden formular principios orientativos generales para abordar esta cuestión, como los siguientes requerimientos:

- el árbitro o mediador no debe favorecer (ni se debe percibir que favorece) los intereses de ninguna de las partes
- se debe exigir al árbitro o mediador que realice una comprobación de conflicto de intereses y que difunda cualquier tipo de relación comercial o personal que posea con cualquiera de las partes de la controversia
- las partes de la controversia deben acordar de manera conjunta el nombramiento de un árbitro o mediador
- los honorarios de un árbitro o mediador deben correr a cargo de las partes de manera equitativa o a cargo de una parte independiente, como lo es un organismo administrativo

³⁰⁷ Véase 3.3.6 más arriba.

³⁰⁸ Véase 3.3.7(iii), 3.4.6 y 3.5.9(ii) más arriba.

4.13.2 Confidencialidad de la información

La capacidad de garantizar la confidencialidad de la información revelada en el procedimiento ADR (y de hecho también sobre la propia existencia del proceso) es un factor de atracción de ADR.³⁰⁹ Muchas partes eligen los ADR precisamente por la necesidad de confidencialidad, especialmente las empresas que no quieren que determinada información comercial sensible sea del dominio público.³¹⁰ Mantener una confidencialidad estricta da a los usuarios confianza y alienta la participación en ADR. En la mediación, la garantía de confidencialidad anima a las partes a mostrar una mayor disposición en encontrar una solución mutuamente aceptable sin temor a que la controversia termine en los tribunales judiciales, y por lo tanto aumentando las posibilidades de éxito.³¹¹

La confidencialidad puede lograrse mediante leyes ADR específicas que estipulen expresamente la confidencialidad, o mediante acuerdo donde las partes adoptan las reglas aplicables a través de cláusulas o acuerdos de sometimiento al procedimiento ADR.³¹²

4.13.3 Transparencia del procedimiento

La confidencialidad de la información en el procedimiento ADR no ha de confundirse con la transparencia del mismo. La transparencia se refiere a la manera en que se lleva a cabo el procedimiento ADR con el fin de cumplir con el debido proceso y el estado de derecho, siendo relevante también para lo que respecta a la confianza pública hacia este procedimiento.

De esta manera, las acciones administrativas en el marco del procedimiento deben realizarse con plena transparencia frente a las partes, por ejemplo en el proceso de nombramiento del mediador, del tribunal arbitral o el experto, o en las decisiones adoptadas sobre cualquier cuestión de interlocución, lo que refleja la imparcialidad e independencia del organismo administrativo de ADR.

4.13.4 Materialización de las ventajas

La materialización de las ventajas de los ADR³¹³ aquí descritas es importante para prevenir una pérdida de la confianza pública.

Por ejemplo, es necesario prestar atención a que haya una garantía de que el procedimiento ADR está diseñado para maximizar la eficiencia y, por lo tanto, para generar ahorro de tiempo y costos. Además, el procedimiento ADR debería operar en el ámbito de un marco legal que asegure la ejecutabilidad de las decisiones o de las soluciones producto del procedimiento ADR.³¹⁴

4.14 Examen periódico

Llevar a cabo exámenes periódicos del programa ADR para hacer un seguimiento de su tasa de aceptación y de su desempeño, garantizar la observancia de las buenas prácticas e identificar áreas susceptibles de mejora y actualización para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Los exámenes periódicos son importantes para garantizar que el programa ADR siga siendo relevante y actual. Los exámenes realizados con las partes interesadas de manera regular proporcionan un canal

³⁰⁹ Véase 2.7 más arriba.

³¹⁰ Trevor Cook and Alejandro I Garcia, *ibid.* 43, 47.

³¹¹ Susan Corbett, *ibid.* 79, 65.

³¹² Véase 3.3.2, 3.4.2 y 3.5.4 más arriba.

³¹³ Véase Capítulo 2 más arriba.

³¹⁴ En el caso del arbitraje, esto incluye la posibilidad de aprovechar la Convención de Nueva York en una controversia internacional.

para la obtención de opiniones útiles, y presentan oportunidades para un compromiso continuo a largo plazo.

Apéndice A: Colaboración del Centro de la OMPI con las OPIs y los tribunales judiciales

A.1 Sinopsis³¹⁵

Argentina	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)	El Centro de la OMPI colabora con el INPI en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Argentina.
Australia	IP Australia	El Centro de la OMPI colabora con el IP Australia en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Australia. ³¹⁶
Brasil	Instituto Nacional Brasileño de la Propiedad Industrial (INPI-BR)	El Centro de la OMPI colabora con el INPI-BR en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Brasil. El Centro de la OMPI ha participado en la formación de mediadores en Brasil, en colaboración con el INPI-BR. ³¹⁷
Chile	Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)	El Centro de la OMPI colabora con el INAPI en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Chile.
China	National Intellectual Property Administration of the People's Republic of China (CNIPA)	El Centro de la OMPI colabora con la CNIPA en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en China.
Colombia	Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA)	La DNDA administra procedimientos de conciliación y el Centro de la OMPI administra procedimientos de mediación en materia de derechos de autor y derechos conexos en Colombia. ³¹⁸
Costa Rica	Registro Nacional	El Centro de la OMPI colabora con el Registro Nacional en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Costa Rica.

³¹⁵ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Solución extrajudicial de controversias para Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales judiciales de la OMPI' <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipos> consultado en septiembre 2018.

³¹⁶ <https://www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/enforcing-your-ip/enforcing-your-ip-overseas> consultado en septiembre 2018.

³¹⁷ <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/panel/> consultado en septiembre 2018.

³¹⁸ <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/dnda/> consultado en septiembre 2018.

Cuba	Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)	El Centro de la OMPI colabora con la OCPI en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Cuba.
Ecuador	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)	El Centro de la OMPI colabora con el SENADI en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Ecuador.
El Salvador	Centro Nacional de Registros (CNR)	El Centro de la OMPI colabora con el CNR en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en El Salvador. ³¹⁹
España	Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)	El Centro de la OMPI colabora con la OEPM en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en España. ³²⁰ El Centro de la OMPI ha participado también en el desarrollo de los modelos de contratos de Investigación y Desarrollo (I+D) OEPM, los que recomiendan mediación y arbitraje acelerado. ³²¹
Estados Unidos de América	United States Patent and Trademark Office (USPTO)	El Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) ³²² y el Patent Trial and Appeal Board (PTAB) del USPTO ³²³ anima a las partes de la posibilidad de utilizar los métodos ADR para la solución de controversias surgidas durante el registro de marcas y patentes. El Centro de la OMPI es uno de los proveedores de solución de controversias en los procedimientos TTAB ³²⁴ y PTAB. El Centro de la OMPI también colabora con la USPTO en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en los Estados Unidos.
Federación de Rusia	Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT)	El Centro de la OMPI colabora con el ROSPATENT en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en la Federación de Rusia.

³¹⁹ <http://www.cnr.gob.sv/director-ejecutivo-del-cnr-firma-memorandum-de-entendimiento-con-la-ompi/> consultado en septiembre 2018.

³²⁰ https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Mediacion_y_Arbitraje/ consultado en septiembre 2018.

³²¹ http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/ consultado en septiembre 2018.

³²² <https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/trademark-trial-and-appeal-board> consultado en septiembre 2018.

³²³ <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board-0> consultado en septiembre 2018.

³²⁴ http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_WEB_POSTING_ON_ADR_%282%29.docx consultado en septiembre 2018.

Filipinas	Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL)	La IPOHL y el Centro de la OMPI administran procedimientos de mediación en materia de derechos de propiedad intelectual en Filipinas. 325 El Centro de la OMPI ha participado en la formación de mediadores en Filipinas, en colaboración con la IPOP HL. 326
Indonesia	Directorate General of Intellectual Property (DGIP)	El Centro de la OMPI colabora con el DGIP en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Indonesia.
Israel	Israel Patent Office	El Centro de la OMPI colabora con la Israel Patent Office en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología en Israel. ³²⁷
Kenya	Kenya Copyright Board (KECOBO)	El Centro de la OMPI colabora con la KECOBO en la promoción del uso de los métodos ADR para las controversias en derecho de autor en Kenya.
Kirguistán	State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent)	El Centro de la OMPI colabora con el Kyrgyzpatent en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Kirguistán.
Lituania	Ministry of Culture of the Republic of Lithuania	El Centro de la OMPI colabora con el Ministry of Culture of the Republic of Lithuania en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Lituania.
México	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)	El Centro de la OMPI colabora con el IMPI en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en México. ³²⁸
Paraguay	Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)	El Centro de la OMPI colabora con la DINAPI en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Paraguay. ³²⁹

³²⁵ <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/> consultado en septiembre 2018.

³²⁶ <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/panel/> consultado en septiembre 2018.

³²⁷ <http://www.justice.gov.il/En/Units/ILPO/Cooperation/Pages/Wipo-Mediation.aspx> consultado en septiembre 2018.

³²⁸ https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/137298/Colaboracion_IMPI_Mexico-OMPI_final.pdf consultado en septiembre 2018.

³²⁹ <https://www.dinapi.gov.py/index.php/noticias/memorando-de-entendimiento-sobre-prestacion-de-servicios-respecto-metodos-de-solucion-de-controversias> consultado en septiembre 2018.

Polonia	Patent Office of the Republic of Poland (PPO)	<p>El Centro de la OMPI ha participado en el desarrollo de una opción de mediación para procedimientos de oposición a marcas ante la PPO y administra estos procedimientos³³⁰</p> <p>El Centro de la OMPI colabora con la PPO en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual y de tecnología en Polonia.³³¹</p>
República de Corea	The Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST)	<p>La Korea Copyright Commission (KCC) administra procedimientos de mediación relativos a derechos de autor y derechos conexos en la República de Corea.³³²</p> <p>En el caso de controversias internacionales, la KCC también ofrece a las partes la opción de Mediación OMPI.³³³</p>
		<p>Korea Creative Content Agency (KOCCA) administra procedimientos de mediación relativos a derechos sobre contenidos en la República de Corea.³³⁴</p> <p>En el caso de controversias internacionales el KOCCA también ofrece a las posibles partes la opción de Mediación OMPI. Bajo ciertas condiciones, en el marco de la colaboración entre la OMPI y el KOCCA, las partes en una Mediación OMPI pueden beneficiarse de un programa de apoyo financiero proporcionado por el KOCCA.³³⁵</p>
	Korea Intellectual Property Office (KIPO)	<p>El Centro de la OMPI colabora con la KIPO en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial de la República de Corea.</p>
	Ministry of Justice	<p>El Centro de la OMPI colabora con el Ministry of Justice en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en la República de Corea.</p>
	Patent Court of Korea	<p>El Centro de la OMPI colabora con el Patent Court of Korea en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial de la República de Corea.</p>

³³⁰ <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/poland/> consultado en agosto 2018.

³³¹ <http://www.uprp.pl/alternatywne-metody-rozstrzygania-sporow-alternative-dispute-resolution-adr-w-obszarze-wlasnosci-intelektualnej-i-technologie/Lead02,57,18685,7,index.pl,text/> consultado en septiembre 2018.

³³² <https://www.copyright.or.kr/eng/service/adr/conciliation.do> consultado en septiembre 2018.

³³³ consultado en septiembre 2018.

³³⁴ <http://www.kcdrc.kr/guid04.do> consultado en septiembre 2018.

³³⁵ <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/koccca/> consultado en septiembre 2018.

República Dominicana	Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA)	El Centro de la OMPI colabora con el ONDA en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de derechos de autor en la República Dominicana.
República Unida de Tanzania	Copyright Society of Tanzania (COSOTA)	El Centro de la OMPI colabora con COSOTA en la promoción del uso de los métodos ADR para las controversias en derecho de autor en la República Unida de Tanzania.
Rumania	Romanian Copyright Office (ORDA)	El Centro de la OMPI colabora con el ORDA en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de derechos de autor en Rumania.
Serbia	Oficina de la propiedad intelectual Serbia	El Centro de la OMPI colabora con la Oficina de la propiedad intelectual Serbia en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Serbia. ³³⁶
Singapur	Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)	El Centro de la OMPI ha participado en el desarrollo de una opción de mediación para procedimientos relativos a marcas y patentes ³³⁷ y una opción de decisión de experto para procedimientos en materia de patentes ³³⁸ para procedimientos ante la IPOS y administra éstos procedimientos.
	Ministry of Law	El Centro de la OMPI colabora con el Ministry of Law en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Singapur. El Ministry of Law ha designado el Centro de la OMPI como proveedor de servicios de mediación en Singapur. ³³⁹
Suiza	Swiss Federal Institute of Intellectual Property	El Centro de la OMPI colabora con el Swiss Federal Institute of Intellectual Property en la promoción del uso de las opciones ADR para controversias en materia de propiedad intelectual.
Tailandia	Central Intellectual Property and International Trade Court (CIPITC)	El Centro de la OMPI colabora con la CIPITC en la promoción del uso de los métodos ADR en controversias en materia de propiedad intelectual en Tailandia.

³³⁶ <http://www.zis.gov.rs/news.370.html?newsId=2023> consultado en septiembre 2018.

³³⁷ <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/mediation/> consultado en septiembre 2018.

³³⁸ <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/expert-determination/> consultado en septiembre 2018.

³³⁹ <https://www.mlaw.gov.sg/content/minlaw/en/news/press-releases/mediation-act-to-commence-from-1-november-2017.html> consultado en septiembre 2018.

Reino Unido	Intellectual Property Office (IPO) of the United Kingdom	El centro de la OMPI colabora con la IPO del Reino Unido en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en el Reino Unido. ³⁴⁰
Ucrania	Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (MEDT)	El Centro de la OMPI colabora con el MEDT en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Ucrania.

³⁴⁰ <https://www.gov.uk/guidance/intellectual-property-mediation> consultado en septiembre 2018.

2018

- INAPI (Chile)
- CNIPA (China)
- SENADI (Ecuador)
- KECOBO (Kenya)
- KIPO (República de Corea)
- Ministry of Justice (República de Corea)
- Patent Court of Korea (República de Corea)
- Kyrgyzpatent (República Kirguisa)
- COSOTA (República Unida de Tanzania)
- ORDA (Rumania)
- IPI (Suiza)
- CIPITC (Tailandia)
- MEDT (Ucrania)

2017

- INPI (Argentina)
- IP Australia (Australia)
- National Register (Costa Rica)
- OCPI (Cuba)
- ONDA (República Dominicana)
- ILPO (Israel)
- Ministry of Culture (Lituania)
- PPO (Polonia)
- ROSPATENT (Federación Rusa)
- IP Office (Serbia)

2016

- CNR (El Salvador)
- DINAPI (Paraguay)

2015

- OEPM (España)
- USPTO (Estados Unidos de América)

2014

- DNDA (Colombia)
- DGIP (Indonesia)
- IMPI (Mexico)
- IPOPHL (Filipinas)

2012

- INPI-BR (Brasil)
- MCST-KCC (República de Corea)
- MCST-KOCCA República de Corea)

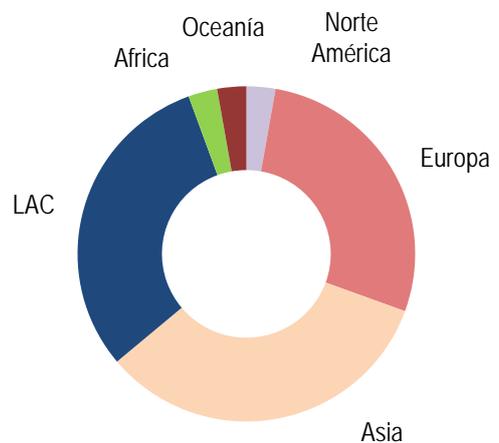
2011

- IPOS (Singapur)
- IPO (Reino Unido)

2009

- MinLaw (Singapur)

Inicio de las colaboraciones entre el Centro con las OPIs y los tribunales judiciales - por año



Colaboraciones entre el Centro de la OMPI, las OPIs y los tribunales - por región

A.2 Ejemplos de colaboraciones del Centro de la OMPI: aumentar el conocimiento de las opciones ADR

A.2.1 IP Australia

En enero de 2017 el IP Australia y el Centro de la OMPI lanzaron una iniciativa para proponer los métodos ADR para de controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología en Australia³⁴¹.

Este servicio proporciona a las empresas australianas acceso mejorado a la mediación, el arbitraje y la decisión de experto y permite a las partes resolver controversias internacionales en materia de propiedad intelectual de una manera eficaz en tiempo y dinero. Con este fin, el Centro de la OMPI pone a disposición, gratuitamente, de las partes interesadas, opciones de comunicación en línea, que incluye el WIPO ECAF y instalaciones de videoconferencia.

The screenshot shows a website page with a dark navigation bar at the top containing links for Patents, Trade marks, Designs, Plant breeder's rights, Understanding IP, IP infringement, and Tools & resources. The main content area is white and features a sidebar on the left with a list of categories: GOING TO COURT, COURT PROCEEDINGS, OUTCOMES FROM COURT ACTION, ENFORCE YOUR IP OVERSEAS, INFRINGING ON OTHERS' IP, MORE ABOUT IP INFRINGEMENT, COUNTERFEITING AND PIRACY, IP INSURANCE, PROTECTING YOUR IP ONLINE, and UNSOLICITED INVOICES. The main text area contains three sections: 'Resolving disputes with international parties' which describes the WIPO Center's ADR services; 'How to submit a dispute to WIPO' which provides information on the informal process; and 'Future disputes' which mentions model contract clauses and provides links to 'WIPO Model ADR Clauses' and 'WIPO ADR Clause Generator'. A final section, 'Existing disputes', explains the process for parties already facing a dispute.

Página web del IP Australia sobre los ADR

³⁴¹ IP Australia, 'International Alternative Dispute Resolution' <https://www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/enforcing-your-ip/enforcing-your-ip-overseas> consultado en septiembre 2018.

A.2.2 Israel Patent Office

La Israel Patent Office y el Centro de la OMPI promocionan conjuntamente el uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Israel, lo que incluye la distribución de publicaciones y otros materiales informativos, publicando páginas web y formaciones para usuarios de la Israel Patent Office.³⁴²

The screenshot shows the website of the Israel Patent Office, specifically the page for 'WIPO Mediation for IP and Technology Disputes'. The page is in Hebrew and English. The main content area is titled 'Alternative Dispute Resolution Options for Intellectual Property and Technology Disputes'. It explains that intellectual property (IP) is a central component of today's knowledge economy and that disputes can interfere with IP rights. It then discusses various ADR options: Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration, and Expert Determination. Each option includes a brief description and a 'Learn more' link. The page also mentions 'ILPO-WIPO Collaboration' and 'ADR Clauses in Model R&D Agreements'. At the bottom, there is contact information for the WIPO Arbitration and Mediation Center, including the address (34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland), telephone (+4122 338 62 47), fax (+4122 338 63 37), email (arbiter.mail@wipo.int), and website (www.wipo.int/amc).

Página web de la Israel Patent Office sobre los ADR

³⁴² Israel Patent Office, 'WIPO Mediation for IP and Technology Disputes' <http://www.justice.gov.il/En/Units/ILPO/Cooperation/Pages/Wipo-Mediation.aspx> consultado en septiembre 2018.

A.2.3 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

El IMPI y el Centro de la OMPI firmaron un acuerdo de cooperación en septiembre de 2014 con el fin de desarrollar y promover el uso de los ADR en las controversias en materia de propiedad industrial y tecnología en México.

Desde entonces, el IMPI y el Centro de la OMPI han trabajado estrechamente para dar a conocer a las partes interesadas, multinacionales y pequeñas empresas, startups, universidades, inventores y empresarios.³⁴³

Ejemplos de actividades han incluido seminarios y talleres, colaboración con asociaciones mexicanas de propiedad intelectual,³⁴⁴ y campañas de concientización haciendo que la información esté disponible en línea y a través de los canales de redes sociales.

Mediación OMPI para controversias de propiedad intelectual y TICs en México

Colaboración IMPI México-OMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI México) y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI han establecido una colaboración para promover el uso de los métodos alternativos de solución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, *Alternative Dispute Resolution*) en México, para resolver controversias en materia de propiedad intelectual y tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Con oficinas en Ginebra, Suiza, y en Singapur, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ofrece métodos ADR, como la mediación y el arbitraje, para permitir a los particulares resolver eficientemente sus controversias comerciales domésticas o internacionales.

El Centro de la OMPI es internacional y se especializa en litigios de propiedad intelectual y tecnología. El Centro de la OMPI se focaliza en controlar el tiempo y el costo de sus procedimientos.

¿Qué es la mediación?

La mediación es un procedimiento consensual no vinculante en el que un tercero neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar la controversia, de conformidad con sus respectivos intereses. El mediador no puede imponer una decisión. El acuerdo de las partes tiene el efecto de un contrato.

Ventajas de la mediación

- Autonomía de las partes
- Tiempo y costo
- Mediador especializado
- Confidencialidad
- Neutralidad
- Soluciones creativas
- Preservación de relaciones comerciales

¿Cómo someter una controversia a Mediación OMPI?

a) Si existe un acuerdo de mediación entre las partes, las partes deberán:

- Completar y firmar la Solicitud de Mediación OMPI.
- Enviar la Solicitud al Centro de la OMPI por correo electrónico a arbiter.mail@wipo.int.

b) Si no existe un acuerdo de mediación entre las partes, la parte que desee proponer someter una controversia a Mediación OMPI (Solicitud unilateral de mediación) deberá:

- Completar y firmar la Solicitud de Mediación OMPI.
- Enviar la Solicitud al Centro de la OMPI por correo electrónico a arbiter.mail@wipo.int, con copia a la otra parte.
- Una vez recibida la Solicitud, el Centro de la OMPI podrá proporcionar información relativa al procedimiento de Mediación OMPI a la otra parte. Si la otra parte estuviese interesada en participar en la Mediación OMPI, deberá completar la sección 2 b) de la misma Solicitud que presentó la parte solicitante y enviarla al Centro de la OMPI por correo electrónico a arbiter.mail@wipo.int.

- Las partes pueden nombrar al mediador conjuntamente o solicitar al Centro de la OMPI que identifique candidatos (de México o internacionales) que cuenten con las aptitudes requeridas para el caso.
- La Mediación OMPI puede llevarse a cabo en el lugar en que las partes acuerden. IMPI México puede proporcionar asistencia logística a las partes (por ejemplo, salas de reuniones).
- Se aplicarán tasas y honorarios especiales en razón de la colaboración IMPI México-OMPI.

Principales etapas de la Mediación OMPI

```
graph TD
    A[Presentación de Solicitud de Mediación] --> B[Acuerdo de mediación (Artículo 1 del Reglamento de Mediación OMPI)]
    A --> C[Solicitud unilateral (Artículo 4 del Reglamento de Mediación OMPI)]
    B --> D[Las partes firman acuerdo de mediación]
    C --> E[Las partes no firman acuerdo de mediación]
    D --> F[Nombramiento del mediador]
    E --> F
    F --> G[Contactos iniciales entre el mediador y las partes]
    G --> H[Organización de la primera reunión]
    H --> I[Primera reunión y reuniones siguientes]
    I --> J[Establecimiento de las reglas básicas del procedimiento]
    J --> K[Completación de información e identificación de las cuestiones litigiosas]
    K --> L[Evaluación de los intereses de las partes]
    L --> M[Evaluación de las soluciones posibles]
    M --> N[Conclusión de la mediación]
    N --> O[Acuerdo]
    N --> P[Cierre de la mediación del acuerdo]
```

Folleto informativo del IMPI-Centro de la OMPI

³⁴³ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 'Mediación OMPI para controversias de propiedad intelectual y TICs en México' https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/137298/Colaboracion_IMPI_Mexico-OMPI_final.pdf consultado en septiembre 2018.

³⁴⁴ Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), y Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, entre otras.

A.2.4 Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (TISC)

El programa de la OMPI de centros de apoyo a la tecnología y la innovación (TISC)³⁴⁵ en colaboración con autoridades en PI facilita el acceso de los innovadores de los países en desarrollo a los servicios locales de información sobre tecnología y otros servicios conexos, contribuyendo a que exploten su potencial innovador y a que creen, protejan y gestionen sus derechos de propiedad intelectual.

Las prácticas eficientes de solución y resolución de conflictos respaldan el éxito de las transacciones nacionales e internacionales de I + D y transferencia de tecnologías. El programa TISC de la OMPI y el Centro de la OMPI cooperan en dar a conocer los métodos ADR de la OMPI y presentar información práctica a la atención de los participantes en el programa TISC.

Time- and Cost-Efficient Resolution of R&D and Technology Transfer Disputes for TISCs

Technology and Innovation Support Centers (TISCs) benefit from a **50% reduction in registration and administration fees for alternative dispute resolution (ADR) services** provided by the **WIPO Arbitration and Mediation Center**. TISCs provide technology information and related services to researchers, inventors, and entrepreneurs in over 50 countries worldwide.

Institutions seeking to benefit from the reduction should include a note in the request submitted to the WIPO Arbitration and Mediation Center indicating their status as a TISC. Individuals should include an official document from a TISC with the request indicating that they are affiliated with or are clients of this TISC.

More information about the **WIPO Technology and Innovation Support Center** program can be found at: www.wipo.int/tisc

More information about the **WIPO Arbitration and Mediation Center** and its fees can be found at: www.wipo.int/amc

R&D and Technology Transfer Disputes

International and domestic **innovation, research and development (R&D) and transfer of technologies** involve a rich variety of **contracts and transactions**, including research contracts, collaborative projects, licensing, joint ventures, alliances, spin-offs and buyer-supplier relationships.

Such collaborations can involve **complex legal, commercial or management issues**, often including related **intellectual property (IP) rights**. Also, research partners from different institutional backgrounds may have diverging expectations and understandings of creating, using and exploiting IP rights.

Efficient dispute avoidance and resolution practices are key in such complex situations. Providing time- and cost-effective options, ADR procedures may help parties to find solutions to their disputes, without the need for court litigation, contributing to the continuation of research activities and commercialization of research results.



Areas of Dispute

A **careful choice** of dispute resolution framework should feature in negotiations of sometimes multiple contracts **at different stages of R&D activities, commercialization and technology transfer processes**. Where several contracts relating to R&D collaborations are concluded at different stages of a project, **consistent dispute resolution provisions** should be considered to enable an efficient dispute resolution process and, if necessary, the potential consolidation of disputes.

Preparatory phase of Research Collaboration Commercialization Technology Transfer	Conclusion of Contract	Duration of Collaboration	Outside / After the Collaboration
<ul style="list-style-type: none">- Letters of Intent- Confidentiality Agreements- Memoranda of Understanding- Options	<ul style="list-style-type: none">- Assignment Contracts- Consortium Agreements- Consultancy Agreements- Intellectual Property Sale and Purchase Agreements- Licensing Agreements- Material Transfer Agreements- Outsourcing Agreements- Partnership Agreements- Research and Development Agreements- Research and Development Master Agreements- Research Service Contracts		<ul style="list-style-type: none">- Assignment Contracts- Commercial Contracts- Research and Development Service Contracts- Sub-Contracts

WIPO Arbitration and Mediation Center

With offices in **Geneva**, Switzerland and in **Singapore**, the WIPO Arbitration and Mediation Center offers **ADR options** to enable parties to efficiently settle their **domestic or cross-border commercial disputes**. The ADR options offered by the WIPO Center are **mediation, arbitration, expedited arbitration, and expert determination**. The WIPO Center is **international and specialized in IP and technology disputes**. It has a strong focus on **controlling the time and cost of its proceedings**.

WIPO ADR procedures are organized to stimulate positive opportunities for party settlement. Almost **70% of the mediation** procedures administered by the WIPO Center have **settled**. Even in **arbitration**, **40%** of WIPO cases settle before any formal decision is issued.

Folleto de información del Centro para TISCs³⁴⁶

³⁴⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación' <https://www.wipo.int/tisc/es/> consultado en septiembre 2018.

³⁴⁶ El flyer está disponible en otros idiomas.

A.3 Ejemplos de colaboraciones con el Centro de la OMPI: Administración de casos

A.3.1 Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)

Mediación OMPI

En Singapur, la IPOS ha ofrecido desde enero 2012, conjuntamente con el Centro de la OMPI, servicios de mediación en materia de marcas (procedimientos de oposición, invalidación y revocación) y posteriormente lo ha extendido en materia de patentes. Las partes pueden acordar remitir estas controversias al Centro de la OMPI para una mediación de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La IPOS y el Centro de la OMPI ponen a disposición el formulario para facilitar la presentación de controversias a la mediación de la OMPI, y ofrecen para ello un descuento en sus tarifas.³⁴⁷ Las partes pueden someterse a Mediación OMPI en cualquier momento anterior a que la IPOS dicte una decisión final. La IPOS informará de manera proactiva a las partes de la posibilidad de someter su controversia a Mediación OMPI en la etapa inicial del procedimiento, una vez que las partes hayan presentado sus alegatos.³⁴⁸ En ese momento, la IPOS suspenderá el procedimiento y enviará una carta a las partes pidiéndoles que consideren someter su controversia a la mediación que administra el Centro de la OMPI, y que notifiquen a IPOS su decisión en el plazo de un mes desde la fecha de la carta.

Si las partes acuerdan mediación, pueden presentar una solicitud de Mediación de la OMPI al Centro de la OMPI y a la IPOS. Si una parte desea proponer una mediación a la otra parte, la parte solicitante completará la solicitud de mediación y la enviará al Centro de la OMPI en Singapur, a la otra parte y a la IPOS. El Centro de la OMPI contactará a la otra parte para ayudarlas a considerar la solicitud de mediación de la OMPI.

Cuando las partes elijan someterse a Mediación OMPI, pueden acordar 30, 60 o 90 días para la mediación. Si las partes pueden resolver plenamente su controversia, la parte que inició el procedimiento debe informar por escrito a la IPOS en el plazo de dos semanas de que el asunto ha quedado resuelto, y las partes deben tomar las medidas necesarias para cerrar el procedimiento ante la IPOS. Si el acuerdo de mediación afecta en modo alguno a la solicitud o registro de la marca objeto de la controversia, entonces las partes deben cumplir los trámites correspondientes para dar efecto al acuerdo.

La IPOS pone a disposición un Mediation Promotion Scheme (programa de promoción para la mediación)³⁴⁹ para animar a las partes a usar la mediación mediante la financiación de sus procedimientos y así permitir que un mayor número de partes pueda acceder la experiencia de la mediación como un método alternativo para la resolución satisfactoria de sus controversias.

Si las partes no pueden resolver plenamente su controversia, la parte que inició el procedimiento debe informar por escrito al respecto a la IPOS, y las cuestiones restantes se devolverán a la IPOS para su resolución.

³⁴⁷ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Mediation for Proceedings Instituted in the Intellectual Property Office of Singapore' <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/mediation> consultado en septiembre 2018.

³⁴⁸ Intellectual Property Office of Singapore, 'Mediation Option for Trade Mark Proceedings' (January 12, 2015) <https://www.ipos.gov.sg/protecting-your-ideas/hearings-mediation/mediation> consultado en septiembre 2018.

³⁴⁹ Intellectual Property Office of Singapore, 'Mediation Promotion Scheme' <https://www.ipos.gov.sg/growing-your-business-with-ip/funding-assistance> consultado en septiembre 2018.

Ejemplo de caso:³⁵⁰ Mediación OMPI en procedimientos de oposición de marcas ante la IPOS

Una empresa constructora de Singapur presentó oposiciones contra las solicitudes de registro de tres marcas comerciales ante la IPOS, alegando la similitud de los componentes clave de su marca. Las marcas registradas en cuestión fueron solicitadas por tres entidades conectadas comercialmente con sede en Singapur, Malasia e Indonesia. Además, las partes tenían disputas comerciales y de propiedad intelectual transfronterizas pendientes desde hace mucho tiempo. Las partes acordaron presentar todas las oposiciones de marcas a la Mediación OMPI en Singapur consolidadas en una única mediación, y declararon que las partes deseaban resolver todos los procedimientos pendientes a nivel mundial.

El Centro de la OMPI propuso a un abogado de propiedad intelectual de Singapur como mediador. Una sesión de mediación de un día tuvo lugar en Maxwell Chambers en Singapur. Las partes resolvieron las controversias sobre marcas comerciales y controversias comerciales adicionales cuatro meses después del comienzo de la mediación.



IPOS
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE OF SINGAPORE



WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

Request for WIPO Mediation

1. Parties

Please provide the following contact information:

Initiating party in the dispute	Responding party in the dispute
Name : _____	Name : _____
Country of domicile : _____	Country of domicile : _____
Tel : _____	Tel : _____
Email : _____	Email : _____
Address : _____	Address : _____
Represented by : _____	Represented by : _____
Tel : _____	Tel : _____
Email : _____	Email : _____
Address : _____	Address : _____

2. Dispute

Please provide a brief description of the dispute:

³⁵⁰ Additional Examples of 'WIPO Mediations for Proceedings Instituted in Intellectual Property of Singapore (IPOS)' <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/mediation> consultado en septiembre 2018.

3. Time period for mediation

The following period will be set aside for mediation, as may be extended upon agreement:

30 days
 60 days
 90 days

4. Submission to WIPO Mediation

Initiating party in the dispute	Responding party in the dispute
The initiating party in the dispute agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.	The responding party in the dispute agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.
Please sign this form and submit it to arbiter.mail@wipo.int .	Please sign this form and submit it to arbiter.mail@wipo.int .
Signature : _____	Signature : _____
Place and Date : _____	Place and Date : _____

Modelo de solicitud de Mediación IPOS-OMPI

Decisión de experto de la OMPI

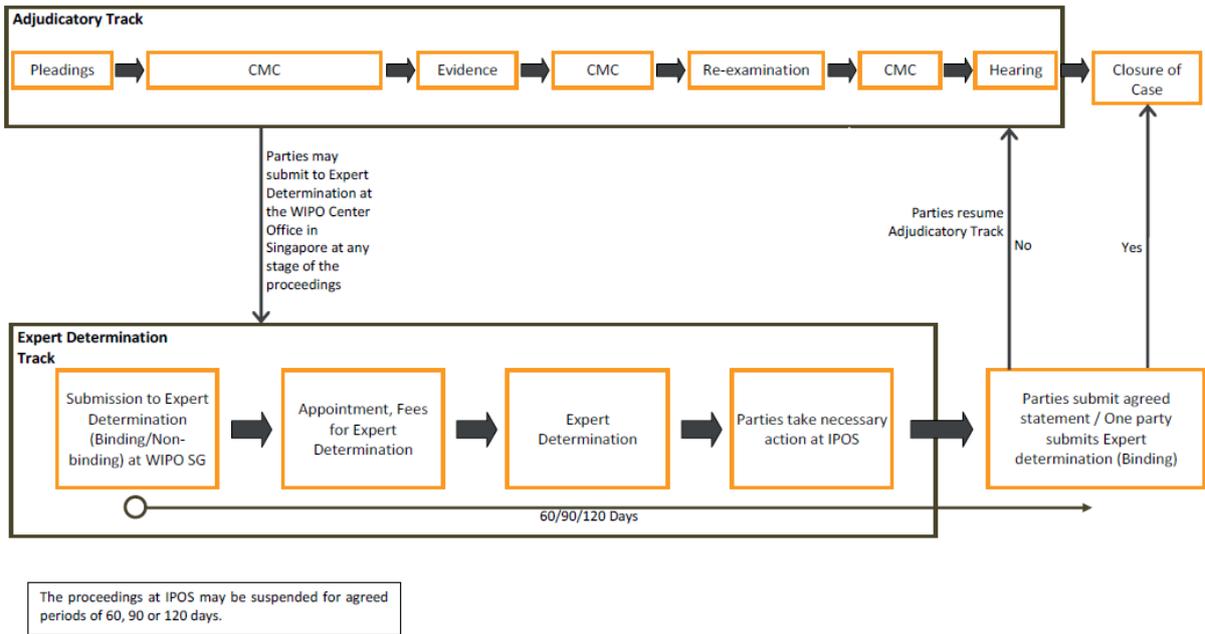
En Singapur, la IPOS, conjuntamente con el Centro de la OMPI, ofrece servicios de decisión de experto para procedimientos contenciosos sobre patentes desde el 1 de abril de 2014. Las partes están autorizadas a someter su controversia a decisión de experto de la OMPI en cualquier etapa de los procedimientos sobre patentes planteados ante la IPOS.

Si las partes desean seguir adelante con la decisión de experto de la OMPI, deben presentar al Centro de la OMPI un acuerdo y una solicitud para decisión de experto de la OMPI en el procedimiento de patentes de la IPOS.

La IPOS y el Centro de la OMPI ponen a disposición formularios que facilitan el sometimiento de las partes a decisión de experto, y ofrecen descuentos tarifarios a estos efectos. El Centro de la OMPI administra los procedimientos y ayuda al nombramiento del experto adecuado.³⁵¹ Las partes pueden solicitar que el procedimiento ante la IPOS sea suspendido para dar cuenta de la audiencia de decisión de experto.³⁵²

³⁵¹ Intellectual Property Office of Singapore ‘Expert Determination Option for Patent Proceedings’ (IPOS, September 1, 2014) <https://www.ipos.gov.sg/protecting-your-ideas/hearings-mediation/expert-determination> consultado en septiembre 2018.

³⁵² Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ‘WIPO Expert Determination for Proceedings Instituted in the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)’ <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/expert-determination/> consultado en septiembre 2018.



Decisión de experto de la OMPI para procedimientos de patentes ante la IPOS

A.3.2 Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL)

En Filipinas, la IPOP HL ofrece servicios de mediación para controversias en materia de propiedad intelectual desde 2010. La mediación es obligatoria para los siguientes tipos de controversias en materia de propiedad intelectual administradas por la IPOP HL:³⁵³

- las demandas administrativas por infracciones a los derechos de propiedad intelectual y/o competencia desleal
- los casos *inter partes*, como procedimientos de oposición y la cancelación en materia de marcas
- las controversias que implican pagos por transferencia de tecnología
- las controversias relativas a los términos de una licencia implicando los derechos del autor a la representación y ejecución pública u otra forma de comunicación de su trabajo
- los casos recurridos ante la Oficina del Director General procedentes de decisiones de la Oficina de Asuntos Legales y de la Oficina de Documentación, Información y Transferencia de Tecnología ³⁵⁴
- todos los otros casos que pueden ser sometidos a mediación durante el periodo del acuerdo declarado por el Director General

Los servicios de mediación para las controversias que se tramitan ante la IPOP HL pueden ser proporcionados por diferentes instituciones de ADR, dependiendo de la naturaleza de la controversia.³⁵⁵ Por lo general, las controversias pueden someterse a la mediación de la IPOP HL Alternative Dispute Resolution Services (ADRS) para que sean administrados de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la IPOP HL.³⁵⁶ Desde 2011, la IPOP HL ha administrado unas 800 mediaciones.³⁵⁷

Desde abril de 2015, cuando una o ambas partes tienen su domicilio fuera de Filipinas, la controversia también puede ser sometida al Centro de la OMPI para que sea administrada de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI. Las partes pueden presentar una solicitud de Mediación OMPI una vez que su caso haya sido remitido a la IPOP HL para una sesión informativa obligatoria sobre las opciones de la mediación.³⁵⁸ Para someter la controversia a mediación, la IPOP HL pone a disposición de las partes el siguiente modelo de acuerdo de sometimiento a mediación.³⁵⁹ La IPOP HL y el Centro

³⁵³ Intellectual Property Office of the Philippines, 'Office Order No. 154' <http://ipophil.gov.ph/images/WhatsNew2015/Announcements/OfficeOrderNo154s2010.pdf> consultado en septiembre 2018.

³⁵⁴ En estos casos, el mediador que haya mediado la disputa en la Oficina de origen no será convocado para mediar en el caso, a menos que ambas partes acuerden lo contrario. Véase Intellectual Property Office of the Philippines 'Office Order No. 154' <http://ipophil.gov.ph/images/WhatsNew2015/Announcements/OfficeOrderNo154s2010.pdf> consultado en septiembre 2018.

³⁵⁵ Intellectual Property Office of the Philippines 'Supplemental Guidelines to Office Order No. 154, s. 2010' http://www.ipophil.gov.ph/images/2017Uploads/Comp_Mediation-Rules.pdf consultado en septiembre 2018.

³⁵⁶ Intellectual Property Office of the Philippines 'Alternative Dispute Resolution' <http://www.ipophil.gov.ph/services/ip-cases2/alternative-dispute-resolution> consultado en septiembre 2018.

³⁵⁷ Información a mayo de 2017, proporcionado por Intellectual Property Office of the Philippines.

³⁵⁸ Véase https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophl_agreementrequest.doc consultado en septiembre 2018.

³⁵⁹ Una lista indicativa de mediadores puede ser encontrada en el sitio web de la OMPI. Véase Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 'WIPO/IPOP HL Panel of Mediators' <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/panel/> consultado en septiembre 2018.

A.3.3 United States Patent and Trademark Office (USPTO)

La Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) y la Patent Trial and Appeal Board (PTAB) de la USPTO animan a las partes a considerar los métodos ADR como modos de resolver asuntos surgidos en cualquier procedimiento de marcas y patentes. El Centro de la OMPI es uno de los proveedores de servicios listados en procedimientos ante la TTAB y la PTAB.

NOTICE CONCERNING ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)

The Trademark Trial and Appeal Board encourages parties to consider alternative dispute resolution as a means of settling the issues raised in any opposition or cancellation proceeding. Although more than 95% of Board proceedings are decided prior to trial (by settlement or by entry of pre-trial judgment), consideration of alternative dispute resolution techniques early in a proceeding might produce a quicker, mutually agreeable resolution of a dispute or might, at least, narrow the scope of discovery or the issues for trial. In either circumstance, alternative dispute resolution might save parties time and money.

Many non-profit organizations, both inside and outside the intellectual property field, offer alternative dispute resolution services. Listed below are the names and addresses of organizations that have indicated that they can make arrangements for alternative dispute resolution. The listings are provided for the convenience of parties involved in cases before the Board; the Board does not sponsor or endorse any particular organization's alternative dispute resolution services.

International Trademark Association Telephone: (212) 642-1732 Fax: (212) 768-7796 http://www.inta.org/Mediation/Pages/Mediation.aspx e-mail: cclark@inta.org	CPR Institute for Dispute Resolution Telephone: (212) 949-6490 Fax: (212) 949-8859 www.cpradr.org e-mail: info@cpradr.org
American Intellectual Property Law Association (AIPLA) 2001 Jefferson Davis Highway, Suite 203 Arlington, Virginia 22202 Telephone: (703) 415-0780 Fax: (703) 415-0786	American Arbitration Association (AAA) Headquarters 140 West 51 st Street New York, New York 10020-1203 Telephone: (212) 484-3266 Fax: (212) 307-4387
WIPO Arbitration and Mediation Center 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20 Switzerland Telephone: +4122 338 8247 http://www.wipo.int/amc/en/ e-mail: arbiter.mail@wipo.int	

If parties to a Board proceeding consider using alternative dispute resolution, the Board would like to know; and if the parties actually engage in alternative dispute resolution, the Board would be interested to learn what mechanism (e.g., arbitration, mediation, etc.) was used and with what general result. Such a statement from the parties is not required but would be helpful to the Board in assessing the value of alternative dispute resolution to parties involved in Trademark Trial and Appeal Board proceedings. To report any experience with ADR, please forward a summary of the particulars to the following email address: TTAB_Settlement_comments@uspto.gov.

Información relativa a los ADR en la TTAB

A.3.4 Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia

En Colombia, la DNDA ofrece desde 2012 servicios de conciliación para controversias que implican derechos de autor y derechos conexos.³⁶² Las conciliaciones en la DNDA se administran de acuerdo con su reglamento interno de conciliación y arbitraje, que se basa en las leyes colombianas sobre conciliación.

Las solicitudes de conciliación pueden ser presentadas por una o ambas partes de la controversia. Las partes pueden elegir nombrar a su propio conciliador para la audiencia de una lista de conciliadores que facilita la DNDA. En caso contrario, la DNDA puede nombrar a uno de sus funcionarios como conciliador,³⁶³ o elegir un conciliador externo que satisfaga sus necesidades y que haya sido registrado previamente en esa lista.

Si una parte no se presenta a la audiencia de conciliación, el conciliador puede expedir un certificado que puede ser presentado en procedimientos judiciales posteriores. Si las partes son capaces de alcanzar un acuerdo, los términos del acuerdo serán registrados por el conciliador en un certificado que es ejecutable como una sentencia judicial. El conciliador expedirá un certificado que indique el resultado de la mediación en la eventualidad de que no se alcance un acuerdo.

Conforme a lo dispuesto en un acuerdo de colaboración firmado con la OMPI, la DNDA designa al Centro de la OMPI como administrador de procedimientos ADR cuando una de las partes, o ambas, tiene su domicilio principal fuera de Colombia.³⁶⁴



Página web de la DNDA sobre los ADR

³⁶² Dirección Nacional de Derecho de Autor <http://derechodeautor.gov.co/historia-centro-de-conciliacion> consultado en septiembre 2018.

³⁶³ Los funcionarios internos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Colombia son nombrado conciliador mediante un sistema de rotación. La lista de conciliadores de la DNDA puede en la página web del Programa Nacional de Conciliación. Véase Ministerio de Justicia y del Derecho, 'Centro de Conciliación y Arbitraje de la Dirección Nacional de Derecho de Autor "FERNANDO HINESTROSA"' (Programa Nacional de Conciliación) http://conciliacion.gov.co/portal/conciliadores_centro/CentroId/3390 consultado en septiembre 2018.

³⁶⁴ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Mediación OMPI para controversias en materia de derechos de autor presentadas ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia' <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/dnda/> consultado en septiembre 2018.

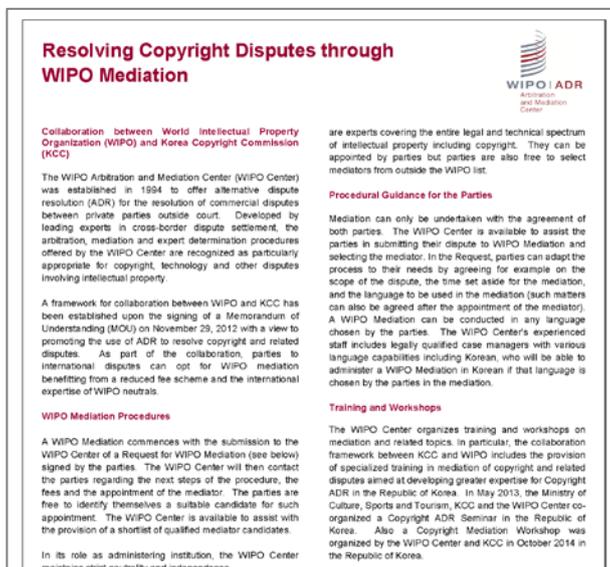
A.3.5 Korea Copyright Commission (KCC)

En la República de Corea, la KCC ha ofrecido servicios de mediación en controversias en materia de derechos de autor desde 1988, y ha ofrecido servicios de mediación vinculados con el Tribunal de Distrito de Seúl desde 2013.³⁶⁵ Desde diciembre del 2015, la KCC ha administrado un total de 1.777 solicitudes de mediación.³⁶⁶ A fecha de septiembre de 2014, la KCC había administrado un total de 1.658 solicitudes de mediación. Las mediaciones en la KCC se administran de conformidad con el Reglamento de Conciliación de la KCC y la Ley de Derecho de Autor.

Las solicitudes de mediación pueden ser presentadas por una o ambas partes de la controversia, y los procedimientos de la KCC se completan por lo general en el plazo de tres meses.³⁶⁷ La Ley de Derecho de Autor estipula que la información revelada durante la mediación es confidencial y no puede ser utilizada por las partes en procedimientos judiciales o de arbitraje posteriores.³⁶⁸

Si una parte no se presenta a la mediación, los mediadores pueden expedir un certificado que puede ser presentado en procedimientos judiciales posteriores. Si las partes son capaces de lograr un acuerdo, los términos del acuerdo serán registrados por el conciliador en un certificado que es vinculante y aplicable por las partes de la misma manera que una sentencia judicial.³⁶⁹

La KCC también puede remitir controversias para mediación al Centro de la OMPI. La KCC y el Centro de la OMPI ponen a disposición el formulario que se presenta más abajo para facilitar la presentación de controversias a Mediación OMPI,³⁷⁰ y ofrecen descuentos de tasas para este tipo de casos.³⁷¹



Folleto de información KCC-Centro de la OMPI (disponible también en coreano)

³⁶⁵ KCC ha suministrado servicios de mediación similares para demandas relativas a derechos de autor disputadas en ante la Seoul District Court desde 2013. Véase Lee Hae Wan, 'Introduction of KCC ADR System and Achievements' en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y la Korea Copyright Commission, 2014 WIPO-KCC Copyright Mediation Workshop (2014) 62.

³⁶⁶ 2015 KCC estadísticas en mediación – disponibles en <http://www.copyright.or.kr/customer/adr/main.do> consultado en septiembre 2018.

³⁶⁷ Lee Hae Wan, *ibid.* 361, 56.

³⁶⁸ Artículos 115 y 116, Copyright Act of 1957, República de Corea; Lee Hae Wan, *ibid.* 361, 54.

³⁶⁹ Artículo 117, Copyright Act of 1957, República de Corea; Lee Hae Wan, *ibid.* 361, 52.

³⁷⁰ Información sobre solicitudes de mediación para controversias KCC <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/kcc/> consultado en septiembre 2018.

³⁷¹ Lee Hae Wan, *ibid.* 361, 136.

A.3.6 Korea Creative Content Agency (KOCCA)

El KOCCA es una organización gubernamental en la República de Corea afiliada al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, y dedicada a fomentar la industria coreana de contenidos culturales. De acuerdo con la Ley de Promoción de la Industria de Contenidos de la República de Corea, el Comité de Solución de Controversias sobre Contenidos (KCDRC) de KOCCA ofrece mediación para la solución de controversias surgidas del uso de contenidos. .

El Reglamento de Mediación del KOCCA permite que una parte presente unilateralmente una solicitud de mediación, pero la mediación solo comenzará con el consentimiento de ambas partes. El acuerdo de conciliación resultante de la mediación del KOCCA es aplicable con el mismo efecto que una sentencia judicial irrevocable. Desde el establecimiento del KCDRC en 2011, este Comité ha recibido un creciente número de solicitudes de mediación; en 2014 administró 108 solicitudes de mediación.³⁷²

Con el objetivo de promover la solución extrajudicial de controversias en materia de contenidos en la República de Corea, el KOCCA y el Centro de la OMPI firmaron un acuerdo de colaboración en septiembre de 2012. En virtud de este acuerdo de colaboración, las partes tienen la opción de someter controversias internacionales a Mediación OMPI. El KOCCA y el Centro de la OMPI ponen a disposición el formulario que se presenta a continuación para facilitar la presentación de la controversia a Mediación OMPI y ofrecen descuentos en las tasas para este tipo de derivaciones.³⁷³



Página web del KOCCA sobre los ADR

³⁷² Por ejemplo, en 2014 se administraron 157 solicitudes de mediación.

³⁷³ Información sobre solicitud de mediación para controversias KOCCA disponibles en <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/kocca/> consultado en septiembre 2018.

A.3.7 Patent Office of the Republic of Poland (PPO)

A partir del 1 de junio de 2018, el Centro de la OMPI y la PPO colaboran para ofrecer a las partes la opción de mediación bajo el Reglamento de Mediación de la OMPI en los procedimientos de oposición de marca que se surtan ante la PPO.³⁷⁴ La opción de Mediación OMPI puede ser especialmente ventajosa para las partes que buscan resolver disputas relacionadas con la oposición de marca en múltiples jurisdicciones.

Una vez que se presenta una oposición a una solicitud de marca, la PPO notifica al solicitante de la marca e informa a ambas partes de la posibilidad de una solución amistosa de la disputa dentro de los dos meses posteriores a la fecha de notificación por parte de la PPO.³⁷⁵ El período de dos meses puede extenderse hasta un total de seis meses a solicitud conjunta de las partes.³⁷⁶

La mediación también está disponible en los procedimientos relacionados con la oposición a la designación de la República de Polonia para la extensión de la protección de una marca internacional.³⁷⁷

Las partes que tratan de llegar a un acuerdo amistoso pueden presentar una solicitud de mediación al Centro de la OMPI. La parte que desee iniciar una mediación presentará una Solicitud Unilateral de Mediación al Centro, con una copia a la otra parte. El Centro de la OMPI proporcionará a las partes información sobre los próximos pasos del procedimiento, tarifas y, si así lo solicitan las partes, una lista de posibles mediadores. Durante todo el procedimiento, el Centro de la OMPI se pondrá en contacto con las partes y el mediador para garantizar la eficiencia del procedimiento.³⁷⁸

Antes de la expiración del límite de tiempo para la solución amistosa, las partes informan a la PPO de su resultado. En caso de acuerdo, las partes pueden solicitar a la PPO para que finalice los procedimientos de oposición de marcas. Las partes se benefician del reembolso del 50% de la tarifa de oposición de marca ante la PPO cuando el acuerdo se ha alcanzado en el período de dos meses (o seis meses, de ser así acordado). Si las partes no llegan a un acuerdo durante el período de seis meses pero desean continuar con la mediación, el procedimiento de oposición ante la PPO puede suspenderse a petición conjunta de las partes. El Centro de la OMPI colabora con la PPO en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología en Polonia.

³⁷⁴ The WIPO Mediation Rules as well as the PPO-WIPO Model Request for Mediation are available in English and Polish.

³⁷⁵ Article 152¹⁹ par. 1 of Industrial Property Law.

³⁷⁶ Article 152¹⁹ par. 2 of Industrial Property Law.

³⁷⁷ Article 152^{6a} par. 3 of Industrial Property Law.

³⁷⁸ World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center, 'WIPO Mediation for Proceedings Instituted in the Patent Office of the Republic of Poland (PPO)' <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/poland/> accessed September 2018.



PATENT OFFICE OF THE
REPUBLIC OF POLAND



Request for WIPO Mediation

1. Parties

Please provide the following contact information:

Initiating party in the dispute		Responding party in the dispute	
Name	:	Name	:
Country of domicile	:	Country of domicile	:
Tel	:	Tel	:
Email	:	Email	:
Address	:	Address	:
Represented by	:	Represented by	:
Tel	:	Tel	:
Email	:	Email	:
Address	:	Address	:

2. Dispute

Please provide a brief description of the dispute:

3. Submission to WIPO Mediation

Initiating party in the dispute		Responding party in the dispute	
The initiating party in the dispute agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.		The responding party in the dispute agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.	
Please sign this form and submit it to arbiter.mail@wipo.int .		Please sign this form and submit it to arbiter.mail@wipo.int .	
Signature	:	Signature	:
Place and Date	:	Place and Date	:

Modelo de Solicitud de Mediación PPO-OMPI

A.4 Ejemplo de Colaboraciones: Modelos de acuerdos de métodos ADR en I+D

A.4.1 Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Las partes involucradas en colaboraciones de I + D y transacciones de transferencia de tecnología a menudo utilizan acuerdos modelo como base para redactar y negociar sus contratos. Para ayudar a optimizar la resolución de conflictos en I + D y transferencia de tecnología, la OEPM y el Centro de la OMPI, junto con representantes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Sociedad de Ejecutivos de Licencias (LES) España y Portugal colaboraron en el desarrollo y la difusión de acuerdos modelo para colaboraciones de I + D, que recomiendan la mediación de la OMPI y opciones de arbitraje acelerado.

En septiembre de 2016, la OEPM lanzó varios acuerdos modelo de I + D y transferencia de tecnología, incluidos un acuerdo de transferencia de material, un acuerdo de confidencialidad y un acuerdo de licencia de modelo de patente / utilidad.³⁷⁹

The screenshot shows the OEPM website interface. The main content area is titled 'Contract Templates' and includes the following text:

Within the system for protecting the results of all R&D&i processes using Patents or Utility Models, Technology Transfer plays a very important role.

Technology Transfer is usually aimed at obtaining a commercial return on the knowledge and results of the R&D&i, establishing contractual relationships that take into account the special characteristics of the knowledge transfer because, once said knowledge is transferred, it is very difficult to go back.

This means that the transmitter of the information or knowledge needs to take every precaution to prevent complicated situations from arising in the future and, consequently, contracts that regulate Technology Transfer need to be drawn up very carefully to take into account all possible legal and economic consequences.

In this context and given the fact that universities, public research bodies and small and medium enterprises in Spain need this type of contract template, a working group has been created, which is coordinated by the Spanish Patent and Trademark Office and responsible for developing templates for different types of contracts.

This working group is made up of representatives from the Higher Council for Scientific Research (CSIC), LES Spain and Portugal (LES), the Ministry of Economy, Industry and Competitiveness, the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) and the World Intellectual Property Organisation (WIPO).

The first templates to be completed are the "Confidentiality Agreement" and the "Agreement to Transfer Material", with their corresponding usage guides and with versions in Spanish and English. Others will follow shortly that will aim to cover all aspects of Technology Transfer.

The institutions that have helped to produce these templates are in no way liable for any use made of them. It is recommended that anyone wishing to use these contract templates also seeks specialist legal advice with regard to the definitive wording or adaptation of the contract.

Agreement	Usage guide	Spanish version	English version
Confidentiality	Download (v.23.09.2016)	Download (v.23.09.2016)	Download (v.23.09.2016)
Transferring Material	Download (v.23.09.2016)	Download (v.23.09.2016)	Download (v.23.09.2016)
License (Public-Company Entity)	Download (v.24.09.2017)	Download (v.23.09.2016)	Download (v.23.09.2016)
License (Company-Company)	Download (v.24.09.2017)	Download (v.28.12.2016)	Download (v.23.09.2016)

Modelo de Acuerdos de I + D

La OEPM y el Centro de la OMPI también colaboran para dar a conocer las ventajas de utilizar los procedimientos ADR para resolver disputas sobre propiedad industrial y tecnología en España.³⁸⁰

³⁷⁹ Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 'Modelos de Contratos' http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/ consultado en septiembre 2018.

³⁸⁰ Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 'Mediación y Arbitraje' https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Mediacion_y_Arbitraje/ consultado en septiembre 2018.

Apéndice B: Referencias del Centro de la OMPI

B.1 Reglamentos ADR de la OMPI

Reglamento de Mediación de la OMPI	https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/index.html
Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI	https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules
Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI	https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/
Reglamento de Arbitraje de la OMPI	https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/

B.2 Tasas de los servicios ADR de acuerdo a los reglamentos de la OMPI³⁸¹

Las tarifas que figuran a continuación se aplican a los casos sometidos a mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de expertos de la OMPI de conformidad con el baremo de tasas establecido en los reglamentos. En el marco de algunas colaboraciones entre el Centro de la OMPI y las OPIs, se acordaron tarifas de descuento.³⁸²

B.2.1 Mediación

(Importes expresados en dólares de los EE.UU.)

Cuantía en disputa	Tasa administrativa ³⁸³	Honorarios del mediador	
Hasta 250.000	250	2.500 (*)	
Más de 250.000	0,10% del valor de la mediación, sujeto a una tasa máxima de 10.000	300 – 600 por hora (**)	1.500 – 3.500 por hora (**)

(*) Tasas indicativas para 10 horas de preparación y mediación.

(**) Tasas indicativas.

³⁸¹ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Mediation, (Expedited) Arbitration, Expert Determination Fee Calculator' <https://www.wipo.int/amc/en/calculator/adr.jsp> consultado en septiembre 2018. Se aplicará un 25% de descuento en las tasas administrativas del Centro en los casos en que una (o más) parte(s) sea(n) nombrada(s) como solicitante o inventor en una solicitud PCT publicada, titulares de registros internacionales en virtud del sistema de la Haya o del sistema de Madrid, o proveedores o solicitantes de tecnologías de WIPO Green.

³⁸² Véase ejemplos Apéndice A.3.

³⁸³ El valor de la mediación se determina en función del valor total de los importes reclamados por las partes. Cuando en la solicitud de mediación no se indiquen cantidades reclamadas o cuando la controversia esté relacionada con cuestiones que no puedan expresarse en valor monetario, se pagará una tasa administrativa de 1000 USD que podrá estar sujeta a ajustes. Véase Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Baremo de tasas y honorarios' <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/index.html> consultado en septiembre 2018.

B.2.2 Arbitraje y arbitraje acelerado

(Importes expresados en dólares de los EE.UU.)

Tipo de tasa	Cuantía en disputa	Arbitraje acelerado	Arbitraje
Tasa de registro	Cualquier cuantía	1.000	2.000
Tasa administrativa(*)	Hasta 2.500.000	1.000	2.000
	De 2.500.000 a 10.000.000	5.000	10.000
	Más de 10.000.000	5.000 + 0,05% del importe superior a 10.000.000 siendo la tasa máxima de 15.000	10.000 + 0,05% del importe superior a 10.000.000 siendo la tasa máxima de 25.000
Honorarios del árbitro o árbitros	Hasta 2.500.000	20.000 (tasa fija (**))	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro o los árbitros
	De 2.500.000 a 10.000.000	40.000 (tasa fija (**))	
	Más de 10.000.000	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro	Tasas indicativas: 300 a 600 por hora.

(*) Cada categoría indica el importe total de las tasas pagaderas en una controversia. Por ejemplo, cuando el importe de una controversia sea de 5 millones de dólares, la tasa administrativa será de 5.000 dólares (no una tasa de 6.000 dólares, que resultaría de la suma de una tasa de 5.000 dólares y otra de 1.000 dólares).

(**) Puede reducirse o aumentarse teniendo en cuenta la complejidad del objeto de la controversia y el tiempo dedicado por el árbitro.

B.2.3 Decisión de experto

(Importes expresados en dólares de los EE.UU.)

Tasa administrativa ³⁸⁴	Honorarios del experto (*)	
0,10% del valor de la decisión de experto, sujeto a una tasa máxima de 10.000	300 – 600 por hora	1.500 – 3.500 por día

(*) Tasas indicativas

³⁸⁴ El valor de la decisión de experto se determina en función del valor total de los importes reclamados por las partes. Cuando no se indica el valor monetario de la decisión de experto, o cuando la controversia trata cuestiones que no son cuantificables en importes monetarios, se pagará una tasa administrativa de 1.000 USD, sujeta a ajuste. Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Baremo de tasas y honorarios' <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/index.html> consultado en septiembre 2018.

B.3 Modelos de cláusulas y acuerdos de sometimiento a procedimientos ADR de la OMPI

El Centro de la OMPI proporciona modelos de cláusulas contractuales para el sometimiento de controversias futuras y acuerdos de sometimiento para controversias existentes en su página web en <https://www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html>. Estos modelos de cláusulas permiten a las partes remitir su controversia a mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de experto de la OMPI, (o combinaciones de estos procedimientos), y están disponibles en alemán, árabe, coreano, chino, español, francés, inglés, japonés, portugués y ruso

B.3.1 Generador de cláusulas de la OMPI (WIPO Clause Generator)

Con el fin de asistir a las partes en la elaboración de sus cláusulas compromisorias y acuerdos de sumisión, el Centro de la OMPI ha puesto a disposición el generador de cláusulas de la OMPI. Esta herramienta permite a las partes desarrollar cláusulas adaptadas y acuerdos de sumisión mediante la selección de procedimientos ADR de la OMPI,³⁸⁵ elementos esenciales, como el lugar y el idioma de los procedimientos y la legislación aplicable, y, si se desea, elementos adicionales, incluidas cualificaciones del tercero imparcial.

WIPO Clause Generator

Step 3 – Build your clause: WIPO Mediation followed, in the absence of a settlement, by Arbitration Clause

Mediation

The parties should determine where they want the mediation to take place.

The place of mediation shall be [specify place].

[specify place]

Clear **Next**

Core Elements

- Place of Mediation
- Language of the Mediation
- Duration of the Mediation Proceedings

Additional Elements

- Qualifications of the Mediator
- Conduct of the Mediation

Arbitration

Core Elements

- Number of Arbitrators
- Place of Arbitration
- Language of Arbitration
- Substantive Law

Additional Elements

- Appointment Procedure
- Qualifications of the Arbitrators
- ECAF
- Evidence
- Time Period of Delivery of the Final Award
- Appeal

Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be submitted to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.

The place of mediation shall be [specify place].

The language to be used in the mediation shall be [specify language].

If, and to the extent that, any such dispute, controversy or claim has not been settled pursuant to the mediation within [specify timeline] days of the commencement of the mediation, it shall, upon the filing of a Request for Arbitration by either party, be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules. Alternatively, if, before the expiration of the said period of [specify timeline] days, either party fails to participate or to continue to participate in the mediation, the dispute, controversy or claim shall, upon the filing of a Request for Arbitration by the other party, be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules.

The arbitral tribunal shall consist of [a sole arbitrator][three arbitrators].

The place of arbitration shall be [specify place].

The language to be used in the arbitral proceedings shall be [specify language].

The dispute, controversy or claim shall be decided in accordance with the law of [specify jurisdiction].

Generador de cláusulas de la OMPI para los ADR

³⁸⁵ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Clause Generator' <https://www.wipo.int/amc-apps/clause-generator/> consultado en septiembre 2018.

B.3.2 Mediación OMPI seguida, en ausencia de solución, de procedimiento judicial

Para facilitar a las partes el envío de sus disputas a la mediación sin perder opciones judiciales, el Centro de la OMPI pone a disposición modelos de cláusulas y acuerdos de sometimiento que prevén la Mediación OMPI seguida, en ausencia de una solución, por procedimiento judicial.³⁸⁶

Controversias Futuras: Cláusula de Mediación OMPI seguida, en ausencia de solución, de procedimiento judicial

Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma].

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la mediación, los tribunales de [especificar el lugar] tendrán competencia exclusiva. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [60] [90] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, los tribunales de [especificar el lugar] tendrán competencia exclusiva. La controversia, diferencia o reclamación sometida se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción].

Controversias Existentes: Acuerdo de Sometimiento a Mediación OMPI seguida, en ausencia de solución, de procedimiento judicial

Los infrascritos convenimos por el presente someter la controversia siguiente a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI:

[breve descripción de la controversia]

La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma].

Convenimos además que, si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la mediación, los tribunales de [especificar el lugar] tendrán competencia exclusiva. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [60] [90] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, los tribunales de [especificar el lugar] tendrán competencia exclusiva. La controversia, diferencia o reclamación se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción].

³⁸⁶ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, https://www.wipo.int/amc/en/clauses/med_court/ consultado en septiembre 2018.

B.3.3 Solicitud Unilateral de Mediación OMPI

Además de sus modelos de cláusulas y acuerdos de sumisión para métodos ADR de la OMPI, el Centro de la OMPI pone a disposición una Solicitud Unilateral de Mediación para facilitar la presentación de una controversia a la mediación en los casos en que no haya acuerdo de mediación entre las partes, de conformidad con el Artículo 4 (a) de las Reglas de Mediación de la OMPI. Opciones similares también están disponibles en virtud del Artículo 6 de las Reglas de Decisión de Experto de la OMPI.



Request for WIPO Mediation
(Article 4 of the WIPO Mediation Rules)

Note: The requesting party shall complete sections 1 and 2(a). The other party shall complete section 2(b).

1. Parties

Please provide the following contact information:

Requesting Party	Other Party
Name:	Name:
Country of domicile:	Country of domicile:
Tel:	Tel:
E-mail:	E-mail:
Address:	Address:
Represented by:	Represented by:
Tel:	Tel:
E-mail:	E-mail:
Address:	Address:

2. Dispute

Please provide a brief description of the dispute:

a) The requesting party agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.

Please sign this form and submit it to arbiter.mail@wipo.int and to the other party.

Place and Date: _____

Signature: _____

b) The other party agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.

Please sign this form and submit it to arbiter.mail@wipo.int and to the requesting party.

Place and Date: _____

Signature: _____

Modelo de Solicitud Unilateral de Mediación OMPI

B.4 Servicios de solución extrajudicial de controversias de la OMPI para sectores específicos

Ciertas áreas específicas, en transacciones sobre la propiedad intelectual, se pueden beneficiar de adaptaciones precisas de los estándares de los ADR de la OMPI, por ejemplo en relación con reglamentos, tasas y cláusulas. Estas adaptaciones favorecen un aumento de la eficacia a través de los procedimientos ADR los cuales reflejan normas legales y de negocios y necesidades del sector. Los servicios ADR del Centro de la OMPI para sectores específicos cubren actualmente las siguientes áreas:³⁸⁷

- Arte y patrimonio cultural
- Energía
- Cine, medios de comunicación y entretenimiento
- Franquicias
- Tecnologías de la información y de la comunicación
- Ciencias de la vida
- Estándares de patentes
- Investigación y desarrollo/Transferencia de tecnología
- Deportes
- Ferias comerciales

³⁸⁷ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para sectores específicos' <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/> consultado en septiembre 2018.

Apéndice C: Modelo de documento informativo del Centro de la OMPI

Derivación de los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual a los servicios ADR del Centro de la OMPI

Los métodos alternativos de solución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, *Alternative Dispute Resolution*) pueden presentarse como una oportunidad adecuada dentro de los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual sometidos a los juzgados de [especificar jurisdicción].

ADR puede brindar una oportunidad adecuada para los casos que se tramitan ante los tribunales cuando las partes quieren estudiar la posibilidad de un acuerdo o necesitan la ayuda de un experto en una determinada cuestión técnica o científica. El Centro de la OMPI administra los casos remitidos a ADR por los tribunales nacionales, así como por otros organismos decisorios, incluidas las Oficinas de Propiedad Intelectual.

Mediación OMPI

En un procedimiento de mediación, un intermediario neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar su controversia de manera mutuamente satisfactoria. Cualquier acuerdo al que lleguen las partes se formaliza en un contrato. La mediación es un modo eficaz y económico de resolver un caso al tiempo que se mantiene, y en ocasiones mejora, la relación entre las partes.

Las características principales de la mediación son:

- La mediación es un procedimiento no vinculante controlado por las partes
- La mediación es un procedimiento confidencial
- La mediación es un procedimiento basado en intereses

Las partes implicadas en procedimientos que se tramitan en tribunales nacionales pueden someter su controversia a Mediación OMPI presentado su acuerdo al respecto al Centro de la OMPI.

Modelo recomendado de acuerdo de sometimiento a Mediación OMPI

“Los infrascritos convenimos por el presente someter a mediación la controversia siguiente de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI:

[breve descripción de la controversia]

La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma].”

Tras recibir el acuerdo de someterse a Mediación OMPI, el Centro de la OMPI se pondrá en contacto con las partes en relación con el nombramiento del mediador y con las tasas aplicables. Si bien las partes tienen la libertad de identificar por su cuenta un candidato adecuado para este nombramiento, el Centro de la OMPI está en disposición de ayudar, facilitando una preselección de candidatos cualificados que tenga en cuenta las necesidades del caso.

Una parte que desee proponer remitir una controversia a Mediación OMPI también puede presentar una solicitud unilateral de mediación al Centro de la OMPI. El Artículo 4 (a) del Reglamento de Mediación de la OMPI facilita la presentación de una controversia a la mediación en los casos en que no existe un acuerdo de mediación entre las partes. Esto puede ser útil en un entorno judicial que fomente la mediación. Además, a solicitud de una de las partes, el Centro de la OMPI puede designar a un coordinador externo para ayudar a las Partes que consideran someter la controversia a la Mediación OMPI (Artículo 4 (b)); siempre que las partes lo acuerden, dicho neutral puede ser posteriormente designado como mediador.

Arbitraje de la OMPI

El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a uno o más árbitros que dicta(n) una decisión vinculante sobre la controversia. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir a los tribunales.

Las características principales del arbitraje son:

- El arbitraje es consensual
- Las partes eligen al árbitro o los árbitros
- El arbitraje es neutral
- El arbitraje es un procedimiento confidencial
- La decisión del tribunal arbitral es definitiva y fácil de ejecutar

Las partes implicadas en procedimientos ante los tribunales nacionales pueden someter su controversia al arbitraje de la OMPI presentado su acuerdo al respecto al Centro de la OMPI.

Modelo recomendado de acuerdo de sometimiento al arbitraje de la OMPI

“Los infrascritos convenimos por el presente someter la controversia siguiente a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI:

[breve descripción de la controversia]

El tribunal arbitral estará compuesto por [un árbitro único] [tres árbitros]. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción].”

Tras recibir el acuerdo de someterse al arbitraje de la OMPI, el Centro de la OMPI se pondrá en contacto con las partes en relación con el nombramiento del árbitro o árbitros y con las tasas aplicables. Si bien las partes tienen la libertad de identificar por su cuenta candidatos adecuados para este nombramiento, el Centro de la OMPI está en disposición de ayudar, facilitando una preselección de candidatos cualificados que tenga en cuenta las necesidades del caso.

El Centro de la OMPI también ofrece servicios de arbitraje acelerado de la OMPI, una forma de arbitraje que se lleva a cabo en un lapso de tiempo reducido y a bajo costo.

Decisión de Experto de la OMPI

La decisión de experto es un servicio ADR consensual ofrecido por el Centro de la OMPI por el cual una cuestión técnica, científica o empresarial entre las partes se somete a uno o más expertos para que decidan al respecto.

Las características principales de la decisión de experto son:

- La decisión de experto es consensual
- Las partes eligen al experto o expertos con el conocimiento correspondiente
- La decisión de experto es neutral y flexible
- La decisión de experto es un procedimiento confidencial
- La decisión de un experto es vinculante, a menos que las partes decidan lo contrario
- La decisión de experto es un procedimiento flexible

Entre los ejemplos de cuestiones que pueden beneficiarse de la decisión de experto, se incluyen:

- la valoración de los activos de propiedad intelectual o la fijación de las tasas por regalías;
- la interpretación de las reivindicaciones de una patente;
- el alcance de los derechos cubiertos por una licencia;
- la evaluación de daños.

Las partes implicadas en procedimientos ante los tribunales nacionales pueden someter su controversia a la decisión de experto de la OMPI presentando su acuerdo al respecto al Centro de la OMPI.

Modelo recomendado de acuerdo de sometimiento a decisión de experto de la OMPI

“Los infrascritos convenimos por el presente someter a decisión de experto la disputa o diferencia siguiente de conformidad con Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI:

[breve descripción de la controversia]

La decisión de experto será [no será] vinculante para las partes. El idioma que se utilizará en el proceso de Decisión de experto será [especificar el idioma].”

Tras recibir el acuerdo de decisión de experto de la OMPI, el Centro de la OMPI se pondrá en contacto con las partes en relación con el nombramiento del experto y con las tasas aplicables. Si bien las partes tienen la libertad de identificar por su cuenta un candidato adecuado para este nombramiento, el Centro de la OMPI está en disposición de ayudar, facilitando una preselección de candidatos cualificados que tenga en cuenta las necesidades del caso.

Una parte que desee proponer remitir un conflicto a la Determinación de expertos de la OMPI también puede presentar una solicitud unilateral de determinación de expertos al Centro de la OMPI. El Artículo 6 (a) del Reglamento de Determinación de Expertos de la OMPI facilita la presentación de un conflicto a la determinación de un experto en los casos en que no haya un acuerdo de determinación de expertos entre las partes. Esto puede ser útil en procedimientos judiciales pendientes. Asimismo, a solicitud de una de las partes, el Centro de la OMPI podrá designar a un coordinador externo para ayudar a las Partes que consideren someter la controversia a la Determinación de expertos de la OMPI (Artículo 6 (b)); siempre que las partes acuerden, dicho tercero puede ser designado posteriormente como experto.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Ginebra)

34 chemin des Colombettes

CH-1211 Ginebra 20

Suiza

T +41 22 338 8247

F +41 22 338 8337

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Singapur)

32 Maxwell Road #02-02

Singapur 069115

Singapur

T +65 6225 2129

F +65 6225 3568

www.wipo.int/amc

arbiter.mail@wipo.int

Para los datos de contacto de las oficinas
de la OMPI en el exterior, visite:

www.wipo.int/about-wipo/es/offices