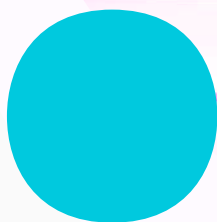


Métodos alternativos de solución de controversias (ADR) de la OMPI

Guía para las Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales judiciales



Prólogo

Las controversias son una parte ineludible de los negocios. Los procedimientos de solución alternativa de controversias (ADR, por sus siglas en inglés), entendidos aquí como los que incluyen la mediación, el arbitraje y la decisión de experto, se desarrollaron para facilitar la administración de una justicia eficaz en una amplia gama de controversias sin necesidad de recurrir a los tribunales.

El **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI** (Centro de la OMPI) está especializado en controversias en materia de propiedad intelectual (PI) y tecnología, y ofrece servicios y herramientas ADR para facilitar una solución rápida y económica de las controversias. El Centro de la OMPI administra demandas de todos los ámbitos de la propiedad intelectual y la tecnología, en las que intervienen como partes grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas emergentes de todos los sectores, artistas e inventores, centros de investigación y desarrollo (I+D), universidades y organismos de gestión del derecho de autor.

La OMPI, en cuanto que entidad encargada de llevar la iniciativa en el desarrollo de un ecosistema mundial de PI equilibrado y eficaz destinado a promover la innovación y la creatividad en pos de un futuro mejor y más sostenible, concede una importancia primordial a su colaboración con las oficinas de propiedad intelectual y de derecho de autor (OPI) de todo el mundo. En los últimos años, esta colaboración ha incluido cada vez más un componente de ADR. Sobre la base de su primera colaboración en el ámbito de la solución alternativa de controversias con la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur en 2011, el Centro de la OMPI coopera actualmente con más de 55 oficinas de PI (OPI) y tribunales.

Esta guía es un reflejo del aumento del alcance y la naturaleza de estas iniciativas de colaboración y destaca la experiencia adquirida por la OMPI en su colaboración con las OPI y los tribunales para desarrollar y mejorar sus servicios ADR, con el objetivo común de reducir los efectos que las controversias judiciales tienen en los procesos de innovación y creación.

La OMPI quiere dar las gracias a la Sra. Joyce Tan por su colaboración con el Centro de la OMPI en la preparación de esta guía y a la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (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 dentro del sistema de fondos fiduciarios.

Marco M. Alemán
Subdirector General
Sector de PI y Ecosistemas de Innovación
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Introducción

Esta guía se ha elaborado para ofrecer una visión general de los procedimientos ADR en materia de propiedad intelectual y innovación, a fin de mostrar la experiencia del Centro de la OMPI en el contexto de los programas públicos de ADR, y para presentar las opciones de que disponen las OPI, los tribunales y otros organismos interesados a fin de promover e integrar los procedimientos ADR en sus servicios actuales. De este modo, sin pretender en ningún caso ser dogmática o preceptiva, esta guía tiene por objetivo servir como publicación de referencia básica para las OPI, los tribunales y otros organismos que se ocupan del desarrollo, la aplicación o la mejora de los programas de ADR dirigidos a las controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología.

Para ello, el [Capítulo 1](#) incluye los antecedentes en el uso y auge temprano de la ADR en todo el mundo, seguido de una descripción en el [Capítulo 2](#) de las ventajas potenciales de la ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual. El [Capítulo 3](#) explica con más detalle los diferentes procedimientos ADR que se pueden emplear en las controversias en materia de propiedad intelectual, mientras que el [Capítulo 4](#) expone a grandes rasgos algunas

consideraciones prácticas que pueden ser relevantes para las OPI y los tribunales 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 aplicación sustantiva y procedimental de estos procedimientos.

Los apéndices de la guía incluyen una síntesis de la colaboración del Centro de la OMPI con las OPI y con los tribunales, así como modelos de documentos que pueden ser ilustrativos.

En líneas generales, el empleo de los procedimientos ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual en el contexto de las OPI o de los procedimientos judiciales es un hecho relativamente reciente. Esta tercera edición de la guía pretende plasmar el aumento de la experiencia del Centro de la OMPI en este ámbito, con inclusión de las iniciativas recientes de apoyo a las pymes en este contexto. Cabe esperar que la guía sea una referencia útil para las OPI y los tribunales que deseen aproximarse o seguir desarrollando la integración de los procedimientos ADR como una alternativa opcional a sus procedimientos administrativos o judiciales.

Sobre la autora

Joyce A. Tan es abogada y procuradora ante Tribunal Supremo de Singapur, agente de patentes registrada en Singapur, panelista para la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio de Singapur, miembro de la [lista de árbitros, mediadores y expertos de la OMPI](#) y del [Comité Asesor sobre Mediación y Arbitraje de la OMPI](#), mediadora asociada del Centro de Mediación de Singapur, notaria pública en Singapur, fedataria pública en Singapur, y ha sido admitida (como miembro no ejerciente) en el Registro de Abogados de Inglaterra y Gales.

La Sra. Tan tiene un estudio de abogados corporativo y comercial que opera activamente a nivel transfronterizo y nacional, con una especialización en los

ámbitos de la tecnología, las comunicaciones, los medios de comunicación y las 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 en capital privado, alianzas estratégicas y empresas conjuntas, 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).

Índice

Prólogo.....	i
Introducción.....	ii
Sobre la autora.....	iii
Índice	5
Capítulo 1 – Antecedentes históricos	1
1.1. Orígenes y primeros usos de los ADR	1
1.1.1 Mediación.....	1
1.1.2 Arbitraje.....	1
1.2 Institucionalización y reglamentación tempranas de la ADR.....	2
1.2.1 Mediación.....	2
1.2.2 Arbitraje.....	2
1.3 El auge de la ADR en todo el mundo	3
1.3.1 El crecimiento de la ADR como alternativa a los litigios.....	3
1.3.2 Globalización de la ADR.....	4
1.3.3 Tendencia general y panorama	6
1.4 La evolución de la ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual.....	6
1.4.1 Primeros usos y reglamentos	6
1.4.2 El Centro de la OMPI.....	7
Capítulo 2 – Ventajas del uso de los ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual	9
2.1 Autonomía de las partes	9
2.2 Procedimiento único; neutralidad jurisdiccional	9
2.3 Conocimiento especializado independiente.....	10
2.4 Simplicidad y flexibilidad	11
2.5 Ahorro de tiempo.....	11
2.6 Ahorro de costos.....	12
2.7 Confidencialidad.....	12
2.8 Irrevocabilidad.....	13
2.9 Ejecutabilidad.....	14
2.10 Soluciones diversas	14
2.11 Ventajas concretas para las OPI.....	15
Capítulo 3 - Procedimientos ADR empleados en las controversias en materia de propiedad intelectual.....	17
3.1 Tendencia general y panorama.....	17
3.2 Enfoques de la ADR.....	18
3.2.1 Basado en la ayuda.....	18
3.2.2 Basado en recomendaciones	18
3.2.3 Basado en sentencias	19
3.3 Mediación.....	19
3.3.1 Introducción.....	19
3.3.2 Acuerdo de mediación.....	20
3.3.3 Nombramiento y función del mediador	21
3.3.4 Desarrollo de la mediación	21
3.3.5 Ejecución del acuerdo de mediación	23
3.3.6 Administración de la mediación	23
3.3.7 Modalidad de sometimiento a la mediación	25

3.4	Decisión de Experto	26
3.4.1	Introducción.....	26
3.4.2	Acuerdo de decisión de experto	27
3.4.3	Nombramiento y función del experto	28
3.4.4	Gestión de la decisión de experto.....	28
3.4.5	Administración de la decisión de experto.....	28
3.4.6	Sometimiento a procedimientos de decisión de experto en las OPI.....	29
3.5	Arbitraje.....	29
3.5.1	Introducción.....	29
3.5.2	Acuerdo de arbitraje	30
3.5.3	Marco legal del arbitraje	30
3.5.4	Reglamento de arbitraje	31
3.5.5	Nombramiento y función del tribunal de arbitraje.....	32
3.5.6	Gestión del arbitraje	33
3.5.7	Laudos arbitrales	33
3.5.8	Administración del arbitraje	34
3.5.9	Modalidad de sometimiento al arbitraje	35
Capítulo 4 - La institucionalización de la ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual.....		
		37
4.1	Introducción	37
4.2	Oportunidad de la ADR	37
4.3	Interrelación con las OPI, los tribunales u otros procedimientos.....	41
4.4	Elección del procedimiento ADR.....	41
4.5	Sometimiento al procedimiento ADR.....	41
4.6	Financiación.....	42
4.6.1	Financiación gubernamental.....	43
4.6.2	Tasas administrativas.....	43
4.6.3	Honorarios de los profesionales	43
4.7	Aceptación	44
4.7.1	Proceso	44
4.7.2	Funciones de los actores clave.....	45
4.8	Consultas y aportaciones	46
4.9	Divulgación	47
4.10	Profesionales de la ADR	48
4.10.1	Formación	48
4.10.2	Normas de calidad.....	49
4.10.3	Disponibilidad	50
4.11	Marco legal	50
4.11.1	Sistema y marco legal	50
4.11.2	Leyes y reglamentos propicios	51
4.12	Infraestructura administrativa	51
4.13	Confianza pública.....	52
4.13.1	Imparcialidad e independencia de los árbitros, mediadores y expertos	52
4.13.2	Confidencialidad de la información	52
4.13.3	Transparencia del procedimiento.....	53
4.13.4	Materialización de las ventajas.....	53
4.14	Examen periódico	53

Apéndice A - Colaboración del Centro de la OMPI con las OPI y con los tribunales.....	55
A.1 Sinopsis	55
A.2 Ejemplos de colaboración del Centro de la OMPI con Oficinas de PI.....	66
A.2.1 Dar a conocer las opciones ADR.....	66
A.2.1.1 IP Australia.....	66
A.2.1.2 Hungarian Intellectual Property Office (HIPO)	67
A.2.1.3 Romanian Copyright Office (ORDA).....	68
A.2.1.4 Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Serbia	69
A.2.1.5 ADR de la OMPI para pymes	70
A.2.1.6 Programa de la OMPI de centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI).....	71
A.2.2 Administración de casos.....	72
A.2.2.1 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).....	72
A.2.2.2 Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).....	73
A.2.2.3 Moroccan Office of Industrial and Commercial Property (OMPIC).....	74
A.2.2.4 Nigerian Copyright Commission (NCC)	75
A.2.2.5 Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL)	76
A.2.2.6 Patent Office of the Republic of Poland (PPO)	78
A.2.2.7 Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) de la República de Corea	80
A.2.2.8 Intellectual Property Office of Singapore (IPOS).....	81
A.2.2.9 United States Patent and Trademark Office (USPTO).....	83
A.2.3 Opciones ADR en el ámbito de los modelos de contratos para I+D.....	84
A.2.3.1 Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)	84
A.3 Ejemplos de colaboración del Centro de la OMPI con tribunales	85
A.3.1 Supreme People's Court of China (SPC) and Shanghai High People's Court de China.....	85
A.3.2 Munich Regional Court.....	86
Apéndice B - Referencias del Centro de la OMPI	87
B.1 Reglamentos ADR de la OMPI.....	87
B.2 Baremo de tasas y honorarios de la OMPI	87
B.2.1 Mediación	87
B.2.2 Arbitraje y arbitraje acelerado	88
B.2.3 Decisión de experto.....	88
B.3 Modelos de cláusulas y acuerdos de sometimiento a procedimientos ADR de la OMPI.....	89
B.3.1 Generador de cláusulas de la OMPI	90
B.3.2 Solicitud unilateral de mediación de la OMPI.....	91
B.4 Herramientas electrónicas de la OMPI para la administración de casos.....	92
B.5 Servicios ADR especializados de la OMPI para sectores específicos	93

Capítulo 1 – 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, 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 hunde sus raíces en las prácticas tradicionales de comunidades de países de todo el mundo. Estas primeras puestas en práctica de la mediación dependían en general de un líder respetado de la comunidad, que se encargaba de dar consejo 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 amistosa¹. Se han documentado prácticas tradicionales de mediación en Albania,² Burundi,³ China,⁴ el Japón,⁵ Filipinas, 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 Suiza⁷. En la Inglaterra anglosajona, los jueces y los mediadores animaban a las partes a negociar acuerdos de conciliación 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 los litigantes y para lograr soluciones pacíficas y duraderas de las controversias.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 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 es un procedimiento en el que las partes someten su controversia a uno o más árbitros de su elección para obtener una decisión

¹ Ho-Beng Chia, Joo Eng Lee-Partridge y 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 y 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>.

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

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

⁶ Joel Lee y Teh 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://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/79734/OSJDR_V11N1_001.pdf?sequence=1.

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

vinculante 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.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 autorregulaba y que proporcionaba decisiones rápidas, económicas y fundamentadas.¹⁴

1.2 Institucionalización y reglamentación tempranas de la ADR

1.2.1 Mediación

En países como Australia,¹⁵ Nueva Zelanda,¹⁶ y los 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 solucionar las controversias 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 aplicación de los acuerdos y laudos de arbitraje.¹⁹ Por ejemplo, el arbitraje no comenzó a prosperar en los Estados Unidos de América hasta 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 1698, la cual desembocó

¹⁰ Charles S Haight Jr, 'Maritime Arbitration The American Experience' in A Collection of the Cedric Barclay Lectures: ICMA X-ICMA XV (Centro de Arbitraje Internacional de Singapur 2006).

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

¹² William Tetley, *Marine Cargo Claims* (4.ª 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>.

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* (Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo, 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" en A Collection of the Cedric Barclay Lectures: ICMA X-ICMA XV (Centro de Arbitraje Internacional de Singapur 2006).

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 existencia de una legislación propicia es fundamental para el desarrollo del arbitraje, pero las propias instituciones de arbitraje pueden jugar un rol importante en la promulgación y fomento de estas leyes. El Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio fue establecido en 1923 con el fin de proporcionar una institución con un mínimo carácter “internacional” para la joven industria del arbitraje internacional.²³ Posteriormente, el Tribunal Internacional de Arbitraje desempeñó un papel principal en la promulgación de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York), que se considera en general como el más importante de los tratados multilaterales sobre arbitraje internacional.²⁴

1.3 El auge de la ADR en todo el mundo

1.3.1 El crecimiento de la ADR como alternativa a los litigios

El *boom* de la ADR en las décadas de 1970 y 1980 fue fruto en buena medida de un aumento del descontento con los litigios.²⁵ Aparte de ser exorbitantes, 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 con múltiples puertas” (multi-door courthouse), que presentó en la Conferencia Pound en 1976. El “tribunal con múltiples puertas” proporcionaría una serie de servicios de solución de controversias, y los funcionarios de justicia remitirían a las partes al procedimiento más adecuado para su caso. La mediación y el arbitraje jugarían papeles clave en el “tribunal con múltiples puertas” 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 se podían canalizar 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 con

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.

²² El Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres fue inaugurado como Cámara de Arbitraje de la Ciudad de Londres en 1892. Véase 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” en Karin Knorr Cetina y 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, www.uakron.edu/dotAsset/727495.pdf.

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>.

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.

múltiples puertas” demostró ser un mecanismo eficaz para facilitar el acceso a los servicios ADR y a los procedimientos judiciales tradicionales. Tras la Conferencia Pound, se establecieron “tribunales con múltiples puertas” en los Estados Unidos de América,³⁰ y su éxito impulsó iniciativas similares por ejemplo en Australia,³¹ el Canadá,³² los Países Bajos,³³ Nigeria³⁴ y Singapur.³⁵

1.3.2 Globalización de la ADR

Desde la década de 1980, la ADR ha cobrado un protagonismo sin precedentes en la comunidad internacional, y los programas de ADR han proliferado a escala global.³⁶ El factor de atracción de la ADR se puede atribuir al simple hecho de que ofrece algo a todo el mundo: 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 de solución de controversias para las partes en litigio; y una industria en crecimiento y un negocio cada vez más rentable para los profesionales y las instituciones relacionadas con la ADR.

En términos generales, los programas de ADR han sido desarrollados por tribunales y organismos legales para complementar y apoyar los procesos legales³⁷. Al canalizar las controversias que se adecúan a los procedimientos ADR, los “tribunales con múltiples puertas” reducen el trabajo pendiente, aceleran la solución de casos y facilitan el acceso a la justicia mediante la reducción de los obstáculos económicos y de procedimiento a la solución de controversias³⁸. Los programas de ADR relacionados con los tribunales también sitúan a los tribunales de justicia en una mejor posición para hacerse cargo de controversias inadecuadas para un procedimiento contencioso³⁹. Un ejemplo son los tribunales de familia, que adoptaron

³⁰ “Transcript: A Dialogue Between Professors Frank Sander and Mariana Hernández Crespo” (2008) 5 *U St Thomas L J* 665, 673, <https://ir.stthomas.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=ustlj>.

³¹ Robert French, *Perspectives on Court Annexed Alternative Dispute Resolution* (Tribunal Supremo de Australia, 27 de julio de 2009) www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/current-justices/frenchcj/frenchcj27july09.pdf.

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

³³ Annie J de Roo y Robert W Jagtenberg, “The Dutch Landscape of Court-Encouraged Mediation” en 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, 16 de noviembre de 2014) 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.

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

³⁶ Anthony Wanis-St. John, “Implementing ADR in Transitioning States: Lessons Learned from Practice” (2000) 5 *Harv. Negotiation L. Rev.* 339, 340, www.hnlr.org/wp-content/uploads/sites/22/2012/04/IMPLEMENTING_ADR_IN_TRANSITIONING_STATES_LESSONS_LEARNED_FROM_PRACTICE.doc.

³⁷ Larry Ray y 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.

³⁸ Scott Brown, Christine Cervenak y David Fairman, *Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide* (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 1998) 9 www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/200sbe.pdf.

³⁹ Amber Murphy Parris, “Alternative Dispute Resolution: The Final Frontier of the Legal Profession” (2013) 37 *J Legal Prof* 295, 302.

desde el principio los programas de mediación dadas las características emocionales e interpersonales de las controversias familiares.⁴⁰

Más allá de los esfuerzos judiciales, el crecimiento de la 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 aplicables a nivel internacional⁴¹ y suelen resultar definitivos,⁴² y la mediación posibilita alcanzar acuerdos que tengan en consideración los intereses de las partes. No es sorprendente que las grandes corporaciones recurran extensamente a la ADR como alternativa preferencial a los litigios relacionados con controversias comerciales.⁴³ Esta preferencia por la 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 procedimientos judiciales.

El auge de la 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. Las instituciones ADR han experimentado un crecimiento importante en el volumen y el valor monetario de las controversias,⁴⁴ y entre los profesionales de la ADR hay destacados expertos en diversos ámbitos, como el derecho, el mundo empresarial, la construcción y la tecnología.⁴⁵ La ADR ha evolucionado, pasando de ser una mera alternativa a los litigios a convertirse en una industria de alto valor por derecho propio.

⁴⁰ Benoit Bastard and Laura Cardia-Voneche, 'Family Mediation in France' (1993) 7 Int'l J L & Fam 271, 277.

⁴¹ 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 junio de 2022, había 170 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) www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.

⁴² 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 García, *International Intellectual Property Arbitration* (Kluwer Law International 2010) 38.

⁴³ 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 procedimientos de mediación en los tres años anteriores al sondeo. Véase PwC y Queen Mary University of London, *International Arbitration Survey 2013: Corporate Choices in International Arbitration* (PwC, 2013) www.pwc.com/gx/en/arbitration-dispute-resolution/assets/pwc-international-arbitration-study.pdf; 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, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2221471. Véase también *Pre-empting and Resolving Technology, Media and Telecoms Disputes* **Error! Hyperlink reference not valid.** www.arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/Fixing_Tech_report_online_singles.pdf.

⁴⁴ La Comisión de Arbitraje Económico y Comercial Internacional de China administró 3.615 casos en 2020, y el importe económico total de las controversias aumentó hasta los 112.130.000.000 de yuanes. El Centro de Arbitraje Internacional de Singapur administró 1080 casos en 2020 con un valor total de 8,49 millones de dólares de los EE.UU.; las demandas administradas por el Centro de la OMPI se pueden consultar en www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html; Abogado principal Edwin Tong, "Discurso en segunda lectura del ministro principal de estado de Finanzas y de Justicia, el abogado principal, Sr. Edwin Tong, sobre la Ley relativa a la Convención de Singapur sobre la Mediación" (Ministerio de Justicia, Singapur, 3 de febrero de 2020). www.mlaw.gov.sg/news/parliamentary-speeches/second-reading-speech-by-senior-minister-of-state-for-law-mr-edwin-tong-sc-on-singapore-convention-of-mediation-bill.

⁴⁵ Centro de Arbitraje Internacional de Singapur, *Panels: Mediators* (Centro de Mediación Internacional de Singapur, 2014) <https://simc.com.sg/mediators/>; Asociación Americana de Arbitraje, *Qualification Criteria of the AAA/ICDR Rosters and Panels* (Asociación Americana de Arbitraje, 2014)

1.3.3 Tendencia general y panorama

El momento actual de la 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,⁴⁶ y los tratados bilaterales de inversión se han convertido en terreno fértil para las controversias entre inversores y Estados.⁴⁷

La ADR internacional es adecuada para las controversias transfronterizas porque ofrece un foro único y neutral para solucionarlas; el arbitraje internacional ha resultado especialmente atractivo por su irrevocabilidad y por la facilidad en líneas generales de aplicarlo internacionalmente.⁴⁸ Debido al valor y la complejidad de las controversias comerciales internacionales,⁴⁹ en las que hay en juego millones e incluso miles de millones de dólares,⁵⁰ la ADR internacional se ha convertido en una industria de importancia considerable. El resultado es que plazas como Dubái,⁵¹ Hong Kong,⁵² Singapur y la República de Corea⁵³ se están estableciendo como nodos internacionales de esta práctica al proporcionar servicios integrales de ADR y tener una infraestructura legal que facilita la ADR. En este contexto, es improbable que la ADR internacional vaya a ser una tendencia pasajera, sino más bien un fenómeno con un recorrido importante y a largo plazo.

1.4 La evolución de la ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual

1.4.1 Primeros usos y reglamentos

El uso de la 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 patentes,⁵⁴ y en el Reino Unido los juristas recomendaban ya en

⁴⁶ Christian Bühring-Uhle, Lars Kirchhoff y Gabriele Scherer, *ibid.* 7, 6.

⁴⁷ The Economist, 'The arbitration game' (The Economist, October 11, 2014) www.economist.com/news/finance-and-economics/21623756-governments-are-souring-treaties-protect-foreign-investors-arbitration.

⁴⁸ 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.

⁴⁹ "Mediation of Investor-State Conflicts" (2014) 127 *Harv L Rev* 2543, 2551.

⁵⁰ En 2014, se dictó un laudo de 50.000 millones de dólares de los Estados Unidos 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, 28 de julio de 2014) www.shearman.com/~media/Files/NewsInsights/Publications/2014/07/Historic-Award-in-the-Yukos-Majority-Shareholders-Arbitration-IA-072814.pdf.

⁵¹ Cámara Internacional de Comercio, "New Expert Rules launch roadshow kicks off in Dubai" (Cámara Internacional de Comercio, 14 de enero de 2015) www.iccwbo.org/News/Articles/2015/New-Expert-Rules-launch-roadshow-kicks-off-in-Dubai/.

⁵² Ranajit Dam, "The year in 2015" (*Asia Legal Business*, 1 de enero de 2015) www.legalbusinessonline.com/features/year-2015/67987.

⁵³ Lisa Feissner y Tom Feissner, "Korean Dignitaries Promote Seoul as Hub of International Arbitration at 2014 Summit" (*JDSupra Business Advisor*, 4 de diciembre de 2014) www.jdsupra.com/legalnews/korean-dignitaries-promote-seoul-as-hub-38854/.

⁵⁴ 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.

1855 el arbitraje para las controversias en materia de patentes⁵⁵. En los Estados Unidos de América, a principios del siglo XX se recurría al arbitraje en el caso de demandas derivadas del registro de diseños,⁵⁶ así como en el caso de controversias en materia de patentes en la industria aeronáutica.⁵⁷ Sin embargo, pese a estos ejemplos tempranos, el uso de la ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual no se generalizó hasta finales del siglo XX.⁵⁸

1.4.2 El Centro de la OMPI

Fundada en 1967, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una agencia de las Naciones Unidas cuyo objetivo es promover la protección de la propiedad intelectual a través de la cooperación entre los Estados.⁵⁹ Dentro de este marco más amplio, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro de la OMPI) fue creado en 1994⁶⁰ como proveedor neutral, independiente y sin ánimo de lucro de servicios de solución de controversias.⁶¹ Se trata del único proveedor internacional de servicios especializados en ADR para controversias en materia de propiedad intelectual, y es la institución puntera en la gestión de controversias en materia de nombres de dominio de Internet.⁶²

El [Centro de la OMPI](#) administra procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de experto de acuerdo con el [Reglamento de la OMPI](#). A fecha de 2022, el Centro de la OMPI ha administrado más de 900 casos cuyo valor oscila desde los 20.000 dólares hasta varios cientos de millones de dólares de los Estados Unidos. Empresas de todos los tamaños y organizaciones de investigación de más de 60 países han recurrido a los servicios ADR de la OMPI⁶³. Además, el Centro de la OMPI colabora con las OPI a fin de dar a conocer las

⁵⁵ 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 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* 196-198.

⁵⁶ En 1928, la Oficina de Registros de Diseño Industrial creó un sistema de registro para los diseños. Los usuarios de la Oficina tenían que suscribir el acuerdo de arbitraje que les exigía someter a arbitraje las reclamaciones o controversias derivadas del registro de diseños. Véase Irene Blunt, "The Marketing of Ideas" (1943) 1 *Arb in Action* 8.

⁵⁷ Benjamin Kirsh, "Patent Pools and Cross Licensing Agreements" (1938) 20 *J. Pat. Off. Soc'y* 733, 765.

⁵⁸ 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.

⁵⁹ Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 1967, artículo 3 wipolex.wipo.int/es/text/283854.

⁶⁰ Centro de la OMPI, "Solución alternativa de controversias" www.wipo.int/amc/es/.

⁶¹ Ignacio de Castro y Heike Wollgast, "Review of the World Intellectual Property Organization's Arbitration and Mediation Center", en *International Commercial Arbitration Practice* (2017).

⁶² Este servicio incluye la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Política UDRP), puesta en marcha por la OMPI, bajo la cual el Centro de la OMPI ha procesado más de 57.000 casos, Centro de la OMPI "Solución de controversias en materia de nombres de dominio" www.wipo.int/amc/es/domains/.

⁶³ Incluidos Alemania, Argelia, la Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Belice, el Brasil, el Camerún, el Canadá, China, Chipre, Colombia, Dinamarca, los Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, el Japón, Kenya, el Líbano, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malasia, Malta, Marruecos, México, Nigeria, Noruega, los Países Bajos, el Pakistán, Panamá, Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, la República de Corea, la República Dominicana, Rumania, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Trinidad y

ventajas que ofrece la ADR para la prevención y la solución de controversias en materia de PI y tecnología sin necesidad de recurrir a los tribunales. Asimismo, ha ayudado al establecimiento de procedimientos conjuntos de solución de controversias por parte de las OPI, por ejemplo en Colombia, Filipinas, Marruecos, México, Singapur, Polonia y la República de Corea, para facilitar el uso de los procedimientos ADR en las controversias que administran estas OPI⁶⁴. El Centro también ha desarrollado procedimientos de solución de controversias hechos a medida para industrias específicas⁶⁵, y ha ofrecido programas de formación para mediadores y árbitros. Con su amplia red de expertos en materia de propiedad intelectual y de ADR, y con la neutralidad internacional de la OMPI, el Centro de la OMPI está en la vanguardia de la ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual.⁶⁶

Tabago, Túnez, Türkiye, el Uruguay, Venezuela y Zambia. Centro de la OMPI “Experiencia del Centro de la OMPI” www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html.

⁶⁴ Centro de la OMPI “Métodos alternativos de solución de controversias de la OMPI para oficinas de propiedad intelectual y tribunales judiciales” www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/. Véase también el [Apéndice A.2](#).

⁶⁵ El Centro de la OMPI facilita una lista de servicios ADR para sectores específicos en el [Apéndice B.5](#) que está disponible en “Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para sectores específicos” www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/.

⁶⁶ Centro de la OMPI “Árbitros, mediadores y expertos de la OMPI” www.wipo.int/amc/es/ neutrals/.

Capítulo 2 – Ventajas del uso de los ADR en las 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 numerosos países e implican cuestiones altamente técnicas, leyes complejas e información sensible. Normalmente, las partes quieren un procedimiento de solución de controversias que pueda adaptarse para tener en cuenta estos rasgos distintivos. Sin embargo, los litigios pueden ser mecanismos muy rígidos y limitados por leyes complejas, y las partes rara vez gozan de discrecionalidad para adaptar el procedimiento a su controversia.⁶⁷

Por el contrario, la ADR ofrece a las partes la libertad de personalizar su procedimiento de solución de controversias en un foro único.⁶⁸ Las partes pueden elegir el procedimiento ADR que mejor se adapte a su controversia: mediación, arbitraje y decisión de experto son las opciones posibles.⁶⁹ Las partes pueden acordar reunirse en un lugar neutral, presentar un experto neutral de su elección y actuar en conformidad con las normativas y los procedimientos que ellas mismas hayan modificado para satisfacer sus necesidades.⁷⁰ Algunos procedimientos ADR, como la mediación, incluso permiten a las partes generar resultados que tengan en cuenta sus intereses específicos. La autonomía de las partes es el principio rector de la ADR y es algo que queda de manifiesto en sus muchas ventajas.⁷¹

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 de propiedad bajo leyes nacionales diferenciadas en varios países, a pesar de la acción de los tratados internacionales⁷² que armonizan la existencia o el registro de derechos de propiedad intelectual, como las marcas y las patentes, en los diferentes países signatarios. El aumento del comercio transfronterizo y la utilización internacional de la propiedad intelectual significa que las controversias relacionadas con la propiedad intelectual probablemente tengan un impacto en varios países.⁷³

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

⁶⁷ 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, <https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1264&context=elr>.

⁶⁸ Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, "Mediation and arbitration of intellectual property and technology disputes: The operation of the WIPO Arbitration and Mediation Center" (2012) 24 *SAC LJ* 1059, 1073.

⁶⁹ Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, *ibid.* 68, 1061.

⁷⁰ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 27.

⁷¹ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 27; Alan Redfern, M Hunter *et. al.*, *ibid.* 11, párr. 6 – 03.

⁷² Centro de la OMPI "Tratados administrados por la OMPI" www.wipo.int/treaties/es/.

⁷³ 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.

países para abordar o hacer cumplir derechos de propiedad intelectual existentes en cada uno de ellos.⁷⁴ El resultado es que, potencialmente, estos procedimientos pueden quedar sujetos a un complejo conflicto de consideraciones legales. Por el contrario, la ADR permite abordar los diversos asuntos y derechos asociados a los distintos países en un procedimiento único, como el arbitraje y la mediación, que conduce a un laudo o a un acuerdo vinculante.⁷⁵ La ADR también es útil cuando varias acciones judiciales son objeto de litigio en el mismo país.⁷⁶

Las partes implicadas en controversias transfronterizas también valoran la neutralidad jurisdiccional; lo más probable es que ninguna de ellas quiera que la controversia sea juzgada en el país de la parte contraria.⁷⁷ 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, mediador o experto en ADR que no esté radicado en la misma jurisdicción que las partes, recurrir a un derecho neutral para regir la controversia y ponerse de acuerdo sobre un lugar neutral.⁷⁸ Las reglas ADR, como las establecidas por el Centro de la OMPI, también son neutrales con respecto al derecho, el idioma y la cultura de las partes.⁷⁹ La neutralidad jurisdiccional da a los procedimientos ADR una clara ventaja sobre los litigios para las controversias transfronterizas en materia de propiedad intelectual.

2.3 Conocimiento especializado independiente

Las controversias en materia de propiedad intelectual pueden implicar cuestiones científicas altamente técnicas y cuestiones legales complejas, pero no todos los países tienen tribunales o jueces especializados en propiedad intelectual.⁸⁰ Por lo tanto, cuando los jueces y los jurados carecen del conocimiento necesario 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.⁸¹

Los procedimientos ADR permiten a las partes elegir un árbitro, mediador o experto con conocimientos especializados para que tome las decisiones o actúe como facilitador.⁸² Se puede designar como árbitros, mediadores o expertos a especialistas en derecho, en tecnología o en sectores específicos; las partes también tienen la capacidad de designar un grupo de expertos con conocimientos en diferentes esferas relacionadas con la controversia. Los árbitros, mediadores o expertos especializados pueden emplear su formación y experiencia para servir de guía durante el procedimiento ADR y para alcanzar una solución

⁷⁴ *Voda v Cordis Corporation*, N.º 05-1238 (Fed. Cir., 1 de febrero de 2007).

⁷⁵ Susan Corbett, "Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis" (2011) 17 *New Zealand Business Law Quarterly* 51, 63.

⁷⁶ Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, *A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution* (Oxford University Press 2012) 18.76.

⁷⁷ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 27.

⁷⁸ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 29.

⁷⁹ Julia A Martin, *ibid.* 73, 932.

⁸⁰ International Intellectual Property Institute y Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, *Study on Specialized Intellectual Property Courts* (International Intellectual Property Institute, 25 de enero de 2012) <http://iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf>.

⁸¹ Sarah Tran, "Experienced Intellectual Property Mediators; Increasingly Attractive in Times of "Patent" Unpredictability" (2008) 13 *Harv Negotiation L Rev* 314, 316.

⁸² Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 30.

satisfactoria de la controversia. Cuando se nombra a expertos competentes, los procedimientos ADR ofrecen ventajas que no estarían disponibles mediante un litigio.⁸³

2.4 Simplicidad y flexibilidad

Los procedimientos ADR son simples y flexibles desde el punto de vista procesal en comparación con los litigios. La ADR da libertad a las partes para ponerse de acuerdo sobre la conducción del procedimiento y para elegir normas de procedimiento adecuadas.⁸⁴ Las partes pueden, por ejemplo, fijar límites a la cantidad admitida de datos de encuestas para las controversias en materia de marcas, e incluso, si cabe, elegir el grado en que se deben aplicar normas relativas a la admisión de pruebas.⁸⁵ Las partes también pueden celebrar las reuniones y audiencias de mediación y arbitraje a distancia, con inclusión de la conferencia preparatoria, los procedimientos de arbitraje de emergencia y las audiencias de arbitraje⁸⁶ y, a tal efecto, el Centro de la OMPI pone a su disposición de forma gratuita sus herramientas electrónicas para la administración de casos, como el registro electrónico de casos (eADR)⁸⁷ y las aplicaciones de videoconferencia.⁸⁸

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 posiciones jurídicas propiamente dichas. Esto ayuda a las partes a centrarse en sus intereses compartidos y no en sus aciertos y errores legales, lo que facilita alcanzar un acuerdo satisfactorio.⁸⁹ Este planteamiento no elimina las complejidades legales de la controversia, pero un mediador con el conocimiento pertinente legal o en la materia, y con experiencia, puede proporcionar la ayuda y el respaldo adecuados.

2.5 Ahorro de tiempo

Los procedimientos legales 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 cortos de vida.⁹⁰

⁸³ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 30.

⁸⁴ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 30 – 31.

⁸⁵ Scott H Blackman y Rebecca M McNeill, “Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes” (1998) 47 *Am U L Rev* 1709, 1713, <https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1415&context=aulr>.

⁸⁶ Artículo 10 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#), artículos 40, 49 y 55 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#), artículos 34, 43 y 49 del [Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI](#), artículo 14.f) del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#).

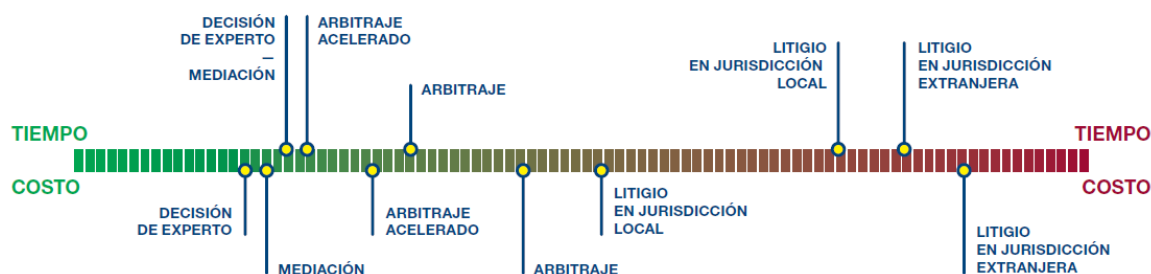
⁸⁷ Centro de la OMPI, “WIPO eADR” www.wipo.int/amc/es/eadr/.

⁸⁸ Centro de la OMPI, “Herramientas en línea de la OMPI para la administración de casos” www.wipo.int/amc/es/eadr/.

⁸⁹ Mary Vitoria, “Mediation of Intellectual Property Disputes” (2006) 1 *JIPLP*, 398.

⁹⁰ Julia A Martin, *ibid.* 73, 928.

Las muchas ventajas de la ADR se traducen en un ahorro sustancial de tiempo. La ADR permite a las partes evitar tribunales con sobrecarga de trabajo y litigios redundantes en el ámbito nacional y en otros países. Los árbitros, mediadores o expertos especializados no necesitan muchas explicaciones sobre las cuestiones técnicas y legales que están en juego,⁹¹ y la flexibilidad y sencillez mencionadas permiten que las controversias se solucionen con prontitud, especialmente cuando se simplifican los procedimientos probatorios prolongados.



Utilización en términos relativos del litigio judicial, el arbitraje (acelerado), la mediación y la decisión de experto⁹²

2.6 Ahorro de costos

Los litigios 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, la ADR ofrece a las partes una vía asequible y accesible para solucionar sus controversias. Las muchas ventajas de la ADR implican un ahorro económico importante, dado que las partes pueden evitar litigios onerosos en su país y en el extranjero, recurrir a árbitros, mediadores o expertos especializados que pueden ahondar directamente en cuestiones complicadas relacionadas con la propiedad intelectual, y despachar procedimientos complicados y formalistas. El ahorro de tiempo generado por la ADR también se traduce de manera natural en un ahorro de costos.⁹³

2.7 Confidencialidad

La confidencialidad suele tener una importancia crucial en las controversias en materia de propiedad intelectual. Las partes son reacias a los procedimientos judiciales cuando se trata de secretos comerciales o de información de dominio privado, tales como los resultados experimentales producto de la investigación y el desarrollo.⁹⁴ El litigio y el proceso de revelación de elementos probatorios pueden causar la difusión pública de la citada

⁹¹ Julia A Martin, *ibid.* 73, 925 – 927.

⁹² Centro de la OMPI “Results of the WIPO Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions” (Marzo de 2013) www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf.

⁹³ Jesse S Bennett, *ibid.* 58, 396 – 398.

⁹⁴ Jesse S Bennett, *ibid.* 58, 396.

información sensible,⁹⁵ lo que puede perjudicar de manera irreversible las perspectivas de negocio de las partes.⁹⁶

La confidencialidad es una ventaja clave de la ADR porque permite a las partes controlar con eficacia la difusión y el acceso a la información sensible.⁹⁷ La información de dominio privado puede ser confidencial en virtud de acuerdos entre las partes,⁹⁸ y los árbitros pueden dictar medidas cautelares para evitar que las partes accedan a los documentos confidenciales.⁹⁹ Además, al contrario que en los litigios, todo el procedimiento ADR y su resultado pueden ser confidenciales, lo que puede ser ventajoso para las partes que deseen preservar su reputación y sus relaciones empresariales.¹⁰⁰

2.8 Irrevocabilidad

Por lo general, los procedimientos ADR producen resultados vinculantes que resultan en una solución firme e irrevocable de la controversia. Esta irrevocabilidad es una clara ventaja de la 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 pueden ser revocadas en fase de apelación,¹⁰¹ y los jurados que carecen de conocimientos técnicos pueden adoptar decisiones incorrectas.¹⁰²

Por el contrario, los laudos arbitrales están diseñados para ser firmes e inapelables, y los recursos que se presentan rara vez prosperan. Los tribunales 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 litigio judicial.¹⁰³ 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.¹⁰⁴

Otros procedimientos ADR pueden beneficiarse de la irrevocabilidad de los laudos arbitrales. Por ejemplo, los acuerdos producto de la mediación suelen ser arreglos contractuales que pueden estar sujetos a un litigio en el futuro. Para evitar este problema, las partes pueden recurrir a un procedimiento híbrido de ADR como el Med-Arb, o designar como árbitro a su mediador con el objetivo de hacer constar el acuerdo de mediación en un laudo aceptado.¹⁰⁵

⁹⁵ Jennifer Mills "Alternative Dispute Resolution in International Intellectual Property Disputes" (1996) 11 *Ohio St J on Disp Resol* 227, 231

⁹⁶ Susan Corbett, *ibid.* 75, 62.

⁹⁷ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 47.

⁹⁸ Jesse S Bennett, *ibid.*, 58, 396

⁹⁹ 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 empresariales de la parte demandada. Véase Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, *ibid.* 68, 1069 - 1070.

¹⁰⁰ Susan Corbett, *ibid.*, 75, 65.

¹⁰¹ Kevin M Lemley, *ibid.* 26, 340.

¹⁰² Sarah Tran, *ibid.* 81, 316.

¹⁰³ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.*, 42, 31.

¹⁰⁴ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.*, 42, 46.

¹⁰⁵ Nadja Alexander, *International and Comparative Mediation: Legal Perspectives* (Kluwer Law International 2009) 312.

2.9 Ejecutabilidad

Los procedimientos ADR que generan resultados internacionalmente ejecutables son útiles para las controversias transfronterizas en materia de propiedad intelectual.¹⁰⁶ 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.¹⁰⁷ 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 a trámite en destacadas instituciones de arbitraje, y la jurisprudencia en numerosos países, confirman que las partes pueden someter legítimamente al arbitraje las controversias en materia de propiedad intelectual, con efecto para ambas.¹⁰⁸

Los acuerdos producto de la mediación, en forma de acuerdos contractuales, también pueden obligar a las partes que proceden de países diferentes.¹⁰⁹

2.10 Soluciones diversas

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

La mediación da a las partes la posibilidad de negociar soluciones que beneficien a todos u otras soluciones creativas que satisfagan sus intereses.¹¹⁰ Por ejemplo, las partes pueden llegar a un acuerdo para compartir los derechos de propiedad intelectual objeto de litigio a través de licencias o del consentimiento para el aprovechamiento de acuerdos, o incluso abordar o decidir sobre cuestiones no relacionadas con la propiedad intelectual en el marco de la solución 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.

¹⁰⁶ Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación), “Labor prevista y posible labor futura – Tercera parte” (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2 de junio de 2014).

¹⁰⁷ 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 y Alejandro I García, *ibid.* 42, 312.

¹⁰⁸ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 49.

¹⁰⁹ La ejecutabilidad transfronteriza de los acuerdos 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. Además, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación (Convención de Singapur sobre la Mediación), que entró en vigor el 12 de septiembre de 2020, facilita la ejecución de los acuerdos de conciliación producto de la mediación relativos a controversias comerciales transfronterizas.

¹¹⁰ Sarah Tran, *ibid.* 81, 323.

En el arbitraje, el contenido del laudo arbitral lo determina el tribunal de arbitraje. 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,¹¹¹ e incluso especificar en el acuerdo de arbitraje el plazo deseado para que el tribunal de arbitraje dicte un laudo.¹¹² Con posterioridad al laudo final, las partes pueden solicitar al tribunal de arbitraje medidas cautelares en forma de mandato judicial o una garantía para cubrir los gastos.¹¹³

2.11 Ventajas concretas para las OPI

La ADR ofrece muchas ventajas para las OPI que optan por ofrecer o promover esta vía como parte de sus servicios. Canalizando las controversias adecuadas a través de la ADR, las OPI pueden reducir la acumulación de casos atrasados y mejorar la eficacia administrativa.¹¹⁴ Además, la promoción de los procedimientos ADR permite a las OPI encontrarse en una situación más ventajosa para atender las necesidades de pequeñas empresas o particulares que quizá no tengan los recursos para pleitear 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.¹¹⁵ Dado que los procedimientos ADR también son especialmente útiles para las controversias transfronterizas, pueden ayudar a las OPI a prestar un respaldo más sólido a las empresas internacionales, lo que facilita la explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual.

Así, ofrecer y promover opciones ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual incrementa la capacidad de las OPI para fomentar un entorno propicio a la creación, protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual. Estos servicios ADR pueden ayudar a las OPI 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.

¹¹¹ 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 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 de arbitraje lleva a cabo el arbitraje sin conocimiento de los límites del margen acordado. Véase John W Cooley y Steven Lubet, *Arbitration Advocacy* (National Institute for Trial Advocacy 2003) 250.

¹¹² Julia A Martin, *ibid.* 73, 928; pero véase Alan Redfern, M Hunter *et. al.*, *ibid.* 11 párr. 8-68

¹¹³ Es importante señalar que las partes deben solicitar las medidas cautelares a un tribunal de arbitraje o a una autoridad judicial competente en función de la naturaleza de la controversia. El [Reglamento de Arbitraje](#) y el [Reglamento de Arbitraje Acelerado](#) de la OMPI permiten al tribunal de arbitraje dictar una amplia gama de medidas cautelares, incluidos mandatos judiciales en casos de competencia desleal o en relación con supuestas infracciones del derecho de propiedad intelectual. Véase Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, *ibid.* 68, 1071.

¹¹⁴ Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, *IP Inc.: Bringing Value to Enterprises of the Future: IPOS Annual Report 2019/20* www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/annual-reports/ipos-annual-report-2019-2020.pdf; Heike Wollgast, Chiara Accornero, Margarita Kato, “Innovation at WIPO: spotlight on alternative dispute resolution at IP offices” (*World Trademark Review*, octubre de 2020) www.worldtrademarkreview.com/enforcement-and-litigation/innovation-wipo-spotlight-alternative-dispute-resolution-ip-offices; Mark Lim, “Mediation at the new innovation frontier: how Singapore is positioning itself as the global hub for IP dispute resolution” (*World Trademark Review*, julio de 2020) www.worldtrademarkreview.com/ip-offices/mediation-the-new-innovation-frontier-how-singapore-positioning-itself-the-global-hub-ip-dispute-resolution.

¹¹⁵ Thomas D. Barton y James M. Cooper, “La resolución de los problemas de propiedad intelectual mediante la solución extrajudicial de controversias” (OMPI, marzo de 2014) www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_ace_9/wipo_ace_9_9.docx.

Capítulo 3 - Procedimientos ADR empleados en las controversias en materia de propiedad intelectual

3.1 Tendencia general y panorama

La ADR se está 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 de apoyo para procedimientos ADR como la mediación, la decisión de experto, el arbitraje y el arbitraje acelerado, ha observado en los últimos años un aumento del número de controversias en materia de propiedad intelectual que ha administrado (45% en 2021). Estas controversias han abarcado una amplia variedad de esferas legales y sectores industriales, como se ilustra en el cuadro siguiente sobre los casos de mediación y arbitraje del Centro de la OMPI.¹¹⁶



Esferas legales de los casos de ADR en la OMPI a 2021

Determinadas OPI 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 ADR que se ofrece o se administra conjuntamente con más frecuencia en las OPI, especialmente en relación con los procedimientos en materia de marcas y derecho de

¹¹⁶ Centro de la OMPI, "Experiencia del Centro de la OMPI" www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html.

autor; por ejemplo las OPI de Colombia,¹¹⁷ Filipinas,¹¹⁸ Marruecos,¹¹⁹ México,¹²⁰ Polonia,¹²¹ Singapur¹²² y la República de Corea¹²³ ofrecen estos servicios. Aunque las OPI ofrecen con menor frecuencia servicios de arbitraje y de decisión de experto, estos servicios ocupan no obstante un lugar destacado en el panorama de opciones para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual.

3.2 Enfoques de la ADR

En lo que se refiere a las ventajas generales que comparten los distintos procedimientos ADR, cada uno de ellos presenta de hecho características marcadamente diferentes. En particular, el grado de control que tienen las partes en el proceso de toma de decisiones y el resultado final varía mucho de un procedimiento a otro. Si bien los diferentes procedimientos se pueden combinar en cláusulas de remisión de problemas a los superiores,¹²⁴ en general los procedimientos ADR abarcan tres categorías principales, a saber:

3.2.1 Basado en la ayuda

En un procedimiento ADR basado en la ayuda,¹²⁵ como la mediación, las partes tienen el control principal del proceso de toma de decisiones y del resultado final.

En la mediación, el objetivo del mediador es ayudar 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 la ayuda son útiles cuando las partes quieren lograr un resultado ajustado a sus intereses.

3.2.2 Basado en recomendaciones

En comparación con 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.¹²⁶ La decisión de experto no vinculante es un ejemplo de procedimiento 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 recomendación no vinculante o como una decisión firme y vinculante.¹²⁷ Los procedimientos basados en recomendaciones son útiles para cuestiones

¹¹⁷ Véase [Apéndice A.2.2.1](#).

¹¹⁸ Véase [Apéndice A.2.2.5](#).

¹¹⁹ Véase [Apéndice A.2.2.3](#).

¹²⁰ Véase [Apéndice A.2.2.2](#).

¹²¹ Véase [Apéndice A.2.2.6](#).

¹²² Véase [Apéndice A.2.2.8](#).

¹²³ Véase [Apéndice A.2.2.7](#).

¹²⁴ Centro de la OMPI, "Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados" www.wipo.int/amc/es/clauses/.

¹²⁵ Jack Effron, "Alternatives to Litigation: Factors in Choosing" (1980) 52 *Mod L Rev* 480, 482.

¹²⁶ Jack Effron, *ibid.*, 482.

¹²⁷ Centro de la OMPI, "¿Qué es la decisión de experto?" www.wipo.int/amc/es/expert-determination/what-is-exp.html.

como la fijación del importe de regalías, la valoración de bienes de propiedad intelectual y la interpretación de las reivindicaciones de patente.¹²⁸

3.2.3 Basado en sentencias

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

A modo de comparación, las partes litigantes (que también se basan en la sentencia) tienen poco que decir en el proceso de toma de decisiones y en el resultado final, siendo el tribunal el que 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 a arbitraje o en relación a cuestiones de procedimiento, tienen que aceptar la decisión final adoptada por el tribunal de arbitraje.¹²⁹ Los procedimientos basados en sentencias son útiles cuando se necesita una decisión firme y las partes no quieren o no pueden negociar un acuerdo.

3.3 Mediación

3.3.1 Introducción

La mediación es un procedimiento en el que las partes enfrentadas piden a un tercero neutral, el mediador, que las ayude a negociar una solución mutuamente satisfactoria a su controversia.¹³⁰ 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.¹³¹ La mediación es un procedimiento voluntario, y los mediadores no tienen el poder de imponer un resultado vinculante a las partes.¹³²

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 controversia¹³³ y desean preservar las relaciones empresariales existentes.

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,¹³⁴ mientras que en Irlanda los términos “conciliación” y “mediación” se emplean indistintamente.¹³⁵ No obstante, se habla con frecuencia de conciliación para referirse a un procedimiento en el que una tercera parte desempeña un liderazgo sólido e influye en mayor grado en el resultado final.¹³⁶

¹²⁸ Naresh Mahtani, “Using Expert Determination to Resolve Disputes: An Introduction” en IPOS y Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, *WIPO-IPOS Workshop on Expert Determination for IP and IT Disputes* (2014) 28.

¹²⁹ Jack Efron, *ibid.*, 125, 482.

¹³⁰ Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, *ibid.* 68, 1061.

¹³¹ Lon Fuller, “Mediation - Its Forms and Functions” (1971) 44 *S Cal L Rev* 305, 325.

¹³² Susan Corbett, *ibid.* 75, 57 – 58.

¹³³ Scott H Blackman y Rebecca McNeill, *ibid.* 85, 1716.

¹³⁴ “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” en C, *ibid.* 114, 1033 – 1034.

¹³⁵ Reinhard Ellger, “Mediation in Ireland: Growing Importance of ADR Driven by Budgetary Restraints and Docket Congestion—A Cheap and Easy Way Out?” en Klaus J Hopt y Felix Steffek *ibid.* 109, 665.

¹³⁶ Klaus J Hopt y Felix Steffek, *ibid.* 109, 665.

3.3.2 Acuerdo de mediación

Dado que la mediación es un procedimiento construido sobre la base de la autodeterminación de las partes,¹³⁷ tiene que haber un acuerdo subyacente entre ellas para someterse a este procedimiento. El acuerdo de mediación se puede establecer por adelantado, mediante un acuerdo que establezca que las controversias futuras se someterán a mediación,¹³⁸ o mediante un acuerdo que establezca someter a 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 somete a mediación
- la hora y 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 el sometimiento de una controversia a mediación si no existe un acuerdo de mediación entre las partes, el Centro de la OMPI ofrece la opción de que una parte presente al Centro de la OMPI una solicitud unilateral de mediación.¹³⁹ A partir de ahí, el Centro de la OMPI puede ayudar a las partes a examinar la solicitud o, previa petición, nombrar a un intermediario externo para que preste la asistencia solicitada. Este procedimiento ha sido aplicado con éxito por las partes en varios casos de la OMPI, especialmente en controversias por incumplimiento o en los casos tramitados ante los tribunales, o para facilitar la negociación directa entre las partes.

El reglamento de mediación aborda habitualmente las cuestiones siguientes:¹⁴⁰

- el procedimiento de nombramiento del mediador¹⁴¹
- la función del mediador¹⁴²
- el desarrollo de las sesiones de mediación,¹⁴³ incluidas 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 misma¹⁴⁴

¹³⁷ Jacqueline Nolan-Haley, "Mediation: The "New Arbitration"" (2012) 17 *Harv Negot L Rev* 61, 68.

¹³⁸ Centro de la OMPI, "Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados" www.wipo.int/amc/es/clauses/.

¹³⁹ Artículo 4 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#). Véase también el formulario modelo que figura en el [Apéndice B.3.2](#).

¹⁴⁰ Estas cuestiones son tratadas en el [Reglamento de Mediación de la OMPI](#).

¹⁴¹ Artículos 7 – 8 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#).

¹⁴² Artículo 14 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#).

¹⁴³ Artículos 10 – 13 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#).

¹⁴⁴ 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. Los artículos 15 – 16 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#) también contienen disposiciones sobre confidencialidad.

- los motivos por los que se puede poner fin a la mediación¹⁴⁵
- los honorarios del mediador y de la institución/proveedor de los servicios ADR (si procede)¹⁴⁶
- la exclusión de responsabilidad del mediador y de la institución/proveedor de los servicios ADR (si procede)¹⁴⁷

Por lo general, las instituciones de ADR establecen el reglamento para los casos de mediación que gestionan, y las partes pueden modificar ese reglamento para abordar aspectos particulares de sus controversias.

3.3.3 Nombramiento y función del mediador

Las partes también tendrán que seleccionar y nombrar un mediador que sea imparcial e independiente.¹⁴⁸ En los casos apropiados, y si las partes así lo desean, es posible nombrar dos o más 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.¹⁴⁹ Otra posibilidad es que las partes nombren un mediador de su elección.¹⁵⁰

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 entre las partes y el mediador
- generar un entorno seguro para que las partes puedan conversar y discutir
- 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 Desarrollo de la 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 elaborarán, y para que cada una de las partes presente una declaración en la que 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 proceden después a establecer las normas básicas de la mediación e indicar que el mediador puede reunirse en privado con cada

¹⁴⁵ Artículos 19 – 21 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#).

¹⁴⁶ Artículos 22 – 23 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#).

¹⁴⁷ Artículos 26 – 27 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#).

¹⁴⁸ El artículo 7 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#) establece que un mediador debe ser neutral, imparcial e independiente.

¹⁴⁹ Allan J Stitt, *Mediation: A Practical Guide* (Cavendish Publishing Limited 2004) 40.

¹⁵⁰ Artículo 7.a) del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#).

una de las partes. El mediador y las partes también pueden acordar celebrar las reuniones de mediación a distancia,¹⁵¹ a través de las aplicaciones de videoconferencia del Centro de la OMPI.¹⁵²

Un punto clave que hay que establecer es que las personas que participan en la mediación tengan plena autoridad para ofrecer o aceptar cualquier tipo de acuerdo en nombre de las respectivas partes en la controversia. Si esto no es posible, entonces esas personas deben cerciorarse de poder comunicarse con la persona que tenga esa autoridad durante el transcurso de la mediación.

En función del tamaño y la complejidad de la controversia, la mediación puede concluir en un solo día o implicar numerosas sesiones. Normalmente, un procedimiento de mediación implica las siguientes fases¹⁵³

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

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

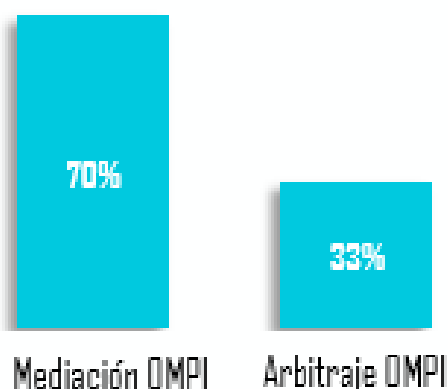
Examen de los intereses – el mediador y las partes examinan las razones subyacentes de las posiciones adoptadas respectivamente por las partes, y sus intereses en la controversia

Búsqueda de opciones – los mediadores y las partes buscan opciones que satisfagan los intereses de las partes y traten las cuestiones 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 como tal durante la mediación

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



Porcentaje de acuerdos de las mediaciones y arbitrajes de la OMPI a 2021¹⁵⁴

¹⁵¹ Artículo 10 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#).

¹⁵² Centro de la OMPI, "Herramientas en línea de la OMPI para la administración de casos" www.wipo.int/amc/es/eadr/.

¹⁵³ Centro de la OMPI, "Guía de la Mediación: Preguntas frecuentes" www.wipo.int/amc/es/mediation/guide/.

¹⁵⁴ En 2021 el porcentaje de acuerdos de las mediaciones de la OMPI llegó al 78%.

3.3.5 Ejecución del acuerdo de mediación

Habitualmente, un acuerdo de mediación adopta la forma de un acuerdo legalmente vinculante, es decir 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.¹⁵⁵

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.¹⁵⁶ Además, la Convención de Singapur sobre la Mediación, que entró en vigor el 12 de septiembre de 2020, facilita la ejecución de los acuerdos de conciliación producto de la mediación relativos a controversias comerciales transfronterizas.

3.3.6 Administración de la mediación

Se considera mediación *ad hoc* los procedimientos de mediación que no son administrados por una institución. En estos casos, incumbe a las partes determinar por su cuenta los términos del acuerdo para mediar, el reglamento que aplicarán y la selección del mediador. Esto puede resultar una tarea difícil, especialmente si las partes no tienen experiencia en mediación.¹⁵⁷

Por el contrario, la mediación institucionalizada puede resultar útil para las partes que buscan en la mediación una vía práctica, segura y eficaz desde el punto de vista administrativo.¹⁵⁸ En líneas generales, las instituciones proporcionan a las partes un modelo de acuerdo para mediar, 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 normas de procedimiento 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:¹⁵⁹

- ayuda a las partes que deseen iniciar una mediación, un arbitraje, un arbitraje acelerado o una decisión de experto (Buenos oficios de la OMPI);¹⁶⁰
- ayuda a las partes en la selección y la designación de los mediadores, los árbitros o los expertos, si fuera necesario a partir de la base de datos del Centro de la OMPI, que comprende más de 2.000 árbitros, mediadores y expertos de todo el mundo con conocimientos especializados en la solución de controversias en materia de propiedad intelectual comercial y de tecnología;
- asesoramiento respecto de la aplicación de las normas de procedimiento pertinentes;

¹⁵⁵ Klaus J Hopt y Felix Steffek, *ibid.* 109, 45.

¹⁵⁶ Klaus J Hopt y Felix Steffek, *ibid.* 109, 45 – 46.

¹⁵⁷ American Arbitration Association, *AAA Handbook on International Arbitration and ADR* (2.ª ed., American Arbitration Association 2010) 221 – 222

¹⁵⁸ Christian Bühring-Uhle, Lars Kirchhoff y Gabriele Scherer, *ibid.* 7, 36.

¹⁵⁹ Centro de la OMPI, "Funciones del Centro" www.wipo.int/amc/es/center/role.html. Se puede obtener información sobre la protección de datos personales en los casos de ADR que administra la OMPI en www.wipo.int/amc/es/arbitration/filing/#pd.

¹⁶⁰ Puede obtener más información sobre este servicio en www.wipo.int/amc/es/goodoffices/.

- enlace entre las partes y el tribunal de arbitraje, los mediadores o los expertos a fin de garantizar una comunicación óptima y un procedimiento eficaz;
- puesta a disposición, a petición de las partes, de formularios de presentación en línea¹⁶¹ y de la plataforma eADR de la OMPI para la administración de casos en línea;¹⁶²
- ayuda a las partes en la organización de los servicios de apoyo que puedan ser necesarios, como las herramientas en línea para ayudar al desarrollo de las reuniones y audiencias por Internet;¹⁶³
- establecimiento de los honorarios de los árbitros, mediadores y expertos, en consulta con estos y con las partes;
- administración de los aspectos financieros de los procedimientos mediante la obtención de un depósito de cada parte que cubra el costo estimado del procedimiento, y descontando de ese depósito las sumas necesarias para el pago de los árbitros, mediadores o expertos y de cualquier otro servicio de apoyo, por ejemplo, los honorarios de los intérpretes, si fueran necesarios;
- cuando el procedimiento tiene lugar en la OMPI, en Ginebra, puesta a disposición de las partes, de forma gratuita, de una sala de reunión y salas privadas;
- cuando el procedimiento tiene lugar fuera de Ginebra, ayuda a las partes a encontrar locales de reunión adecuados y otras instalaciones o servicios que se requieran;
- prestación de los servicios y funciones que sean necesarios para que los procedimientos de la OMPI se lleven a cabo con eficacia y rapidez.

Las partes que eligen someter sus controversias a la mediación del Centro de la OMPI optan por adoptar el [Reglamento de Mediación de la OMPI](#),¹⁶⁴ que está diseñado para aumentar al máximo 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 cuestiones comerciales conexas,¹⁶⁵ y contiene disposiciones de confidencialidad para proteger la información sensible que pueda ser revelada durante la mediación.¹⁶⁶

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.¹⁶⁷ El Reglamento

¹⁶¹ Puede obtener más información sobre este servicio en ipportal.wipo.int/.

¹⁶² Puede obtener más información sobre este servicio en www.wipo.int/amc/es/eadr/.

¹⁶³ El Centro de la OMPI pone a disposición la lista de comprobación de la OMPI para la celebración de procedimientos de arbitraje y mediación en línea en www.wipo.int/amc/en/eadr/checklist/.

¹⁶⁴ Centro de la OMPI, "Reglamento de Mediación de la OMPI" www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/.

¹⁶⁵ Centro de la OMPI, 'Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI' www.wipo.int/amc/es/center/background.html.

¹⁶⁶ Artículos 15 – 18 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#).

¹⁶⁷ La información sobre las tasas de las mediaciones administradas por el Centro de la OMPI se puede encontrar en el "Baremo de Tasas y Honorarios" del Centro de la OMPI www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/.

de Mediación de la OMPI establece que las tasas por la mediación corren a cargo de las partes de manera equitativa, a menos que se llegue a un acuerdo en otro sentido.¹⁶⁸

3.3.7 Modalidad de sometimiento a la mediación

i) *Voluntaria vs. obligatoria*

En la mediación voluntaria, el procedimiento es iniciado 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. En cuanto tal, la mediación obligatoria, que impone a las partes participar en la mediación por ley, por decisión de un tribunal,¹⁶⁹ o por otros procesos inherentes a los que pueden estar ya sujetos,¹⁷⁰ puede ser percibida como un tanto polémica en contraste con la naturaleza voluntaria de la mediación.¹⁷¹

Sin embargo, hay razones de peso para que los gobiernos y los tribunales 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 alienta el aumento de la mediación voluntaria.¹⁷²

ii) *En conexión con los tribunales*

Los programas de mediación en conexión con los tribunales 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 los acuerdos producto de la mediación judicial suelen ser aplicables como resoluciones judiciales. Por el contrario, los programas anexos a los tribunales permiten a éstos referir las controversias a instituciones de mediación externas, siendo los mediadores seleccionados a través de esa institución quienes dirigirán la mediación.¹⁷³ Por ejemplo, el Centro de la OMPI colabora con el Tribunal Popular Supremo de China y el Tribunal Popular Superior de Shanghái en la promoción del uso de las opciones ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual en China, incluidas las opciones de mediación de la OMPI para los casos de propiedad intelectual relacionados con el extranjero tramitados ante algunos tribunales de Shanghái.¹⁷⁴ El Centro de la OMPI también colabora con el Tribunal Regional de Múnich en la promoción de los métodos ADR para las controversias en materia de patentes o relativas a la aplicación de condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND, en sus siglas en inglés).¹⁷⁵

¹⁶⁸ Artículo 25 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#).

¹⁶⁹ Klaus J Hopt y Felix Steffek, *ibid.* 109, 54.

¹⁷⁰ Es importante señalar que algunas OPI exigen a las partes que se sometan a mediación obligatoria en determinados tipos de controversias. Véase Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas, [Apéndice A.2.2.5](#).

¹⁷¹ Jacqueline Nolan-Haley, *ibid.* 137, 69.

¹⁷² Giuseppe De Palo y otros, 'Rebooting' the Mediation Directive: Assessing the Limited Impact of its Implementation and Proposing Measures to Increase the Number of Mediations in the EU (Parlamento Europeo, enero de 2014) [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).

¹⁷³ Klaus J Hopt y Felix Steffek, *ibid.* 109, 20.

¹⁷⁴ WIPO Center, "Mediation for Intellectual Property and Technology Disputes Pending before Courts in China", www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/national-courts/china/spc.html; véase el [Apéndice A.3.1](#).

¹⁷⁵ Véase el [Apéndice A.3.2](#). Véase también Centro de la OMPI, "WIPO ADR for FRAND Disputes", www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/.

Los programas de mediación en conexión con los tribunales pueden ser voluntarios u obligatorios. Como se indica en el [Capítulo 4.6](#), los programas de mediación obligatorios en conexión con los tribunales pueden tener consecuencias de costo negativas para la parte que rechace participar en la mediación.

iii) *En conexión con las OPI*

Los programas de mediación en conexión con las OPI 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 OPI también pueden ser voluntarios u obligatorios. Los programas de mediación voluntaria, como los desarrollados por las OPI en Colombia,¹⁷⁶ Filipinas,¹⁷⁷ México,¹⁷⁸ el Reino Unido y Singapur,¹⁷⁹ 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 remiten a mediación por parte de la OPI si satisfacen unos criterios específicos.¹⁸⁰

3.4 Decisión de Experto

3.4.1 Introducción

La decisión de experto es un procedimiento por el cual un problema técnico, científico o empresarial entre las partes se presenta ante uno o más expertos para que adopten una decisión en la materia. La decisión del experto es 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 los activos de propiedad intelectual, la interpretación de las reivindicaciones de patente y el alcance de los derechos cubiertos por una licencia.¹⁸¹ La decisión de experto puede emplearse como parte de la mediación y el arbitraje, y ha sido especialmente útil en arbitrajes complejos.¹⁸²

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 procedimiento, las partes presentan su controversia al experto para una evaluación del resultado y de los costos potenciales en el caso de que la controversia prosiga en los

¹⁷⁶ Véase [Apéndice A.2.2.1](#).

¹⁷⁷ Véase [Apéndice A.2.2.5](#).

¹⁷⁸ Véase [Apéndice A.2.2.2](#).

¹⁷⁹ Véase [Apéndice A.2.2.8](#).

¹⁸⁰ Véase el mecanismo de mediación de la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOP HL), [Apéndice A.2.2.5](#). Véase también Centro de la OMPI “WIPO Mediation Proceedings Instituted in the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL)” www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/jpophl/.

¹⁸¹ Centro de la OMPI, “Decisión de experto” www.wipo.int/amc/es/expert-determination/what-is-exp.html. En el ámbito de las ciencias de la vida, el Centro de la OMPI también ofrece un procedimiento de la Junta de la OMPI de Solución de Controversias, diseñado para gestionar colaboraciones a largo plazo. Véase www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/lifesciences/.

¹⁸² Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, *ibid.* 68, 1062.

tribunales. La evaluación no vinculante del caso por parte del experto puede estimular que las partes procedan a negociar para solucionar la controversia.¹⁸³

3.4.2 Acuerdo de 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,¹⁸⁴ 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 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 tienen que acordar el reglamento de la decisión de experto, especialmente en relación con las cuestiones siguientes:¹⁸⁵

- el modo de nombramiento del experto¹⁸⁶
- la gestión de la decisión de experto en relación con cuestiones como la inspección de locales, propiedades, productos o procedimientos por parte del experto¹⁸⁷
- las consecuencias para las partes que no cumplan las reglas¹⁸⁸
- 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 experto¹⁸⁹
- los motivos por los que se puede poner fin a la decisión de experto¹⁹⁰
- los honorarios del experto y de la institución/proveedor del servicio (si procede)¹⁹¹
- la omisión de la responsabilidad del experto y de la institución/proveedor del servicio (si procede)¹⁹²

¹⁸³ Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, *ibid.* 76, 24.02. El procedimiento de la Junta de la OMPI de Solución de Controversias está concebido para gestionar colaboraciones a largo plazo. Se puede obtener más información al respecto en www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/lifesciences/.

¹⁸⁴ El Centro de la OMPI facilita los modelos de cláusulas de decisión de experto y de acuerdos de sometimiento. Véase el [Apéndice B.3](#).

¹⁸⁵ Estas cuestiones se tratan en el [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#), disponible en www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/.

¹⁸⁶ Artículo 9 del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#).

¹⁸⁷ Artículo 14 del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#).

¹⁸⁸ Artículo 15 del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#).

¹⁸⁹ Artículo 16 del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#).

¹⁹⁰ Artículo 19 del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#).

¹⁹¹ Artículos 21 – 24 del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#).

¹⁹² Artículos 25 – 26 del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#).

3.4.3 Nombramiento y función del experto

El experto ideal es el que es imparcial y tiene el necesario conocimiento legal y técnico, 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.

La función del experto es bastante sencilla: debe emplear sus conocimientos específicos para dictar una resolución sobre las cuestiones que se han sometido a su consideración teniendo en cuenta la información y los materiales que le han presentado las partes.¹⁹³

3.4.4 Gestión de la decisión de experto

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

- las partes nombran un experto apropiado y presentan la información relevante al experto para que pueda tomar una decisión
- las partes pueden organizar una reunión en presencia del experto para presentar sus casos, incluso a distancia,¹⁹⁴ a través de las aplicaciones de videoconferencia del Centro de la OMPI¹⁹⁵

El experto procede entonces a tomar una decisión sobre la controversia, sobre la cual las partes pueden acordar por adelantado que sea vinculante como decisión final o no.¹⁹⁶ Conforme al artículo 17.f) del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#), la decisión es vinculante a menos que las partes hayan acordado otra cosa.

3.4.5 Administración de la decisión de experto

Las partes pueden elegir llevar a cabo decisiones de experto *ad hoc* sin ningún tipo de ayuda por parte de una institución de ADR. No obstante, las partes con poca experiencia en la decisión de experto pueden encontrar dificultades para gestionar 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

¹⁹³ Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, *ibid.* 76, 24.04.

¹⁹⁴ Artículo 14.f) del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#).

¹⁹⁵ Centro de la OMPI, "Herramientas en línea de la OMPI para la administración de casos" www.wipo.int/amc/es/eadr/.

¹⁹⁶ Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, *ibid.*, 76, 24.21 – 24.27.

¹⁹⁷ Véase [3.3.6](#) más arriba

¹⁹⁸ Artículo 16 del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#).

¹⁹⁹ Centro de la OMPI, "Árbitros, mediadores y expertos de la OMPI" www.wipo.int/amc/es/neutral/.

²⁰⁰ La información sobre las tasas por decisiones de experto administradas por el Centro de la OMPI está disponible en www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/; [Apéndice B.2.3](#).

de Decisión de Experto de la OMPI establece que las tasas de la decisión de experto corren 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 OPI

Actualmente las OPI no suelen ofrecer servicios de decisión de experto.²⁰² Sin embargo, la IPOS ofrece servicios de decisión de experto para todos los procedimientos contenciosos sobre patentes, incluida la revocación de patentes y las controversias en materia de invenciones, desde el 1 de abril de 2014. En el marco de estos servicios, las partes pueden acordar someter estas controversias al Centro de la OMPI para la decisión de experto en conformidad con el Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.

3.5 Arbitraje

3.5.1 Introducción

El arbitraje es un sistema privado de adjudicación²⁰³ por el cual las partes acuerdan someter su controversia a un tribunal arbitral de su elección, y aceptar que la decisión del tribunal es irrevocable y vinculante.²⁰⁴ El arbitraje es adecuado cuando las partes quieren una conclusión inapelable y definitiva de su controversia.²⁰⁵ Además del arbitraje estándar, algunas instituciones ofrecen también el arbitraje acelerado.

El arbitraje acelerado es un procedimiento de arbitraje administrado con reglas diseñadas para que se lleve a cabo en un período de tiempo más corto y de manera más económica. Conforme al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, un procedimiento de este tipo puede concluirse en tan solo cinco semanas. Esto es particularmente útil cuando las partes necesitan con urgencia una decisión inapelable y ejecutable sobre algunas cuestiones. 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 características siguientes:²⁰⁶

- un árbitro único en lugar de un tribunal de arbitraje de tres miembros, lo que potencialmente evita largos procesos de nombramiento y de toma de decisiones
- un único intercambio de alegaciones sin informes escritos adicionales
- la conclusión del procedimiento dentro de los tres meses posteriores al nombramiento del árbitro o a la entrega de la Contestación a la Demanda, en lugar de los nueve meses acostumbrados
- tasas establecidas para las controversias valoradas por debajo de los 10 millones de dólares de los Estados Unidos, lo que se traduce en costos más bajos

²⁰¹ Artículo 24 del [Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI](#).

²⁰² Por ejemplo, la OPI del Reino Unido ofrece una opinión no vinculante sobre la infracción o validez de una patente o de un certificado de protección suplementario. Véase Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido, "Intellectual Property Mediation" www.gov.uk/opinions-resolving-patent-disputes.

²⁰³ Margaret L Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration* (2.ª ed., Cambridge University Press 2012) 1

²⁰⁴ Frank D Emerson, *ibid.* 19, 157.

²⁰⁵ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 46.

²⁰⁶ Estas características se exponen en el [Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI](#), disponible en www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/.

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 proceso más completo para los casos complejos.²⁰⁷

3.5.2 Acuerdo de arbitraje

Las partes pueden concertar un acuerdo para someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas en el futuro. Esto puede concretarse mediante un acuerdo independiente o una cláusula de arbitraje en un contrato,²⁰⁸ y en cualquier caso debería contemplar lo siguiente:

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

La Convención de Nueva York obliga a los Estados contratantes a cumplir sus disposiciones relativas a la validez y la ejecución de un acuerdo internacional de arbitraje.²⁰⁹ La citada Convención exige que a menos que se constate que el acuerdo internacional de arbitraje sea nulo, ineficaz o inaplicable de acuerdo con el derecho aplicable al acuerdo de arbitraje, un tribunal de un Estado contratante debe declinar su jurisdicción sobre la controversia en el ámbito del acuerdo de arbitraje y someterlo a arbitraje, tal como ha sido acordado por las partes.²¹⁰

Muchas leyes nacionales incluyen también disposiciones similares para un acuerdo de arbitraje nacional, de manera que ante la posibilidad de un acuerdo de arbitraje válido los tribunales opten por someter a arbitraje las controversias, en conformidad con el acuerdo, y desautoricen la acción judicial.²¹¹ Esto tiene el efecto práctico de prevenir que las partes recurran a los tribunales 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 se rigen por el derecho aplicable y el reglamento de arbitraje. No es inusual que las controversias en materia de propiedad intelectual sometidas a arbitraje impliquen la aplicación de las leyes de más de un país, por lo que las partes tienen que considerar la legislación vigente para las cuestiones siguientes:

²⁰⁷ Centro de la OMPI “¿Qué es el arbitraje acelerado de la OMPI?” www.wipo.int/amc/es/arbitration/what-is-exp-arb.html.

²⁰⁸ Centro de la OMPI “Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados” www.wipo.int/amc/es/clauses/.

²⁰⁹ La Convención de Nueva York se aplica a los acuerdos de arbitraje que tienen una conexión “extranjera” o “internacional” (p.ej. si las partes tienen sus sedes de negocio en diferentes países). Véase Gary Born, *International Commercial Arbitration: Commentary and Materials* (Kluwer Law International 2001) 119.

²¹⁰ Gary B Born, “The Law Governing International Arbitration Agreements: An International Perspective” (2014) 26 *SAC LJ* 824 – 826

²¹¹ Giuditta Cordero-Moss eds., *International Commercial Arbitration: Different Forms and their Features* (Cambridge University Press 2013) 41.

i) *Lugar/sede del arbitraje*

El lugar/sede del arbitraje es la jurisdicción legal a la que está vinculada un arbitraje. La legislación de la sede rige el marco procedimental del arbitraje, concretamente, cuestiones procedimentales como la “arbitrabilidad” de una controversia, la disponibilidad de medidas cautelares y determinados aspectos relacionados con la ejecución. En la práctica, las audiencias y las reuniones de arbitraje suelen celebrarse donde se ubica el lugar/sede.²¹² Conforme al artículo 38.b) del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, previa consulta con las partes, el tribunal de arbitraje podrá celebrar las audiencias en el lugar que considere apropiado, y podrá deliberar donde le parezca apropiado. El Reglamento actualizado de la OMPI permite y fomenta expresamente la celebración de reuniones y audiencias de arbitraje a distancia, con inclusión de la conferencia preparatoria, los procedimientos de arbitraje de emergencia y las audiencias de arbitraje.²¹³

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 las iniciativas a fin de 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 a 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 de arbitraje 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 la sede, que es la que rige el marco procedimental del procedimiento de arbitraje.²¹⁶ Las partes pueden estar de acuerdo en el reglamento de arbitraje, que principalmente contempla las cuestiones siguientes.²¹⁷

- la composición y el nombramiento del tribunal de arbitraje²¹⁸
- la gestión del arbitraje, lo que incluye cuestiones como la presentación de declaraciones escritas y pruebas a cargo de las partes²¹⁹

²¹² Simon Greenberg, Christopher Kee y J Romesh Weeramantry, *International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific Perspective* (Cambridge University Press 2010) 56

²¹³ Artículos 40, 49 y 55 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#), artículos 34, 43 y 49 del [Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI](#).

²¹⁴ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 85.

²¹⁵ Artículo 61.a) del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

²¹⁶ *FirstLink Investments Corp Ltd v GT Payment Pte Ltd* [2014] SGHCR 12 en 10.

²¹⁷ Estas cuestiones se abordan en el [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#), disponible en www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/.

²¹⁸ Artículos 14 – 36 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

²¹⁹ Artículos 37 – 60 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

- los laudos arbitrales y otras decisiones adoptadas por el tribunal²²⁰
- la confidencialidad, especialmente con respecto a la existencia del arbitraje, y en torno a cualquier información revelada durante el arbitraje y al resultado de este²²¹
- los motivos por los que se puede poner fin al arbitraje²²²
- las tasas de los árbitros y de la institución/proveedor de servicios ADR (si procede)²²³

Por lo general, las instituciones de ADR establecen el reglamento de arbitraje para los procedimientos gestionados por ellas y este reglamento puede ser modificado por las partes para abordar aspectos 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 de arbitraje

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

El acuerdo de arbitraje puede especificar el procedimiento que se empleará para el nombramiento de los árbitros. Por ejemplo, el acuerdo de arbitraje puede establecer 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 ellas.²²⁴ Como solución alternativa, las partes pueden elegir nombrar a los árbitros de acuerdo con el procedimiento de nombramiento tal como se contemple en el reglamento de arbitraje.²²⁵ Algunos reglamentos de arbitraje disponen que cuando las partes no son capaces o no consiguen designar un tribunal apropiado, la institución en cuestión puede hacerlo en su lugar.²²⁶

Un tribunal de arbitraje 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 ámbitos de conocimiento.²²⁸

Los árbitros deberían ser imparciales e independientes y muchas legislaciones nacionales y reglamentos institucionales de arbitraje cuentan con requerimientos específicos al respecto.

²²⁰ Artículos 61 – 68 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

²²¹ Cabe observar que algunas legislaciones nacionales imponen una obligación de confidencialidad sobre las partes para los arbitrajes ubicados en estos países. Véase Simon Greenberg, Christopher Kee y J Romesh Weeramantry, *ibid.* 212, 372. En cualquier caso, los artículos 75 a 58 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#) permiten a las partes mantener la confidencialidad sobre la existencia del procedimiento de arbitraje, sobre cualquier información revelada y sobre los resultados del arbitraje

²²² Artículo 67 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

²²³ Artículos 69 – 74 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

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

²²⁵ Artículos 14 – 36 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

²²⁶ Artículo 19 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

²²⁷ Este tipo de tribunales están prohibidos en países como Bélgica, Italia y los Países Bajos. Véase Gary B Born, *International Arbitration: Law and Practice* (Kluwer Law International 2012) 123.

²²⁸ Gary B Born, *ibid.*, 123.

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 de arbitraje es dictar una decisión vinculante según el acuerdo de arbitraje en cuestión, el reglamento de arbitraje y las leyes correspondientes. En este sentido, los árbitros son auditores judiciales que realizan funciones muy distintas a las de los mediadores, cuya función es facilitar las negociaciones entre las partes.

3.5.6 Gestión del arbitraje

La gestión del arbitraje dependerá del reglamento de arbitraje que se pueda aplicar. Habitualmente, tras el establecimiento del tribunal de arbitraje, las partes tendrán la oportunidad de presentar su escrito de demanda y su contestación de 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 calendario del caso, las fechas de las audiencias y los requisitos sobre las pruebas y la confidencialidad.²³¹

Pueden celebrarse audiencias 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, lo normal es que el procedimiento de arbitraje se lleve a cabo sobre la base de todos los documentos y materiales presentados.²³² El Reglamento actualizado de la OMPI permite y fomenta expresamente la celebración de reuniones y audiencias de arbitraje a distancia, con inclusión de la conferencia preparatoria, los procedimientos de arbitraje de emergencia y las audiencias de arbitraje.²³³

Por lo general, el tribunal concluye el procedimiento cuando se demuestra que las partes han tenido oportunidad suficiente de presentar sus escritos y pruebas, tras lo cual dicta el laudo arbitral. Por lo general, las partes están obligadas por el laudo a partir de la fecha en que se dicte.²³⁴

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 establecen que los laudos arbitrales no están sujetos a apelación o revisión sobre el fondo de la cuestión por parte de los tribunales nacionales.²³⁵ Sin embargo, en circunstancias excepcionales, una parte puede apelar el laudo ante un tribunal nacional en la sede del arbitraje y conseguir que se anule, o resistirse a la aplicación del laudo en los países relevantes.²³⁶

²²⁹ Artículo 22 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#); Gary B Born, *ibid.* 227, 132 – 133.

²³⁰ Centro de la OMPI, “Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI” www.wipo.int/amc/es/center/background.html.

²³¹ Artículos 41 – 47 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

²³² Artículos 55 – 57 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

²³³ Artículos 40, 49 y 55 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#), artículos 34, 43 y 49 del [Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI](#).

²³⁴ Artículos 57 – 66 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

²³⁵ Artículo 66.a) del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#) y Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 38.

²³⁶ Alan Redfern, M Hunter *et. al.*, *ibid.* 11párr. 9-04 y 10-09.

ii) Ejecutabilidad

La ejecutabilidad transfronteriza de los laudos arbitrales es una de las ventajas principales del arbitraje y cobra especial valor en el desafortunado caso de 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 aplicar los laudos arbitrales dictados fuera de su territorio, algo que está sujeto a limitadas excepciones.²³⁷ Como tales, los tribunales en muchos países permiten que los laudos arbitrales se apliquen como una sentencia judicial nacional basándose en la solicitud de la parte correspondiente,²³⁸ y puede por lo tanto ser invocado para aplicar el laudo arbitral en cualquiera de los actuales 170 Estados contratantes de la Convención de Nueva York, siempre que el laudo se haya dictado en alguno de estos Estados contratantes.²³⁹

iii) Medidas cautelares

Algunos reglamentos de arbitraje, como el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, permiten a las partes solicitar medidas cautelares al tribunal y conferir a este la discrecionalidad de dictar cualquier orden provisional o medida cautelar que considere necesaria, a petición de una parte. Las medidas cautelares solicitadas pueden producirse en forma de laudo provisional. Las medidas cautelares, especialmente los mandamientos judiciales, pueden ser útiles para las partes con controversias en materia de tecnología o propiedad intelectual, y no se deberían pasar por alto.²⁴⁰

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 de ADR.²⁴¹ El arbitraje *ad hoc* puede derivar en retrasos importantes si las partes no son capaces de lograr un acuerdo en las cuestiones necesarias.²⁴²

Más allá de los servicios administrativos generales,²⁴³ el Centro de la OMPI proporciona numerosos servicios adicionales para los procedimientos de arbitraje, entre los que se encuentran las herramientas en línea para la administración de casos, como la plataforma eADR de la OMPI²⁴⁴ y las aplicaciones de videoconferencia.²⁴⁵ El [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#) establecido por el Centro de la OMPI está especialmente diseñado para las controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología y contiene disposiciones detalladas sobre confidencialidad y sobre la presentación de pruebas técnicas y experimentales. El Centro de la OMPI tiene también una red de árbitros experimentados y

²³⁷ Pieter Sanders eds., *Guía del ICCA para la Interpretación de la Convención de Nueva York de 1958* (Consejo Internacional para el Arbitraje Internacional 2011) 9.

²³⁸ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 312.

²³⁹ Hay 168 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)" www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.

²⁴⁰ Artículo 48 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#).

²⁴¹ Michael McIlwrath y John Savage, *International Arbitration and Mediation: A Practical Guide* (Kluwer Law International 2010) 2-035.

²⁴² Joyce J. George, "The Advantages of Administered Arbitration When Going it Alone Just Won't Do". *Dispute Resolution Journal* 57.3 (agosto-octubre de 2002): 66-74.

²⁴³ Véase [3.3.6](#) más arriba.

²⁴⁴ Centro de la OMPI, "WIPO eADR" www.wipo.int/amc/es/eadr/.

²⁴⁵ Centro de la OMPI, "Herramientas en línea de la OMPI para la administración de casos" www.wipo.int/amc/es/eadr/.

expertos en propiedad intelectual y puede proponer árbitros apropiados para los arbitrajes que administra.²⁴⁶

El Centro de la OMPI administra los arbitrajes sin ánimo de lucro y sus tasas de registro y administración son por lo tanto relativamente moderadas. El Centro de la OMPI determina los honorarios de los árbitros en consulta con las partes y los árbitros, considerando factores como las tarifas aplicables en la ubicación de las partes y de los árbitros, la complejidad del caso y los importes del litigio.²⁴⁷

3.5.9 Modalidad de sometimiento al arbitraje

i) *Voluntaria vs. obligatoria*

Al igual que en el caso de la mediación voluntaria, el arbitraje voluntario se refiere al procedimiento de arbitraje que se inicia con el consentimiento de ambas partes a través de un acuerdo de arbitraje incluido en una cláusula de arbitraje en el marco de un contrato subyacente. 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.²⁴⁸

En algunas ocasiones se ha hecho referencia a las cláusulas de arbitraje de los acuerdos como una forma de arbitraje obligatorio, en el que las legislaciones nacionales obligan a las partes a someter a arbitraje todas las controversias resultantes del contrato subyacente y exigen a los tribunales que inhiban en la controversia.²⁴⁹

ii) *En conexión con las OPI*

En comparación con los servicios de mediación, los servicios de arbitraje suelen estar menos disponibles en los procedimientos de controversia ante las OPI. Dicho esto, la Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL) ofrece servicios de arbitraje para controversias en materia de propiedad intelectual desde 2012, a través de su alianza con el Centro de Resolución de Controversias de Filipinas, destinados a las partes que deciden no recurrir a los servicios de mediación de la IPOP HL, o que no pueden solucionar sus controversias con la mediación de la IPOP HL.²⁵⁰

²⁴⁶ Centro de la OMPI, "Árbitros, mediadores y expertos de la OMPI" www.wipo.int/amc/es/ neutrals/.

²⁴⁷ Información sobre las tasas de los arbitrajes administrados en el Centro de la OMPI www.wipo.int/amc/es/ arbitration/fees/.

²⁴⁸ David S Schwartz, "Mandatory Arbitration and Fairness" (2009) 84 *Notre Dame L Rev* 1247, 1249.

²⁴⁹ David S Schwartz, *ibid.* 248, 1253

²⁵⁰ Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas "IPOP HL revitalizes arbitration service to declog court, IPOP HL dockets" www.ipophil.gov.ph/news/ipophil-revitalizes-arbitration-service-to-declog-court-ipophil-dockets/.

Capítulo 4 - La institucionalización de la ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual

4.1 Introducción

Nunca se resaltarán lo suficiente la importancia de optimizar las circunstancias que rodean el entorno, o “ecosistema”, en el que un programa de ADR se implementa, con el objetivo de permitir que ese programa eche raíces y prospere.

Si bien es cierto que se deben considerar otros factores, 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 la ADR y de sus buenas prácticas en las controversias en materia de propiedad intelectual.

El [Apéndice A](#) ofrece información detallada de los proyectos actuales de colaboración del Centro de la OMPI con las OPI con el fin de ofrecer un ejemplo práctico de la ADR institucional y ofrecer posibles modelos de integración.

4.2 Oportunidad de la ADR

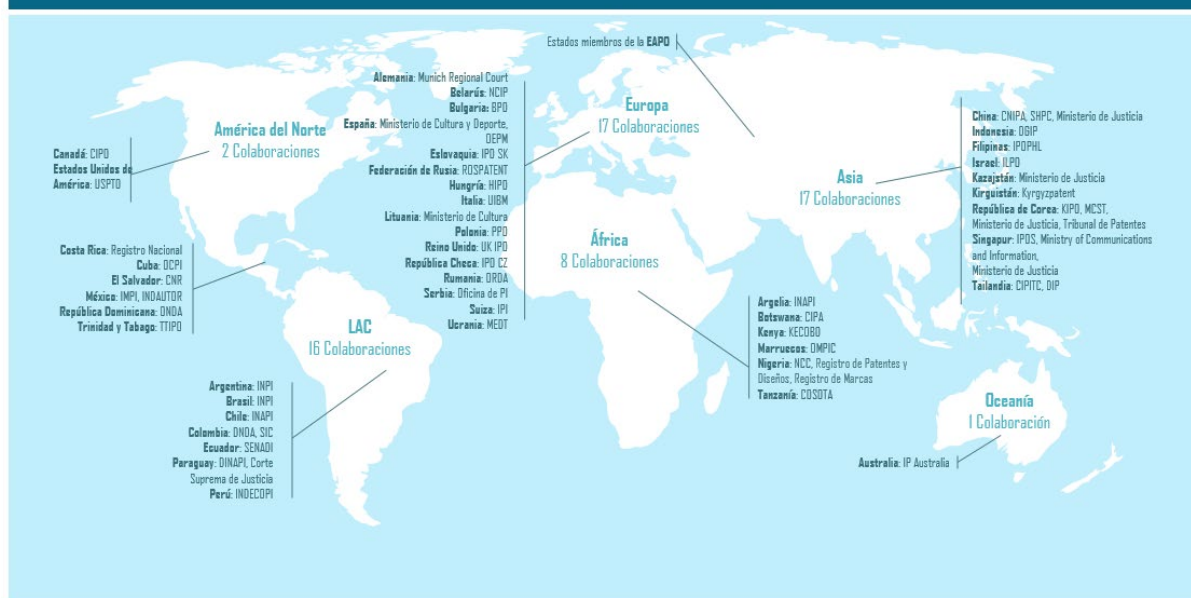
Identificar la oportunidad para la introducción e implantación de la ADR.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las controversias en materia de propiedad intelectual, por ejemplo en términos de derechos de las partes internacionales implicadas así como del tiempo y el costo necesario en los procedimientos administrativos o judiciales, la ADR puede ofrecer ventajas para las partes, las OPI y los tribunales, también en lo que se refiere al uso eficaz de los recursos públicos. Analizar estas cuestiones puede ser útil antes de definir los servicios de solución de controversias que una OPI desea ofrecer. El Centro de la OMPI colabora con un número cada vez mayor de OPI²⁵¹ y de tribunales²⁵² en el desarrollo y la implementación de sus servicios relacionados con la ADR.

²⁵¹ Centro de la OMPI, “Métodos alternativos de solución de controversias de la OMPI para Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales judiciales” www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/.

²⁵² Centro de la OMPI, “Derivación de los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y tecnología a los servicios ADR del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI” www.wipo.int/amc/es/clauses/national_court.html.

Colaboraciones de la OMPI en materia de ADR con Oficinas de PI y tribunales



Los ámbitos de colaboración entre el Centro de la OMPI y las OPI se pueden clasificar a grandes rasgos de la manera siguiente:

i) *Dar a conocer las opciones ADR*

Muchas OPI de todas las regiones hacen hincapié en la realización de actividades en colaboración con el Centro de la OMPI encaminadas a dar a conocer las ventajas que ofrecen las opciones ADR a fin de prevenir y solucionar controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología sin recurrir a los tribunales u otros órganos judiciales.²⁵³

Dicha colaboración puede incluir la elaboración de material informativo adaptado a cada uno de los países interesados sobre las opciones ADR,²⁵⁴ con inclusión de información relativa a las opciones de administración electrónica de casos,²⁵⁵ y la organización de actos conjuntos para informar a las partes interesadas, incluidas las pymes,²⁵⁶ de las ventajas de la mediación y el arbitraje para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual y otras controversias conexas.²⁵⁷ Las OPI pueden asimismo remitir al Centro de la OMPI las consultas que les planteen las partes para que este les ofrezca apoyo suplementario (en

²⁵³ Véanse [Apéndices A.1 y A.2](#). Para obtener información más detallada, véase también www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/.

²⁵⁴ Véase [Apéndice A.2.1](#).

²⁵⁵ Por ejemplo las aplicaciones de expediente electrónico y de videoconferencia que ofrece el Centro de la OMPI de forma gratuita; véase un ejemplo de ello en el [Apéndice B.4](#). Véase también www.wipo.int/amc/es/eadr/.

²⁵⁶ En apoyo a las pequeñas empresas que estén implicadas en controversias, el Centro de la OMPI ofrece servicios de mediación y arbitraje con tasas reducidas para las pymes; véase Centro de la OMPI, “Mediación y arbitraje de la OMPI para las pymes” www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/smes/. Las pymes y los innovadores también cuentan con la herramienta de la OMPI de diagnóstico sobre la PI, que ofrece un diagnóstico básico de la situación en que se encuentra la PI de su empresa, mediante un cuestionario con varias secciones sobre distintos temas relacionados con la PI, entre ellos la solución de controversias, disponible en OMPI, “Herramienta de diagnóstico en materia de PI” www.wipo.int/ipdiagnostics/es/.

²⁵⁷ Véanse ejemplos de dichos actos organizados por el Centro de la OMPI en colaboración con las OPI en www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/. La ADR también forma parte de los programas de los seminarios itinerantes que se organizan en colaboración con las OPI; véase www.wipo.int/dcea/es/roving_seminars/.

particular en casos de infracción). El Centro de la OMPI está disponible para ayudar a las partes que deseen explorar la ADR de la OMPI, incluidas las que deseen presentar una solicitud unilateral de mediación a través de sus servicios de buenos oficios.²⁵⁸

El Centro de la OMPI también colabora con el programa de CATI de la OMPI ²⁵⁹ para ayudar a los CATI a promover el uso de la ADR, incluso en el contexto de la I+D, por ejemplo en Colombia, la Federación de Rusia, Indonesia y Marruecos.²⁶⁰

ii) Administración de casos

Algunas OPI han desarrollado opciones ADR o alientan a las partes a utilizarlas en el contexto de procedimientos tramitados ante ellas, en particular cuando se trata de procedimientos de oposición en materia de marcas. La colaboración con el Centro de la OMPI puede incluir la administración, incluso de forma conjunta, de los casos presentados por las partes para la ADR en el marco de dichos mecanismos.

Por ejemplo, en el marco de su colaboración con la IPOS, el Centro de la OMPI participó en la elaboración de una opción de mediación para los procedimientos de marcas, dibujos y modelos industriales, derecho de autor,²⁶¹ indicaciones geográficas y patentes, así como una opción de decisión de expertos para los procedimientos de patentes tramitados ante la IPOS, y se encarga de administrar dichos procedimientos, incluyendo herramientas de administración de casos en línea.²⁶² El Centro de la OMPI también colabora con la IPOPHL, en lo que respecta a la administración de procedimientos de mediación en materia de derechos de propiedad intelectual en dicho país, así como a las controversias en materia de propiedad intelectual en el marco del mecanismo de mediación extrajudicial de la IPOPHL.²⁶³

La Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Marcas (TTAB) y la Comisión de Audiencias y Recursos en materia de Patentes (PTAB) de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) alientan a las partes a que valoren recurrir a mecanismos ADR como medio para resolver las discrepancias surgidas en procedimientos de marcas o patentes. El Centro de la OMPI es uno de los proveedores de servicios de solución de controversias para los procedimientos de la TTAB y la PTAB.²⁶⁴

En el marco de su colaboración con la Oficina de Patentes de la República de Polonia (PPO), el Centro de la OMPI participó en la elaboración de una opción de mediación para los procedimientos de oposición de marcas tramitados ante la PPO, y se encarga de administrar dichos procedimientos.²⁶⁵

En el marco de su colaboración con la Oficina Marroquí de Propiedad Industrial y Comercial (OMPIC), el Centro de la OMPI participó en la elaboración de una opción de mediación para

²⁵⁸ Se puede obtener información sobre los servicios de buenos oficios de la OMPI en www.wipo.int/amc/es/goodoffices/.

²⁵⁹ OMPI "Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación" www.wipo.int/tisc/es/.

²⁶⁰ Véase el folleto informativo del Centro de la OMPI sobre los CATI en el [Apéndice A.2.1.6](#).

²⁶¹ Centro de la OMPI, "WIPO Mediation for Copyright Disputes in Singapore" www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/copyright/.

²⁶² Véase [Apéndice A.2.2.8](#).

²⁶³ Véase [Apéndice A.2.2.5](#).

²⁶⁴ Véase [Apéndice A.2.2.9](#).

²⁶⁵ Véase www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/poland/.

los casos de propiedad intelectual e innovación, y se encarga de administrar dichos casos conjuntamente con la OMPI.²⁶⁶

En el ámbito del derecho de autor, algunas OPI administran los procedimientos ADR relativos a controversias nacionales y designan al Centro de la OMPI como administrador de los casos en que una o ambas partes están domiciliadas fuera del país. Este tipo de colaboración se da actualmente entre el Centro de la OMPI y la Comisión Coreana de Derecho de Autor (KCC),²⁶⁷ y la [Agencia Coreana de Contenido Creativo \(KOCCA\)](#).²⁶⁸ El Centro de la OMPI también presta servicios de videoconferencia en línea y herramientas de seguimiento para la co-administración de las reuniones de conciliación que tienen lugar en el contexto de los procedimientos ante el la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA) de Colombia y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) de México.²⁶⁹

iii) *Opciones ADR en el ámbito de los modelos de contratos para investigación y desarrollo (I+D)*

El empleo de opciones ADR también se puede contemplar en el contexto de otros servicios que ofrecen las OPI, entre los que se encuentran los modelos de contratos para I+D. Por ejemplo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en colaboración con otras partes interesadas, ha elaborado modelos de contratos para las colaboraciones en el ámbito de la I+D y los pone a disposición de los usuarios interesados. Tras consultarlo con el Centro de la OMPI, estos modelos de contratos incluyen cláusulas modelo de solución de controversias, entre las que se incluye la opción de remitirlas a la mediación de la OMPI seguida del arbitraje acelerado de la OMPI.²⁷⁰

Si bien los procedimientos ADR pueden ser empleados de manera general en cualquier fase de la controversia, el momento oportuno para la ADR dependerá de la naturaleza de la controversia, de la conducta de las partes y de su actitud hacia la ADR. Dicho esto, los procedimientos ADR tienden a ser más eficaces cuando se emplean en una etapa temprana de la controversia, antes de que los costos se hayan acumulado y de que las partes se hayan atrincherado en sus posiciones, y una vez las partes dispongan del tiempo y la información suficientes para evaluar adecuadamente su caso.

Como solución práctica, se puede conceder a las partes la discrecionalidad de someterse a la ADR en cualquier fase del procedimiento.

²⁶⁶ Centro de la OMPI, "Procédure de médiation co-administrée par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI et l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)". www.wipo.int/amc/fr/center/specific-sectors/ipoffices/morocco/. Véase también Apéndice A.2.2.3.

²⁶⁷ Véase [Apéndice A.2.2.7](#).

²⁶⁸ Véase [Apéndice A.2.2.7](#).

²⁶⁹ Véase www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/mexico/indautor/.

²⁷⁰ Véase [Apéndice A.2.3.1](#). Otros acuerdos modelo de I+D que contienen cláusulas de remisión a la mediación de la OMPI seguida del arbitraje acelerado son el Modelo de Acuerdo para Consorcios UE DESCA 2020 www.desca-2020.eu/; los Modelos de Acuerdo relativos a la Guía de Acuerdos de Propiedad Intelectual (IPAG) en Austria www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/ipag/; y los Modelos de Acuerdo sobre Cooperación en Investigación y Desarrollo en Alemania www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/mustervereinbarungen-fuer-forschungs-und-entwicklungskooperationen.pdf?__blob=publicationFile&v=14. Se puede obtener más información al respecto en www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/.

4.3 Interrelación con las OPI, los tribunales u otros procedimientos

Determinar y estipular cómo se interrelacionará el procedimiento ADR con los procedimientos de controversias existentes ante la OPI, los tribunales u otras instancias en la que se presente la oportunidad de la ADR.

El estatus de los procedimientos ante una OPI, los tribunales²⁷¹ u otras instancias mientras se persigue la opción ADR tiene que estar claro para aclarar, por ejemplo, si han sido suspendidos o ampliados. Por ejemplo, la IPOS autoriza que los procedimientos se suspendan durante 30, 60, o 90 días para que las partes se sometan a la decisión de la mediación de la OMPI.²⁷²

Se pueden iniciar procedimientos para dar curso a los resultados de los procedimientos ADR exitosos y permitir que las controversias en las que la ADR resulte infructuosa sean remitidas a una OPI, tribunal u otra instancia para su resolución. También se puede conceder a las partes la oportunidad de recurrir a un procedimiento ADR distinto si los primeros intentos de resolver su controversia han sido infructuosos; por ejemplo, la IPOPHL autoriza a las partes a someter su controversia a arbitraje si no son capaces de resolverla a través de sus servicios de mediación.²⁷³ En la [sección 4.11](#) se examina con más detenimiento la integración legal de dichos programas de ADR.

4.4 Elección del procedimiento ADR

Ofrecer el procedimiento ADR adecuado para las controversias en cuestión.

Dado que los diversos procedimientos ADR se caracterizan por sus distintas particularidades específicas,²⁷⁴ la elección por la OPI de los procedimientos adecuados para las controversias dependerá necesariamente de la naturaleza de estas, de las posiciones de las partes y de las circunstancias que las rodean.²⁷⁵

4.5 Sometimiento al procedimiento ADR

Abordar el modo y la manera por los que se hará efectivo el sometimiento a la ADR, incluidos los factores que contribuirán a su asimilación.

Una cuestión que hay que considerar es si hay que obligar a las partes a someter su controversia a la ADR. Si bien la ADR obligatoria puede plantear problemas,²⁷⁶ puede ser necesario cierto grado de imposición, al menos en la implementación inicial del programa, dado que las partes pueden ser reacias a emplear procedimientos de solución de

²⁷¹ Centro de la OMPI “Derivación de los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y tecnología a los servicios ADR del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI” www.wipo.int/amc/es/clauses/national_court.html. Véase también Apéndice A.3.

²⁷² Véase Apéndice A.2.2.8.

²⁷³ Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas, “Alternative Dispute Resolution” www.ipophil.gov.ph/news/ipophil-revitalizes-arbitration-service-to-declog-court-ipophil-dockets/.

²⁷⁴ Véase 3.3.1, 3.4.1 y 3.5.1.

²⁷⁵ Véase 3.2.

²⁷⁶ Véase 3.3.7 i) y 3.5.9 i).

controversias que no les resulten familiares. Por ejemplo, algunas partes pueden ser reacias a considerar el sometimiento de su controversia a la mediación porque puede percibirse como una señal de debilidad.²⁷⁷

Para mitigar la sensación de aversión o recelo en torno a la ADR, se podrían programar sesiones informativas obligatorias en las que las partes se reunieran con un profesional de la ADR familiarizado con el programa en cuestión con el fin de hablar sobre los pros y los contras del litigio, en comparación con los diversos 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 tras la sesión informativa. Por lo general, en estas sesiones se consigue animar a los litigantes a considerar seriamente la mediación como una opción realista para su controversia.²⁷⁸

Para dar un empujón hacia la ADR, se puede considerar la concesión de incentivos financieros. En Inglaterra, el tribunal puede considerar no razonable el silencio o la negativa de una parte ante una invitación a participar en la ADR, y puede ordenar a esa parte el pago de costas judiciales adicionales.²⁷⁹ En Australia se da un planteamiento similar.²⁸⁰ En Singapur se han instaurado leyes para que los tribunales tengan en cuenta cualquier intento previo de las partes de solucionar sus controversias a través de la mediación o cualquier otro medio de solución de controversias al asignar los costos para los casos de litigio civil. Esto ofrece a las partes un incentivo importante para considerar el sometimiento de su controversia a la ADR antes de entablar un litigio.²⁸¹ Como se señaló con anterioridad, el Reglamento de Mediación de la OMPI permite a las partes que deseen formalizar su voluntad de someter una controversia a mediación presentar una solicitud unilateral de mediación al Centro de la OMPI y a la otra parte.²⁸²

4.6 Financiación

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

Pese al ahorro de costos que se puede lograr a través de la ADR, la planificación e implementación de los programas de 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 las siguientes:²⁸³

- los servicios de consultoría o servicios legales para abordar el marco legal

²⁷⁷ James Chan, "Unreasonable Refusals to Participate in Mediation" [2014] *Asian JM* 12, 13.

²⁷⁸ Giuseppe De Palo y otros, *ibid.* 172, 8 – 9.

²⁷⁹ Ministerio de Justicia, "Practice Direction – Pre-Action Conduct".

²⁸⁰ Tribunal Federal de Australia, "Mediation" www.fedcourt.gov.au/case-management-services/ADR/mediation.

²⁸¹ James Chan, *ibid.* 276, 13.

²⁸² Véase 3.3.2.

²⁸³ Lukasz Rozdeiczner y Alejandro Álvarez de la Campa, *Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial Mediation* (Departamento de Pequeñas y Medianas Empresas, Grupo Banco Mundial, 2006) 28 <http://documents.worldbank.org/curated/en/922161468339057329/pdf/384810ADR1Manu1I1Mediation01PUBLIC1.pdf>.

- 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
- la creación de una infraestructura física para la administración y la participación de los actores interesados

Los citados fondos pueden provenir del dinero asignado a la OPI, de las tasas cobradas por la OPI o de ambos. En las fases iniciales de la implementación, la OPI puede tener que ofrecer los servicios ADR a tasas subvencionadas para atraer usuarios. Por ejemplo, la IPOS introdujo a partir del 1 de abril de 2016 un el plan revisado de promoción de la mediación en materia de propiedad intelectual en el ámbito de la propiedad intelectual destinado a financiar los costos de mediación de las partes si se cumplen determinadas condiciones.²⁸⁴ El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo (MCST) de la República de Corea ha desarrollado un plan similar de promoción de la mediación que permite financiar los costos de mediación en el contexto de las controversias en materia de derechos de autor y contenidos en la República de Corea.²⁸⁵

4.6.1 Financiación gubernamental

Es probable que en la fase de implementación inicial del programa la financiación provenga principalmente de fondos del gobierno. Es importante asegurar una financiación suficiente para evitar la posibilidad de no poder culminar todas las etapas del proyecto.²⁸⁶

4.6.2 Tasas administrativas

Las tasas administrativas son un medio que permite al administrador del programa de ADR cubrir los costos administrativos. Esto se debe contraponer a la necesidad de garantizar la accesibilidad a los usuarios y de impulsar las tasas de aceptación de la ADR, especialmente en los comienzos de un programa de ADR. Las colaboraciones del Centro de la OMPI con las OPI incluyen a menudo la aplicación de tasas reducidas conforme a baremos adaptados, por ejemplo en el contexto de las colaboraciones del Centro de la OMPI con la IPOPFL, la IPOS, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea, la OMPIC, la Comisión de Derecho de Autor de Nigeria (NCC), la Oficina de Derecho de Autor de Rumania (ORDA), la PPO y el Tribunal Popular Supremo de China.

4.6.3 Honorarios de los profesionales

En lo que respecta a los honorarios que se pagan a los mediadores, los árbitros y los expertos, es importante encontrar un equilibrio entre la necesidad de contener las tasas en niveles bajos para garantizar la accesibilidad a los usuarios y la de mantener un incentivo creíble para que los profesionales experimentados y cualificados se involucren en este sector. Este es un aspecto que preocupa 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 a los profesionales experimentados en temas legales de convertirse en mediadores.

En lo que respecta al arbitraje, el incremento de las tasas ha constituido un problema y puede plantear un obstáculo 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 se controle esta situación,

²⁸⁴ Más información sobre el plan de promoción de la mediación en www.ipos.gov.sg/manage-ip/develop-capabilities. Véase también el Apéndice A.2.2.8.

²⁸⁵ OMPI, "MCST-WIPO Collaboration: Mediation for International Copyright and Content-related Disputes". www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/korea/mcst/.

²⁸⁶ Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 282, 29.

los costos pueden convertirse en la principal losa que pese sobre el arbitraje, en lugar de ser una ventaja clave²⁸⁷.

Una OPI está bien situada para hacer un seguimiento y control del costo del programa de ADR que esté implementando. Esto se puede conseguir 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 más transparencia acerca de la base sobre la que se generan los costos²⁸⁸.

4.7 Aceptación

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

La acogida y el compromiso de las partes que son fundamentales para la implementación y utilización de un programa de ADR son vitales para garantizar el éxito de este²⁸⁹.

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, dado que la omisión de cualquier grupo clave puede resultar fatal para la implementación del programa de ADR. Los programas de 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 la ADR una amenaza a sus intereses²⁹⁰. Es importante por lo tanto detectar con prontitud a los grupos de interés pertinentes y garantizar que se les transmiten los mensajes correctos y que se establecen para estos grupos los incentivos, las garantías e incluso las presiones adecuadas²⁹¹ (si es factible).

Algunos comentaristas han llamado la atención sobre la selección de partes interesadas que son demasiado poderosas o que tienen su propia agenda²⁹², dado que pueden perjudicar la causa al promover sus propios intereses por encima del éxito general del programa de ADR.

ii) Partidarios en el ámbito local

Tener uno o más partidarios de la causa es otro elemento crucial que proporciona un canal a través del cual poder transmitir con eficacia el mensaje de la ADR y garantizar que sea recibido de manera positiva. Por ejemplo, la presencia de un destacado partidario local con el peso

²⁸⁷ Sundaresh Menon, "Some Cautionary Notes for an Age of Opportunity" (22 de agosto de 2013) <https://singaporeinternationalarbitration.files.wordpress.com/2013/08/130822-some-cautionary-notes-for-an-age-of-opportunity-1.pdf>.

²⁸⁸ Association of Chartered Certified Accountants, "Alternative dispute resolution for consumers" (ACCA, 10 de junio de 2014) www.accaglobal.com/sg/en/technical-activities/technical-resources-search/2014/june/cdr1289.html#.

²⁸⁹ Lukasz Rozdeiczer and Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 282, 17.

²⁹⁰ Lukasz Rozdeiczer and Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 282, 21.

²⁹¹ Véase 4.6 y 4.7.

²⁹² Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 282, 18.

político adecuado²⁹³ 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 de 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 la 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 que se encargue de dirigir y hacer un seguimiento del proyecto, con la consecuencia directa de que las partes interesadas hagan suyo el proyecto y creen una herramienta de seguimiento del programa de ADR.²⁹⁴

4.7.2 Funciones de los actores clave

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

i) Gobierno y OPI

En un nivel básico, la existencia de voluntad política en el gobierno para instaurar la 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 la ADR y comprometido con su promoción²⁹⁵.

Igualmente, cuando la OPI es la principal impulsora del proyecto de ADR, es crucial contar con esta acogida 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, ya que garantizan la ejecutabilidad de los resultados de la ADR, como los laudos arbitrales y los acuerdos de conciliación producto de la mediación. En segundo lugar, los tribunales nacionales pueden ser un recurso útil de “captación” de controversias que responderían bien a la ADR; su participación activa puede contribuir a impulsar a las tasas de aceptación de la ADR. Por ejemplo, el Centro de la OMPI colabora con el Tribunal Popular Supremo de China en la promoción del uso de la mediación para las controversias en materia de propiedad intelectual en China, y con el Tribunal Regional de Múnich en el ámbito de las controversias en materia de patentes o relativas a la aplicación de condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND).²⁹⁶ Asimismo, puede resultar efectivo fijar objetivos de eliminación de casos por parte de los jueces para reconocer la labor que hacen al referir casos a la ADR.

El fomento de la ADR en los tribunales debe centrarse en las ventajas específicas de la solución alternativa para los tribunales, como la reducción de la carga de casos, la eliminación de los casos atrasados y el ahorro de costos administrativos para los tribunales; todo ello hará

²⁹³ Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 282, 18.

²⁹⁴ Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 282, 20.

²⁹⁵ Véase [capítulo 2](#), y [4.7.2.i](#)) más arriba.

²⁹⁶ Centro de la OMPI “Derivación de los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual y tecnología a los servicios ADR del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI” www.wipo.int/amc/es/clauses/national_court.html. Véase también [Apéndice A.3](#).

que la ADR se perciba como vía complementaria y no en competencia con el sistema judicial.²⁹⁷

iii) *Profesionales*

En el mismo sentido, se debe persuadir al colectivo de profesionales, incluyendo los abogados, de lo valiosa que es su contribución para la implementación y uso de los programas de ADR a largo plazo. Contrariamente a cualquier temor a que resulte redundante, la ADR amplía las oportunidades con que cuenta este colectivo, ya que es una nueva dimensión de las opciones de resolución de controversias a disposición de sus clientes, lo que les permite agregar valor a sus servicios y a la importancia de su función.

Dicho esto, aquellos proveedores profesionales de servicios que no hayan participado en la ADR se deberán formar adecuadamente (por ejemplo en mediación), por lo que es necesario que esta formación esté disponible rápidamente.²⁹⁸ Esto ofrece en sí mismo una oportunidad de desarrollo a estos profesionales, con el valor práctico de ser de utilidad para sus clientes.

iv) *Usuarios*

En cuanto a los usuarios, por ejemplo los miembros de la comunidad empresarial y el público, el objetivo principal con vistas al éxito del programa de ADR es convencerlos de sus muchas ventajas.²⁹⁹

Esto implica un acercamiento activo lo más extenso posible a una audiencia de usuarios potenciales para ponerlos al tanto de las ventajas de la ADR.

4.8 Consultas y aportaciones

Llevar a cabo sesiones de consulta, abrir canales de comunicación con las partes interesadas y obtener sus aportaciones.

La realización de consultas y la comunicación preventiva con las partes interesadas es útil para obtener aportaciones valiosas sobre los planes propuestos. Los comentarios constructivos se pueden reunir mediante sondeos y consultas públicas, y pueden ayudar a detectar posibles problemas y a encontrar ámbitos susceptibles de mejora. Por ejemplo, el Centro de la OMPI llevó a cabo en 2013 una encuesta internacional sobre solución de controversias en el ámbito de las transacciones tecnológicas para evaluar el uso de los métodos ADR en las controversias relacionadas con la tecnología en comparación con los litigios judiciales, que incluyó una evaluación cualitativa de estas opciones de solución de controversias³⁰⁰. En el ámbito del derecho de autor y los contenidos digitales, el Centro de la OMPI publicó en 2021 una [encuesta sobre el uso de mecanismos de solución alternativa de controversias en materia de derechos de autor y contenido digital B2B](#).³⁰¹

²⁹⁷ Véase [1.3.2](#).

²⁹⁸ Véase [4.10.1](#).

²⁹⁹ Véase [2.1](#) – [2.10](#).

³⁰⁰ El informe completo se encuentra disponible en www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf.

³⁰¹ Centro de la OMPI, *WIPO-MCST Survey on the Use of ADR Mechanisms for B2B Digital Copyright- and Content-related Disputes* www.wipo.int/amc/es/center/copyright/copyright_survey.html.

Informe de la encuesta OMPI-MCST sobre mecanismos de solución alternativa de controversias en materia de derechos de autor y contenido digital entre empresas

El Centro de la OMPI, con el apoyo financiero MCST de la República de Corea, llevó a cabo en 2020 una encuesta sobre el uso de mecanismos de solución alternativa de controversias en materia de derechos de autor y contenido digital entre empresas (B2B), con el objetivo de contribuir a una comprensión basada en hechos de este tema en todos los sectores. Con base en esta amplia encuesta con más de 1.000 respuestas y entrevistas de 129 países, en la investigación legislativa y en el análisis posterior, el informe de la encuesta³⁰² señala el potencial que tienen los ADR para las controversias en materia de derechos de autor y contenido digital B2B.

Las aportaciones de las partes interesadas fueron un elemento importante en el establecimiento del primer centro de mediación comercial de Singapur. Antes de que se creara este centro en 1997, la Academia de Derecho de Singapur realizó un detallado estudio de viabilidad. Mediante consultas a fondo con las partes interesadas, incluidos abogados, organizaciones comerciales y grupos de interés, la Academia de Derecho de Singapur pudo establecer un plan de acción realista para el establecimiento del centro de mediación comercial.³⁰³

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 de ADR. Entre estos grupos se pueden incluir los siguientes:

- gobiernos
- tribunales nacionales
- profesionales, incluidos abogados
- usuarios, por ejemplo, miembros de la comunidad empresarial y el público
- algunos ejemplos de actividades de divulgación son los siguientes:
 - celebración de sesiones educativas, presentaciones itinerantes y seminarios web sobre las ventajas de la ADR³⁰⁴
 - identificación de partidarios locales de la ADR para promover los servicios ADR de las OPI
 - publicidad de “compromisos ADR (ADR Pledges)” por parte de usuarios y partes interesadas para dar a conocer su compromiso con la solución de sus controversias a través de la ADR³⁰⁵

³⁰² Véase www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4558.

³⁰³ Joel Lee y Teh Hwee eds, *ibid.* 4, 7-8.

³⁰⁴ Giuseppe De Palo y otros, *ibid.* 172, 153 – 154.

³⁰⁵ Giuseppe De Palo y otros, *ibid.* 172, 155. Por ejemplo, WIPO Mediation Pledge, Centro de la OMPI “WIPO Mediation Pledge: Mediación para controversias de propiedad intelectual y tecnología” www.wipo.int/amc/es/mediation/pledge.html.

- creación de programas específicos por sectores para el uso de la ADR³⁰⁶

Previa solicitud, el Centro de la OMPI ayuda a las OPI en estas actividades.³⁰⁷

Actividades de divulgación de la ADR a cargo de la OMPI y la IPOS

Antes de la entrada en vigor del procedimiento de mediación conjunta para facilitar la solución de controversias sobre marcas tramitadas ante la IPOS, el Centro de la OMPI y la IPOS celebraron un taller de dos días para formar como mediadores a profesionales del mundo de las marcas. El programa de formación incluyó sesiones sobre cuestiones sustantivas y de procedimiento relacionadas con las controversias en materia de marcas y con la mediación. Varios participantes fueron invitados posteriormente a formar parte de una lista específica de mediadores que serán designados para las mediaciones de la OMPI y la IPOS. El Centro de la OMPI y la IPOS celebran asiduamente diversos actos promocionales para sensibilizar sobre controversias en materia de propiedad intelectual y, en especial, para alentar el uso de la mediación para los procedimientos de marcas, patentes, dibujos o modelos industriales e indicaciones geográficas tramitadas ante la IPOS.

4.10 Profesionales de la ADR

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

Desde la fase inicial de consulta,³⁰⁸ el objetivo es comprometer y cuidar a los profesionales de la ADR, dado que son fundamentales para el éxito a largo plazo de cualquier programa de ADR. Los programas de formación y acreditación ofrecen oportunidades para acelerar el desarrollo profesional de estos profesionales de la ADR, como la iniciativa Young IP Mediator de la IPOS, que ofrece a los jóvenes mediadores de propiedad intelectual una exposición práctica al ejercicio real de la mediación, con inclusión de casos de mediación de la OMPI. Los profesionales de la ADR representan una parte importante del “ecosistema” de la ADR y entre ellos figuran representantes de las partes y terceros neutrales involucrados en la ADR, como mediadores, miembros de tribunales neutrales y expertos nombrados para la decisión de experto. El alto nivel con el que estos profesionales ofrecen los servicios relacionados con la ADR y con el que actúan en los procedimientos ADR son importantes para infundir confianza pública en el programa de ADR.

4.10.1 Formación

Se deben poner a disposición de los diferentes grupos de interés de profesionales de la ADR oportunidades de formación en ADR en diversos niveles de experiencia, en las que se aborden aspectos diversos de la ADR. Dado que la aplicación práctica de la ADR es una característica importante de la ADR en funcionamiento, esta formación debe 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 de la ADR en la práctica. El corolario del desarrollo de las

³⁰⁶ Centro de la OMPI “Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para sectores específicos” www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/. Véase también Apéndice B.5.

³⁰⁷ Véase una selección de los actos que celebra el Centro de la OMPI en colaboración con las Oficinas de PI y los tribunales en www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/.

³⁰⁸ Véase 4.8.

sesiones de formación para profesionales de la ADR es la disponibilidad de literatura específica para dichos profesionales, ya sean veteranos o principiantes.

La formación en 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. Por ejemplo, el Centro de la OMPI y el MCST llevaron a cabo varias sesiones de formación para crear un panel de mediadores del país con conocimientos en materia de derecho de autor y derechos relacionados con el contenido.³⁰⁹ Sirva también como ejemplo la organización por el Centro de la OMPI y la OMPIC de varias sesiones de formación para elaborar una lista conjunta de mediadores de Marruecos con conocimientos en materia de propiedad intelectual e innovación.³¹⁰

4.10.2 Normas de calidad

Algunos de los problemas detectados en la situación actual de la ADR tienen que ver con la escasez relativa de organismos profesionales que tengan el liderazgo necesario para autorregular este sector y con la falta de transparencia objetiva sobre las normas, las aportaciones y la ética en el sector.³¹¹

Para abordar estos problemas hay que evitar el escollo de regular excesivamente la tarea de los profesionales de la ADR, lo que puede ahogar sus prestaciones. Se debe lograr por lo tanto un equilibrio entre exigir una formación mínima obligatoria a los profesionales de la 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 la 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, a saber:³¹²

- exigir a los mediadores acreditados que tengan competencias, conocimientos y valores definidos exigir a los mediadores acreditados haber completado la formación adecuada
- la administración del programa de acreditación a cargo de una organización diferente a la del formador
- establecer un proceso de evaluación consistente para determinar las competencias, el conocimiento y los valores de los mediadores acreditados
- explicar con claridad lo que se está certificando en el marco del programa de acreditación

³⁰⁹ Centro de la OMPI "MCST-WIPO Collaboration: Mediation for International Copyright and Content-related Disputes" www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/korea/mcst/.

³¹⁰ Centro de la OMPI, "Procédure de médiation co-administrée par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI et l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)" www.wipo.int/amc/fr/center/specific-sectors/ipoffices/morocco/.

³¹¹ Michael Leathes, "The Future of ADR in 2020" [2013] *Asian JM* 27 www.mediate.com/articles/LeathesM4.cfm.

³¹² "Alternative Dispute Resolution Section of the American Bar Association Task Force on Mediator Credentialing, Final Report" (Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América, agosto de 2012) www.americanbar.org/content/dam/aba/images/dispute_resolution/CredentialingTaskForce.pdf.

- 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 2.000 árbitros, mediadores y expertos independientes de la OMPI en todo el mundo.³¹³ En la lista de árbitros, mediadores y expertos de la OMPI se encuentran desde profesionales generalistas que se dedican por temporadas a la solución 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 muchas controversias. El Centro de la OMPI solicita a las partes su opinión sobre los árbitros, mediadores y expertos nombrados y tiene en cuenta estas opiniones, así como el desarrollo del caso, para futuros nombramientos.

4.10.3 Disponibilidad

Para que el programa prospere, tiene que haber un suministro adecuado y rápido de profesionales de ADR que presten servicio de manera suficiente a los casos que se someten a este tipo de 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 la ADR disponibles a los que se pueda contactar, así como de fomentar la confianza pública en los estándares y la acreditación de estos profesionales. Al margen de si la lista es pública o no, cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre un árbitro, mediador o experto, el Centro de la OMPI proporcionará a ambas partes perfiles de candidatos apropiados, teniendo en cuenta las cualificaciones particulares acordadas por las partes, así como los requisitos del caso.³¹⁴

4.11 Marco legal

Elaborar el marco legal necesario para apoyar el programa de ADR.

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

4.11.1 Sistema y marco legal

El sistema y el marco legal vigentes en los que se va a introducir el programa de ADR determinarán si es necesario promulgar leyes o reglamentos nuevos para apoyar la viabilidad del programa, 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 OPI determinará el grado en que facilitan el uso de la ADR. Se puede recurrir al asesoramiento legal 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.

³¹³ Centro de la OMPI, "Árbitros, mediadores y expertos de la OMPI" www.wipo.int/amc/es/neutral.

³¹⁴ Esto se contempla en la "lista de procedimiento" del Centro de la OMPI, véase artículo 7.a) del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#), artículo 19.b) del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#) y artículo 14b) del [Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI](#).

4.11.2 Leyes y reglamentos propicios

Cuando sean necesarios leyes o reglamentos nuevos, un proceso público de consulta sobre las leyes y reglamentos propuestos aportará credibilidad al proyecto de ADR³¹⁵.

En un nivel básico, las leyes o reglamentos propicios para la ADR deberían proporcionar lo siguiente:

- confidencialidad de los procedimientos ADR y de cualquier información o materiales empleados en esos procedimientos
- restricción de la admisibilidad de las comunicaciones “sin perjuicio” que se pueden realizar durante los procedimientos ADR
- facilitación de la aplicación de los resultados de la ADR, como en el caso de los acuerdos producto de la mediación y los laudos arbitrales³¹⁶

En un nivel más detallado, también se puede recurrir a las normas de procedimiento que apoyan y alientan el uso de la ADR, por ejemplo mediante:

- la suspensión en los tribunales o en las OPI de los procedimientos de solución de controversias sin ADR para que las partes consideren su uso
- el requerimiento a las partes de intentar la vía de la ADR antes de iniciar en los tribunales o en las OPI procedimientos de solución de controversias sin ADR
- el requerimiento a las partes a exponer los motivos para no participar en la ADR e incluso la penalización de las partes si se niegan de manera no razonable a participar en la ADR³¹⁷
- la adopción de reglamentos ADR que en sí mismos propicien un procedimiento ADR práctico y eficaz
- la aplicación de tasas reducidas o descuentos con respecto a lo que se cobra en los procedimientos de solución de controversias sin ADR para que las partes opten por la vía de la ADR

4.12 Infraestructura administrativa

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

Para poner en marcha un programa de ADR y mantenerlo en funcionamiento es necesario contar con un personal adecuado que atienda las cuestiones que hacen que el programa de ADR sea una realidad práctica. Entre los requisitos naturales complementarios se encuentran los locales físicos para la gestión del día a día del programa de ADR.

El alcance y la naturaleza de la infraestructura administrativa establecida pueden depender, en parte, del tipo de mecanismo elegido para la remisión a la ADR y de la naturaleza de las controversias potenciales, y puede estar determinado además por las oportunidades de

³¹⁵ Lukasz Rozdeiczner y Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.* 282, 38.

³¹⁶ Por ejemplo, los acuerdos producto de la mediación que derivan de los procedimientos ADR administrados por la Comisión Coreana de Derecho de Autor se pueden aplicar como si fueran mandatos judiciales de conformidad con la legislación coreana. Véase [Apéndice A.2.2.7](#).

³¹⁷ Véase por ejemplo el artículo 22 de la Ley 640 de 2001 de Colombia y el artículo 34 del Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA): si una parte no comparece en una audiencia de conciliación, el conciliador expide un certificado que puede ser utilizado en procedimientos judiciales posteriores.

colaboración con proveedores de servicios ADR, como el Centro de la OMPI, que pueden proporcionar una valiosa ayuda para estos servicios administrativos.³¹⁸

Por ejemplo, si la OPI no recurre a un tercero como proveedor de ADR, tendrá que hacerse cargo ella misma de la administración de los procedimientos ADR, lo que incluye hacer de enlace entre los árbitros, mediadores o expertos, y las partes, encargándose del cobro de las tasas y de proporcionar servicios administrativos y locales apropiados. Por otro lado, cuando el programa de ADR de una OPI la autoriza a remitir a las partes a un tercer organismo administrador, como el Centro de la OMPI, la administración de los procedimientos ADR se externalizará a ese organismo administrador.³¹⁹

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 vigilar durante toda la vida de este para prevenir su erosión. Los siguientes son algunos de los factores clave (pero no necesariamente todos) que influyen para obtener la confianza de los posibles usuarios.

4.13.1 Imparcialidad e independencia de los árbitros, mediadores y expertos

Dado que los terceros neutrales en los procedimientos ADR (es decir, los mediadores, los árbitros y los expertos) suelen ser particulares nombrados por las partes, no gozan automáticamente del estatus de los jueces como funcionarios públicos. En un acuerdo de este tipo, la imparcialidad patente 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 requisitos:

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

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 procedimiento) es un factor de atracción de la ADR.³²⁰ Muchas partes eligen la ADR precisamente por la necesidad de confidencialidad, especialmente las empresas que no quieren que determinada información

³¹⁸ Véase [3.3.6](#).

³¹⁹ Véase [3.3.7.iii](#)), [3.4.6](#) y [3.5.9.ii](#)).

³²⁰ Véase [2.7](#).

comercial sensible sea de dominio público.³²¹ Mantener una confidencialidad estricta da a los consumidores confianza y alienta la participación en la ADR. En la mediación, la garantía de confidencialidad anima a las partes a mostrar la mayor disposición posible a encontrar una solución mutuamente aceptable sin temor a perjuicio porque la controversia termine en los tribunales, con lo que las posibilidades de éxito aumentan.³²²

La confidencialidad se puede lograr mediante leyes específicas de ADR que la contemplen expresamente o mediante el contrato por el que las partes adoptan reglamentos aplicables a través de la cláusula correspondiente o del acuerdo de sometimiento a la ADR.³²³ El Reglamento de la OMPI ofrece una protección completa y equilibrada de todos los aspectos de la confidencialidad y la información confidencial.³²⁴

4.13.3 Transparencia del procedimiento

Esto no ha de confundirse con la confidencialidad de la información y el procedimiento ADR expuestos con anterioridad. La transparencia con respecto 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 también es relevante en lo que respecta a la confianza pública hacia este procedimiento.

De manera especial, 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 de arbitraje o el experto, o en las decisiones adoptadas sobre cualquier cuestión de interlocución, como muestra de la imparcialidad e independencia del organismo administrativo de la ADR.

4.13.4 Materialización de las ventajas

La materialización de las ventajas descritas de la ADR³²⁵ es importante para prevenir una pérdida de la confianza pública.

Por ejemplo, es necesario prestar atención a que haya garantías de que el procedimiento ADR está diseñado para aumentar al máximo la eficacia 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 los acuerdos que se deriven del procedimiento³²⁶.

4.14 Examen periódico

Llevar a cabo exámenes periódicos del programa de ADR para hacer un seguimiento de su tasa de aceptación y de su desempeño, garantizar la observancia de las buenas prácticas y detectar ámbitos susceptibles de mejora y actualización para que sea sostenible a largo plazo.

³²¹ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.* 42, 47.

³²² Susan Corbett, *ibid.* 75, 65.

³²³ Véase 3.3.2, 3.4.2 y 3.5.4.

³²⁴ Artículos 15-18 del [Reglamento de Mediación de la OMPI](#), artículos 75-78 del [Reglamento de Arbitraje de la OMPI](#), y artículos 67-70 del [Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI](#).

³²⁵ Véase [capítulo 2](#).

³²⁶ En el caso del arbitraje, esto incluye la posibilidad de aprovechar la Convención de Nueva York en una controversia transfronteriza.

Los exámenes periódicos son importantes para que el programa de ADR siga siendo relevante y actual. Los exámenes realizados con las partes interesadas de manera regular proporcionan un canal para la obtención de aportaciones y opiniones útiles, y presentan oportunidades para un compromiso continuo a largo plazo.

Apéndice A - Colaboración del Centro de la OMPI con las OPI y con los tribunales

A.1 Sinopsis³²⁷

El Centro de la OMPI colabora con las OPI y los tribunales para dar a conocer las ventajas que ofrecen los métodos ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual e innovación, a fin de evitar dichas controversias o para ayudar a resolverlas. Entre las colaboraciones que mantiene el Centro de la OMPI actualmente se encuentran las siguientes:

Alemania	Munich Regional Court	El Centro de la OMPI colabora con el Munich Regional Court en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de patentes/FRAND. ³²⁸
Argelia	National Institute of Industrial Property (INPI)	El Centro de la OMPI colabora con INAPI en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Argelia.
Argentina	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)	El Centro de la OMPI colabora con el INPI en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Argentina. ³²⁹
Australia	IP Australia	El Centro de la OMPI colabora con IP Australia en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Australia. ³³⁰
Belarús	National Center of Intellectual Property (NCIP)	El Centro de la OMPI colabora con NCPI en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Belarús.
Botswana	Companies and Intellectual Property Authority (CIPA)	El Centro de la OMPI colabora con CIPA en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Botswana.

³²⁷ Centro de la OMPI, "Métodos alternativos de solución de controversias de la OMPI para Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales judiciales" www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/.

³²⁸ www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/wipoadr_patents-frand.pdf.

³²⁹ www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/ar_inpi.html.

³³⁰ www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/enforcing-your-ip/enforcing-your-ip-overseas.

Brasil	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI-BR)	<p>El Centro de la OMPI colabora con el INPI-BR en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Brasil.</p> <p>El Centro de la OMPI ha participado en la formación de mediadores en Brasil, en colaboración con INPI-BR.³³¹</p>
Bulgaria	Patent Office of the Republic of Bulgaria (BPO)	<p>El Centro de la OMPI colabora con el BPO en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Bulgaria.</p>
Canadá	Canadian Intellectual Property Office (CIPO)	<p>El Centro de la OMPI colabora con CIPO en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Canadá.³³²</p>
Chile	Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)	<p>El Centro de la OMPI colabora con el INAPI en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Chile.³³³</p>
China	Ministry of Justice of the People's Republic of China	<p>El Ministry of Justice of the People's Republic of China ha acreditado al WIPO Arbitration and Mediation Shanghai Service como proveedor de servicios de mediación y arbitraje para resolver controversias internacionales relativas a PI en China.</p>
	National Intellectual Property Administration of the People's Republic of China (CNIPA)	<p>El Centro de la OMPI colabora con la CNIPA en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en China.</p>
	Supreme People's Court (SPC)	<p>El Centro de la OMPI colabora con la SPC en la promoción del uso de la mediación para controversias en materia de propiedad intelectual en China.³³⁴</p> <p>El Ministry of Justice of the People's Republic of China ha acreditado al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como proveedor de servicios de mediación y arbitraje para controversias internacionales relativas a propiedad intelectual en China.</p>

³³¹ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/panel/.

³³² <https://cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipoInternet-Internetopic.nsf/eng/wr04443.html>.

³³³ www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/cl_inapi.html.

³³⁴ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/national-courts/china/spc.html.

Colombia	Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA)	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. ³³⁵
	Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)	El Centro de la OMPI colabora con la SIC en la promoción ³³⁶ de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Colombia. ³³⁷
Costa Rica	Registro Nacional	El Centro de la OMPI colabora con el Registro Nacional en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Costa Rica.
Cuba	Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)	El Centro de la OMPI colabora con la OCPI en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Cuba.
Estados miembros de OEAP	Organización Euroasiática de Patentes (OEAP)	El Centro de la OMPI colabora con OEAP en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en los estados miembros de OEAP.
Ecuador	Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI)	El Centro de la OMPI colabora con el SENADI en la promoción del uso 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 del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en El Salvador.
Eslovaquia	Industrial Property Office of the Slovak Republic (IPO SK)	El Centro de la OMPI colabora con IPO SK en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Eslovaquia.

³³⁵ www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/dnda/.

³³⁶ www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/co_sic.html.

³³⁷ www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/co_sic/mediation.html.

España	Ministerio de Cultura y Deporte Dirección General de Industrias Culturales, Derechos de autor y Cooperación	El Centro de la OMPI colabora con Dirección General de Industrias Culturales, Derechos de autor y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en 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. ³³⁸ 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 de la OMPI. ³³⁹
Estados Unidos de América	United States Patent and Trademark Office (USPTO)	El Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) ³⁴⁰ y el Patent Trial and Appeal Board (PTAB) del USPTO ³⁴¹ 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 para procedimientos TTAB ³⁴² y PTAB. El Centro de la OMPI también colabora con el 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.

³³⁸ www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Mediacion_y_Arbitraje/.

³³⁹ www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/.

³⁴⁰ www.uspto.gov/trademarks-application-process/trademark-trial-and-appeal-board.

³⁴¹ www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board-0.

³⁴² www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_WEB_POSTING_ON_ADR_%282%29.docx.

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. ³⁴³ El Centro de la OMPI ha participado en la formación de mediadores en Filipinas, en colaboración con IPOP HL. ³⁴⁴
Hungría	Hungarian Intellectual Property Office (HIPO)	El Centro de la OMPI colabora con HIPO en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Hungría. ³⁴⁵
Indonesia	Directorate General of Intellectual Property (DGIP)	El Centro de la OMPI colabora con el DGIP en la promoción del uso 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 industrial y tecnología en Israel.
Italia	Oficina Italiana de Patentes y Marcas (UIBM)	El Centro de la OMPI colabora con la UIBM en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Italia. ³⁴⁶
Kazajstán	Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan	El Centro de la OMPI colabora con el Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Kazajstán.
Kenya	Kenya Copyright Board (KECOBO)	El Centro de la OMPI colabora con 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 del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Kirguistán.

³⁴³ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/.

³⁴⁴ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/panel/.

³⁴⁵ www.hipo.gov.hu/en/ip-alternative-dispute-resolution.

³⁴⁶ <https://uibm.mise.gov.it/index.php/en/202-news-english/2036355-alternative-dispute-resolution-adr-options-for-intellectual-property-and-technology-disputes>.

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 del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Lituania.
Marruecos	Moroccan Office of Industrial and Commercial Property (OMPIC)	El Centro de la OMPI colabora con OMPIC en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Marruecos. ³⁴⁷
México	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)	El Centro de la OMPI colabora con el IMPI en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en México. ³⁴⁸
	Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)	El Centro de la OMPI colabora con el INDAUTOR en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de derecho de autor en México. ³⁴⁹
Nigeria	Nigerian Copyright Commission (NCC)	El Centro de la OMPI colabora con NCC en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de derechos de autor en Nigeria.
	Patents and Designs Registry	El Centro de la OMPI colabora con el Patents and Designs Registry en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Nigeria.
	Trademarks Registry	El Centro de la OMPI colabora con el Trademarks Registry en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Nigeria.
Paraguay	Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)	El Centro de la OMPI colabora con la DINAPI en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Paraguay.

³⁴⁷ www.wipo.int/amc/fr/center/specific-sectors/ipoffices/morocco/.

³⁴⁸ www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/137298/Colaboracion_IMPI_Mexico-OMPI_final.pdf.

³⁴⁹ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/mexico/indautor/

	Corte Suprema de Justicia de Paraguay	El Centro de la OMPI colabora con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Paraguay.
Perú	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPÍ)	El Centro de la OMPI colabora con el INDECOPÍ en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Perú.
Polonia	Patent Office of the Republic of Poland (PPO)	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 procedimientos. ³⁵⁰ 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. ³⁵¹
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. ³⁵²
República Checa	Industrial Property Office of the Czech Republic (IPO CZ)	El Centro de la OMPI colabora con el IPO CZ en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en la República Checa. ³⁵³
República de Corea	Korean Intellectual Property Office (KIPO)	El Centro de la OMPI colabora con KIPO en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en la República de Corea.

³⁵⁰ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/poland/.

³⁵¹ <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-krajowa-/procedura-sprzeciwowa/mediacja-przed-centrum-wipo>.

³⁵² www.gov.uk/guidance/intellectual-property-mediation.

³⁵³ <https://upv.gov.cz/en/client-services/mediation>.

	Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST)	<p>Bajo MCST, la Comisión de Derechos de Autor de Corea (KCC) administra procedimientos de mediación relativos a los derechos de autor y derechos conexos³⁵⁴ y la Agencia de Contenidos Creativos de Corea (KOCCA) administra procedimientos de mediación relativos a derechos sobre los contenidos³⁵⁵ en la República de Corea.</p> <p>En caso de controversias internacionales relativas a derechos de autor y derechos conexos en la República de Corea, MCST también ofrece una opción de mediación³⁵⁶ de la OMPI a las potenciales partes en controversia. A la luz de la colaboración entre la OMPI y el MCST, bajo ciertas condiciones, las partes en una mediación de la OMPI pueden beneficiarse de un esquema subsidiado para las tasas y costes de los procedimientos.</p>
	Ministry of Justice	El Centro de la OMPI colabora con el Ministry of Justice en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en la República de Corea.
	Patent Court of Korea	El Centro de la OMPI colabora con el Patent Court of Korea en la promoción del uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual de la República de Corea.
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. ³⁵⁷
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.

³⁵⁴ www.copyright.or.kr/eng/service/adr/conciliation.do.

³⁵⁵ www.kcdrc.kr/guid04.do.

³⁵⁶ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/korea/mcst/.

³⁵⁷ www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/do_onda.html.

	Judiciary of Tanzania	El Centro de la OMPI colabora con el Judiciary of Tanzania en la promoción del uso de opciones de ADR para las controversias relativas a propiedad intelectual en 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. ³⁵⁸
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.
Singapur	Ministry of Communications and Information	<p>El Centro de la OMPI colabora con Infocomm Media Development Authority of Singapore (IMDA)³⁵⁹ en la promoción de los métodos ADR para controversias el Sector del Cine y Medios de Comunicación en Singapur.³⁶⁰</p> <p>El Centro de la OMPI, en cooperación con IMDA, ha desarrollado reglamentos de Mediación y Arbitraje Acelerado de la OMPI,³⁶¹ los cuales han sido específicamente adaptados para resolver las controversias en el Sector del Cine y los Medios de Comunicación, así como cláusulas y acuerdos de sometimiento recomendados.³⁶²</p>

³⁵⁸ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/romania/orda.html.

³⁵⁹ www.imda.gov.sg/.

³⁶⁰ www.wipo.int/amc/en/film/.

³⁶¹ www.wipo.int/amc/en/film/rules/intro.html

³⁶² www.wipo.int/amc/en/film/clauses.html

	Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)	<p>El Centro de la OMPI ha participado en el desarrollo de una opción de mediación en los procedimientos de marcas, patentes, diseños industriales e indicaciones geográficas³⁶³ y una opción de decisión de experto para los procedimientos de patentes pendientes ante la IPOS ³⁶⁴ y administra dichos procedimientos.</p> <p>El Centro de la OMPI colabora con IPOS y el Tribunal de Derechos de Autor³⁶⁵ en la promoción del uso de métodos ADR para controversias en materia de derechos de autor en Singapur.³⁶⁶</p>
	Ministry of Law	<p>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.</p> <p>El Ministry of Law ha designado el Centro de la OMPI como proveedor de servicios de mediación en Singapur.³⁶⁷</p>
Suiza	Swiss Federal Institute of Intellectual Property (IPI)	El Centro de la OMPI colabora con el Swiss Federal Institute of Intellectual Property en la promoción del uso de los métodos 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.
	Department of Intellectual Property (DIP)	El Centro de la OMPI colabora con el DIP en la promoción y el uso de los métodos ADR en controversias en materia de propiedad intelectual en Tailandia.
Trinidad y Tabago	Intellectual Property Office	El Centro de la OMPI colabora con la IPO de Trinidad y Tobago en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual en Trinidad y Tabago. ³⁶⁸

³⁶³ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/mediation/.

³⁶⁴ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/expert-determination/.

³⁶⁵ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/.

³⁶⁶ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/copyright/.

³⁶⁷ www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/mediation-act-to-commence-from-1-november-2017.

³⁶⁸ www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/trinidadtobago/.

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.
---------	--	---

A.2 Ejemplos de colaboración del Centro de la OMPI con Oficinas de PI

A.2.1 Dar a conocer las opciones ADR

A.2.1.1 IP Australia

En enero de 2017 IP Australia y el Centro de la OMPI pusieron en marcha una iniciativa destinada a ofrecer opciones ADR para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología en Australia.³⁶⁹

Este servicio ofrece a las empresas australianas un mejor acceso a la mediación, al arbitraje y a la decisión de experto, y permite a las partes solucionar controversias internacionales en materia de propiedad intelectual de manera rápida y económica. Para ello, el Centro de la OMPI pone a disposición de las partes interesadas, sin coste alguno, opciones de comunicación en línea, entre las que se encuentran la plataforma eADR de la OMPI y aplicaciones de videoconferencia.

The screenshot shows the IP Australia website's 'Alternative Dispute Resolution through WIPO' page. At the top, there is a navigation bar with links for 'About us', 'Customer Service Charter', 'News', 'Contact us', and 'Careers'. Below this is a search bar and a 'LOG IN' button. The main navigation menu includes 'Patents', 'Trade marks', 'Designs', 'Plant breeder's rights', 'Understanding IP', 'IP Infringement', and 'Tools & resources'. The 'IP Infringement' section is highlighted, and the 'Alternative Dispute Resolution through WIPO' page is displayed. The page features a six-step process: 1. Understand infringement, 2. Before taking legal action, 3. Stopping infringing imports, 4. Letter of demand, 5. Alternative dispute resolution, and 6. Going to court. Below this, there is a sidebar with a list of links and a main text area providing details about the WIPO ADR services, including how to submit a dispute and procedural assistance.

Sitio web sobre ADR de IP Australia

³⁶⁹ IP Australia, 'International Alternative Dispute Resolution' www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/enforcing-your-ip/enforcing-your-ip-overseas.

A.2.1.2 Hungarian Intellectual Property Office (HIPO)

La HIPO y el Centro de la OMPI promueven conjuntamente el uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología en Hungría, por ejemplo mediante la distribución de publicaciones y otros materiales informativos y la puesta a disposición de materiales sobre ADR y sitios web específicos para los usuarios de la HIPO.³⁷⁰

The screenshot shows the website of the Hungarian Intellectual Property Office (HIPO). The header includes the HIPO logo and the text 'HUNGARIAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE'. Below the header is a navigation menu with buttons for 'Gazette', 'E-Dossier', 'IP Search', 'Review', 'E-Register', and 'News of the HIPO'. The main content area is titled 'IP Alternative Dispute Resolution' and contains several paragraphs of text explaining the collaboration between HIPO and the WIPO Arbitration and Mediation Center. The text covers topics such as the promotion of ADR options, the use of WIPO ADR services by various entities, the role of the WIPO Center in dispute resolution, settlement rates, and unilateral requests for mediation. A 'Resources' section lists links to documents like 'Resolving IP and Technology Disputes Through WIPO ADR'. On the right side, there is a vertical sidebar menu with a dark red header 'HIPO' and a list of links including 'Hungarian Intellectual Property Office', 'Patent', 'Plant Variety Protection', 'Utility Model Protection', 'Trademark', 'Geographical Indication', 'Design', 'Copyright and Related Rights', 'Warning: misleading requests for payment of fees!', 'Professional representatives', 'Legal Sources', 'Councils and Boards', 'IP Alternative Dispute Resolution', 'Contact us', 'Client Service', 'Services', 'Forms and fees', 'Publications', 'Databases', 'Questions and answers', 'Enforcement', 'Hungarian Inventors and Inventions', 'IP survey', 'IP system in Hungary', 'Innovation policy in Hungary', 'Archives', and 'Sitemap'.

Sitio web sobre ADR de la HIPO

³⁷⁰ Hungarian Intellectual Property Office, 'IP Alternative Dispute Resolution' www.sztnh.gov.hu/en/ip-alternative-dispute-resolution.

A.2.1.3 Romanian Copyright Office (ORDA)

El Centro de la OMPI colabora con la ORDA a fin de dar a conocer los métodos ADR para la solución de controversias en materia de derecho de autor en Rumania.³⁷¹

En este marco, teniendo en cuenta que la eficacia de los procedimientos depende en gran medida de la calidad de quien ejerce la mediación o el arbitraje, el Centro de la OMPI y la ORDA han elaborado una lista específica de mediadores y árbitros especializados en derecho de autor residentes en Rumania. Estos mediadores y árbitros pueden ser designados en las mediaciones y arbitrajes de la OMPI, pero las partes también pueden elegir mediadores que no figuren en la lista de la OMPI y la ORDA.

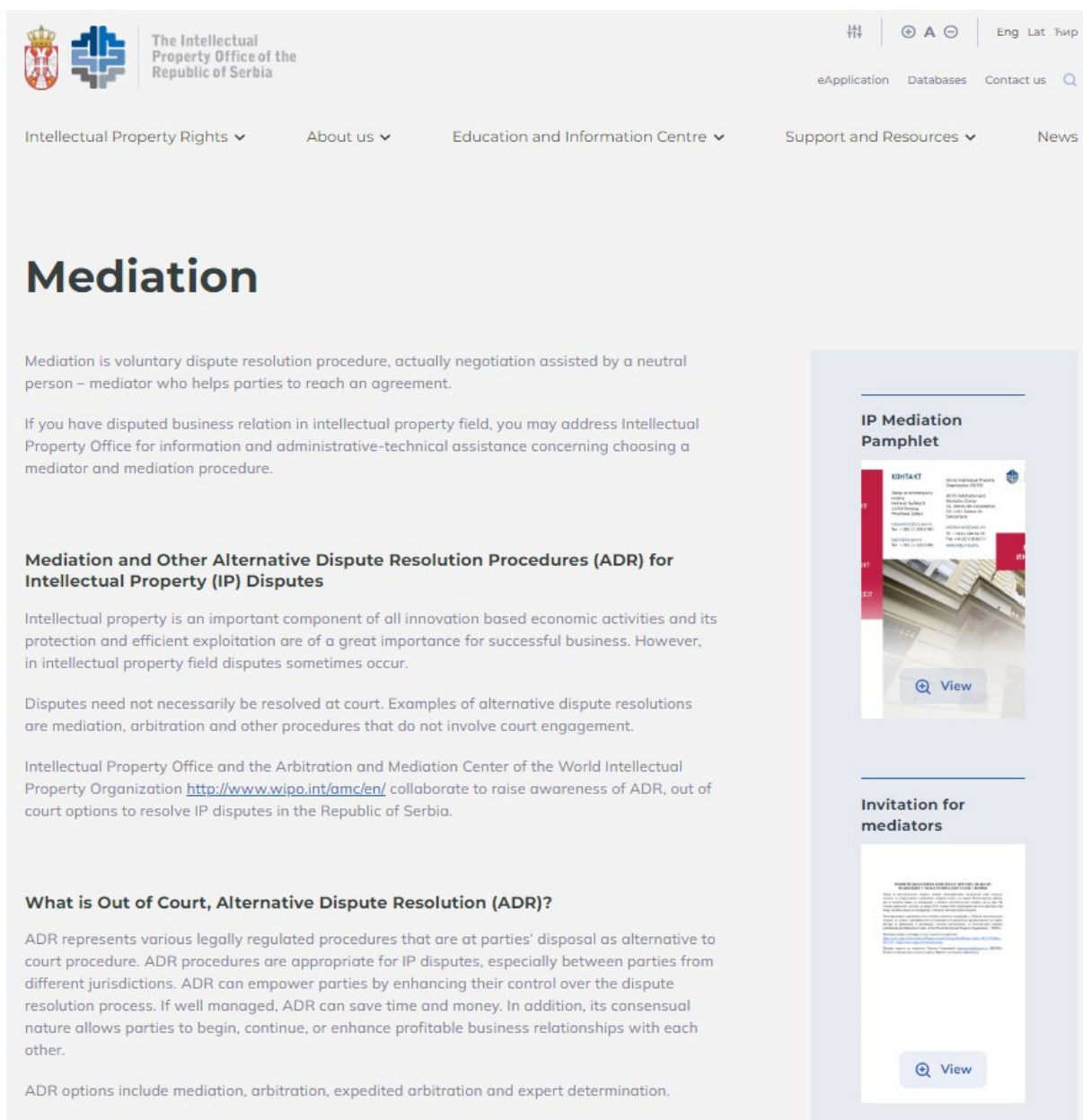
The screenshot shows the WIPO website interface. At the top left is the WIPO logo. To the right are a search icon and an 'IP Portal login' button. Below the logo is a navigation menu with items: 'Understand & Learn', 'Find & Explore', 'Protect & Manage', 'Partner & Collaborate', and 'About WIPO'. A breadcrumb trail reads: 'Home > Alternative Dispute Resolution > Specific Sectors > IP Offices'. The main heading is 'Mediation and Arbitration for Copyright Disputes in Romania'. Below it is the sub-heading 'ORDA-WIPO Collaboration'. The main text describes a framework for collaboration between the Romanian Copyright Office (ORDA) and the World Intellectual Property Organization (WIPO), established upon the signing of a Memorandum of Understanding (MOU) in April 2018. A blue button labeled 'Find here the Romanian version' is positioned to the right of the text. Below the text is another blue button labeled 'Contact us'. A section titled 'What types of disputes can be resolved through WIPO ADR?' follows, with sub-text explaining that parties can refer most contractual and non-contractual commercial disputes to WIPO ADR procedures. It provides examples such as licensing agreements, content distribution agreements, and software-related agreements. A bullet point links to 'Learn more about WIPO ADR case experience'.

Página web del Centro de la OMPI sobre mediación y arbitraje de controversias en materia de derecho de autor en Rumania

³⁷¹ Centro de la OMPI, 'Mediation and Arbitration for Copyright Disputes in Romania' www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/romania/orda.html.

A.2.1.4 Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Serbia

Desde 2018, la Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Serbia y el Centro de la OMPI promueven conjuntamente el uso de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología en Serbia, por ejemplo mediante la organización de eventos conjuntos y de sesiones de formación para mediadores, y la puesta a disposición de publicaciones y materiales informativos para los usuarios de los servicios de la Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Serbia.³⁷²



The screenshot shows the website of the Intellectual Property Office of the Republic of Serbia. The header includes the office's logo and name, along with language options (Eng, Lat, Срп) and navigation links (eApplication, Databases, Contact us). The main navigation menu lists: Intellectual Property Rights, About us, Education and Information Centre, Support and Resources, and News.

Mediation

Mediation is voluntary dispute resolution procedure, actually negotiation assisted by a neutral person – mediator who helps parties to reach an agreement.

If you have disputed business relation in intellectual property field, you may address Intellectual Property Office for information and administrative-technical assistance concerning choosing a mediator and mediation procedure.

Mediation and Other Alternative Dispute Resolution Procedures (ADR) for Intellectual Property (IP) Disputes

Intellectual property is an important component of all innovation based economic activities and its protection and efficient exploitation are of a great importance for successful business. However, in intellectual property field disputes sometimes occur.

Disputes need not necessarily be resolved at court. Examples of alternative dispute resolutions are mediation, arbitration and other procedures that do not involve court engagement.

Intellectual Property Office and the Arbitration and Mediation Center of the World Intellectual Property Organization <http://www.wipo.int/amc/en/> collaborate to raise awareness of ADR, out of court options to resolve IP disputes in the Republic of Serbia.

What is Out of Court, Alternative Dispute Resolution (ADR)?

ADR represents various legally regulated procedures that are at parties' disposal as alternative to court procedure. ADR procedures are appropriate for IP disputes, especially between parties from different jurisdictions. ADR can empower parties by enhancing their control over the dispute resolution process. If well managed, ADR can save time and money. In addition, its consensual nature allows parties to begin, continue, or enhance profitable business relationships with each other.

ADR options include mediation, arbitration, expedited arbitration and expert determination.

On the right side of the page, there are two document thumbnails:

- IP Mediation Pamphlet**: A document with a red header and a photograph of a building.
- Invitation for mediators**: A document with a white background and blue text.

Sitio web sobre ADR de la Oficina de Propiedad Intelectual Serbia

³⁷² Oficina de Propiedad Intelectual Serbia, 'Intellectual Property Mediation' www.zis.gov.rs/mediation/about-mediation.1233.html.

A.2.1.5 ADR de la OMPI para pymes

En colaboración con las OPI, el Centro de la OMPI tiene como objetivo responder a las necesidades y desafíos específicos de las pymes implicadas en controversias. Entre las labores de apoyo a las pymes que lleva a cabo el Centro de la OMPI se encuentran la asistencia procesal gratuita y los servicios de mediación y arbitraje a precios reducidos para las pymes.³⁷³

Además, la herramienta de la OMPI para el diagnóstico de la PI proporciona a los innovadores y a las pymes un diagnóstico básico de la situación en que se encuentra la propiedad intelectual de su empresa, a través de un cuestionario con varios apartados sobre distintos temas relacionados con la propiedad intelectual, entre ellos la solución de controversias.³⁷⁴ La herramienta de la OMPI para el diagnóstico de la PI está diseñada para ayudar a las pequeñas empresas a conocer sus activos de propiedad intelectual y determinar cómo protegerlos, gestionarlos y aprovecharlos.

OMPI Español [Conectarse al portal de PI](#)

Comprender y aprender Buscar y explorar Proteger y gestionar Asociarse y colaborar La OMPI

Inicio > La PI y las empresas > Herramienta de diagnóstico en materia de PI

Herramienta de diagnóstico en materia de PI

La herramienta de diagnóstico de la OMPI sobre la PI permite realizar un diagnóstico básico de la situación de una empresa en materia de [propiedad intelectual \(PI\)](#). Se trata de un cuestionario con varias secciones y preguntas sobre diferentes temas relacionados con la PI (productos innovadores, marcas, licencias, diseños, internacionalización, etc.).

Tras completar cada sección, se genera un informe con recomendaciones y se proporcionará más información sobre la PI y la competitividad empresarial.

► [Aspectos destacados de la herramienta de diagnóstico de la OMPI sobre la PI](#)

Más información: Folleto [PDF](#)

[Iniciar la herramienta de diagnóstico de la OMPI sobre la PI](#)

Video: Cómo ayudar a sus empresas a identificar los activos de propiedad intelectual y a crecer gracias a la herramienta de diagnóstico de PI

Página web de la herramienta de la OMPI para el diagnóstico de la PI

³⁷³ OMPI, “Mediación y arbitraje de la OMPI para las pymes” www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/smes/.

³⁷⁴ OMPI, “Herramienta de diagnóstico en materia de PI” www.wipo.int/ipdiagnostics/es/.

A.2.1.6 Programa de la OMPI de centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI)

El programa de CATI de la OMPI³⁷⁵ en colaboración con la autoridades de propiedad intelectual proporciona a los innovadores de los países en desarrollo acceso a servicios locales de información sobre tecnología y otros servicios conexos, contribuyendo así a que exploten su potencial innovador y a que creen, protejan y gestionen sus derechos de propiedad intelectual.

La aplicación de prácticas eficaces de prevención y solución de controversias contribuye al éxito de las operaciones internacionales y nacionales de I+D y de transferencia de tecnología. El programa de CATI de la OMPI y el Centro de la OMPI cooperan a fin de dar a conocer la ADR de la OMPI mediante la transmisión de información práctica a los participantes en el programa de CATI.

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 informativo del Centro de la OMPI para los CATI³⁷⁶

³⁷⁵ OMPI, “Centros de apoyo a la tecnología y la innovación” www.wipo.int/tisc/es/.

³⁷⁶ El folleto está disponible también en otros idiomas.

A.2.2 Administración de casos

A.2.2.1 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Desde 2020, el Centro de la OMPI colabora con la SIC de Colombia en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de propiedad industrial en Colombia. En este marco, el Centro de la OMPI pretende promover los servicios de mediación para solucionar las controversias por infracción de la propiedad industrial presentadas por las partes ante la SIC.

Conforme a un acuerdo de colaboración con la SIC, el Centro de la OMPI administra los procedimientos de mediación relativos a las infracciones de la propiedad industrial en Colombia. La SIC y el Centro de la OMPI ponen a disposición formularios para facilitar la presentación de controversias a mediación de la OMPI, y ofrecen tarifas reducidas para ello.³⁷⁷

Las solicitudes de mediación pueden ser presentadas por una o ambas partes en la controversia, antes de iniciarse el procedimiento judicial ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, o durante este para suspender el procedimiento y tratar de solucionar la controversia a través de la mediación. El Centro de la OMPI cuenta con una lista específica de mediadores residentes en Colombia con mucha experiencia en propiedad industrial y en mediación.

The screenshot shows the OMPI website interface. At the top left is the OMPI logo. To its right is a search icon and a button labeled 'Conectarse al portal de PI'. Below the logo is a navigation menu with items: 'Comprender y aprender', 'Buscar y explorar', 'Proteger y gestionar', 'Asociarse y colaborar', and 'La OMPI'. A breadcrumb trail reads: 'Inicio > Centro de Arbitraje y Mediación > El Centro > Sectores Específicos > Oficinas de Propiedad Intelectual'. The main heading is 'Mediación OMPI en procedimientos judiciales por infracción a la Propiedad Industrial' with a sub-heading 'Colaboración SIC-OMPI'. The text below explains the collaboration between the Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) and the World Intellectual Property Organization (OMPI). A blue button labeled 'Contáctenos' is visible. Below this is a section titled '¿Qué tipo de controversias pueden ser resueltas a través de la Mediación OMPI?' followed by explanatory text and a link for more information.

Página web del Centro de la OMPI sobre la colaboración OMPI-SIC

³⁷⁷ Centro de la OMPI, “Mediación OMPI en procedimientos judiciales por infracción a la Propiedad Industrial”, www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/co_sic/mediation.html.

A.2.2.2 Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)

Desde 1997 el Instituto Nacional del Derecho de Autor de México (INDAUTOR) aplica un procedimiento de conciliación denominado procedimiento de avenencia, con arreglo a la Ley Federal del Derecho de Autor de México.³⁷⁸ En este procedimiento extrajudicial, el INDAUTOR ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo en relación con las controversias en materia de derecho de autor y derechos conexos a través de la mediación y la conciliación. El acuerdo alcanzado, en su caso, se podrá ejecutar como una sentencia judicial.

El procedimiento se inicia cuando una parte presenta una queja por considerar que su derecho de autor o derechos conexos han sido infringidos por otra parte. La audiencia se celebra dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la queja. Si una de las partes no asiste a la audiencia el INDAUTOR puede imponer una multa.

Desde 1998 el INDAUTOR ha recibido más de 21.000 solicitudes de procedimientos de avenencia.³⁷⁹ Entre los principales solicitantes se encuentran las OGC, los particulares y los titulares de derechos de software.

El Centro de la OMPI colabora con el INDAUTOR en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de derechos de autor y derechos conexos en México.

Desde 2021, en vista de la situación sin precedentes derivada de la pandemia de COVID-19, el Centro de la OMPI provee servicios de videoconferencia y herramientas de seguimiento para coadministrar los casos de conciliación que tienen lugar ante el INDAUTOR.³⁸⁰

³⁷⁸ Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 (México), art. 217.

³⁷⁹ Véase INDAUTOR (2021) “Solicitudes de procedimientos de avenencia por año”. Ciudad de México: INDAUTOR. Disponible en: www.indautor.gob.mx/documentos/informacion-oficial/Graficasavenencias.pdf.

³⁸⁰ Véase OMPI (2021) “Herramientas en línea de la OMPI para la administración de casos”. Ginebra, disponible en: www.wipo.int/amc/en/eadr/.

A.2.2.3 Moroccan Office of Industrial and Commercial Property (OMPIC)

En Marruecos, el Centro de la OMPI colabora con la OMPIC a fin de promover los procedimientos ADR de la OMPI para solucionar las controversias en materia de propiedad industrial y tecnología, y administrar dichos procedimientos conjuntamente³⁸¹.

Las partes pueden acordar someter estas controversias a la mediación de la OMPI con arreglo al Reglamento de Mediación de la OMPI. La OMPIC y el Centro de la OMPI mantienen una lista conjunta de mediadores especializados de Marruecos.

Si las dos partes están de acuerdo en recurrir a la mediación, pueden presentar conjuntamente una solicitud de mediación de la OMPI al Centro de la OMPI y a la OMPIC. Si es una de las partes la que desea proponer la mediación a la otra, la parte proponente deberá rellenar la solicitud de mediación de la OMPI y enviarla al Centro de la OMPI, a la OMPIC y a la otra parte. La OMPIC y el Centro de la OMPI se dirigirán entonces a la otra parte para ayudar a ambas a examinar la solicitud de mediación de la OMPI.

En el marco de la colaboración entre la OMPIC y la OMPI, las partes disponen de tarifas reducidas para la administración y la mediación.



Demande de médiation de l'OMPI

1. Parties

Veuillez inscrire vos coordonnées dans l'encadré ci-dessous :

Partie requérante	Autre partie
Nom :	Nom :
Pays du domicile :	Pays du domicile :
Tel :	Tel :
E-mail :	E-mail :
Adresse :	Adresse :
Représentée par :	Représentée par :
Tel :	Tel :
E-mail :	E-mail :
Adresse :	Adresse :

2. Litige

Veuillez présenter une brève description du litige :

3. Soumission du litige à la médiation de l'OMPI

Partie requérante	Autre partie
La partie requérante accepte de soumettre le litige décrit ci-dessus à médiation en vertu du Règlement de médiation de l'OMPI.	L'autre partie accepte de soumettre le litige décrit ci-dessus à médiation en vertu du Règlement de médiation de l'OMPI.
Veuillez signer ce formulaire et le transmettre à arbitr@mail@wipo.int , adr@ompic.ma ainsi qu'à l'autre partie.	Veuillez signer ce formulaire et le transmettre à arbitr@mail@wipo.int , adr@ompic.ma ainsi qu'à la partie requérante.
Signature _____	Signature _____
Lieu et date _____	Lieu et date _____

Modelo de solicitud de mediación OMPIC-OMPI

³⁸¹ Centro de la OMPI, "Procédure de médiation co-administrée par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI et l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)" www.wipo.int/amc/fr/center/specific-sectors/jpoffices/morocco/.


A.2.2.4 Nigerian Copyright Commission (NCC)

En Nigeria, el Centro de la OMPI colabora con la NCC a fin de promover la remisión de las controversias comerciales contractuales y extracontractuales, incluidas las controversias en materia de derecho de autor, a los procedimientos ADR de la OMPI.³⁸²

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 NCC y el Centro de la OMPI ponen a disposición formularios para facilitar la presentación de controversias a mediación de la OMPI, y mantienen una lista de mediadores de Nigeria especializados en derecho de autor.

Si las dos partes están de acuerdo en recurrir a la mediación, pueden presentar conjuntamente una solicitud de mediación de la OMPI al Centro de la OMPI y a la NCC. Si es una de las partes la que desea proponer la mediación a la otra, la parte proponente deberá rellenar la solicitud de mediación de la OMPI y enviarla al Centro de la OMPI, a la NCC y a la otra parte. El Centro de la OMPI se dirigirá a la otra parte para ayudar a ambas a examinar la solicitud de mediación de la OMPI.

En el marco de la colaboración entre la OMPI y la NCC, las partes disponen de tarifas reducidas para la administración y la mediación.



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:

Modelo de solicitud de mediación NCC-OMPI

³⁸² Centro de la OMPI, "Mediation and Arbitration for Copyright Disputes in Nigeria" www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/nigeria/.

A.2.2.5 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.³⁸³

- quejas administrativas por infracciones de los derechos de propiedad intelectual y/o competencia desleal
- casos *inter partes*, como la oposición y la cancelación de procedimientos en materia de marcas
- controversias que implican pagos por transferencia de tecnología
- controversias relativas a las condiciones de una licencia que afectan a los derechos del autor a la representación y ejecución pública u otra forma de comunicación de su trabajo
- 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 Tecnología³⁸⁴
- todos los otros casos que pueden ser sometidos a mediación durante el período de resolución declarado por el Director General

Además, en 2020 la IPOP HL amplió sus servicios de mediación para las controversias sobre asuntos de propiedad intelectual o relacionadas con ellos.

Los servicios de mediación para las controversias que se tramitan ante la IPOP HL los pueden proporcionar diferentes instituciones de ADR, dependiendo de la naturaleza de la controversia.³⁸⁵ Por lo general las controversias se pueden someter a la mediación de los Servicios de Solución Alternativa de Controversias (ADRS) de la IPOP HL para que sean administradas de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la IPOP HL.³⁸⁶ Desde 2011, la IPOP HL ha mediado en más de 1.700 casos.³⁸⁷

Desde abril de 2015, cuando una o ambas partes tienen su domicilio fuera de Filipinas, la controversia también se puede someter al Centro de la OMPI para que sea administrada de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI. Las partes pueden presentar una petición de mediación al Centro de la OMPI una vez que su caso haya sido remitido a la IPOP HL para una sesión informativa obligatoria sobre las opciones de la mediación.³⁸⁸ En el caso de las partes que opten por la mediación de la OMPI, el Centro de la OMPI administrará los procedimientos y ayudará también en el nombramiento de un mediador adecuado.³⁸⁹ La

³⁸³ Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas, "Office Order N.º 154"
www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophlofficeorder154.pdf.

³⁸⁴ En estos casos, el mediador que medió en la controversia en la oficina de origen de esta no será llamado a mediar en el caso, a menos que ambas partes acuerden lo contrario. Véase Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas, "Office Order N.º 154"
www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophlofficeorder154.pdf.

³⁸⁵ Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas 'Supplemental Guidelines to Office Order No. 154, s. 2010'
www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophlofficeorder154.pdf.

³⁸⁶ Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas "Alternative Dispute Resolution"
www.ipophil.gov.ph/news/ipophil-revitalizes-arbitration-service-to-declog-court-ipophil-dockets/.

³⁸⁷ Situación a mayo de 2017 según la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas.


³⁸⁸ Véase www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophil_agreementrequest.doc.

³⁸⁹ Se puede encontrar una lista orientativa de mediadores en la página web de la OMPI. Véase Centro de la OMPI "WIPO/IPOP HL Panel of Mediators" www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophil/panel/.


IPOPHL y el Centro de la OMPI ponen a disposición formularios para facilitar la presentación de controversias a mediación de la OMPI, y ofrecen tarifas reducidas para ello.³⁹⁰

Si la parte que inicia la demanda no se presenta a la mediación, el caso será desestimado. Si es la parte contraria la que no se presenta, ésta puede ser declarada morosa. Se podría exigir a la parte ausente que reembolse a la otra parte hasta el triple de los costos en que se haya incurrido, con inclusión de los honorarios de los abogados.³⁹¹

ADR Form No. 1



Alternative Dispute Resolution (ADR)
Services Bureau of Legal Affairs



WIPO Arbitration and Mediation Center

AGREEMENT AND REQUEST FOR MEDIATION / MEDIATOR'S REPORT

ORIGINATING OFFICE: _____
Hearing Officer: _____

Opposer, _____
-vs- _____
Respondent-Applicant. _____

IPC CASE NO: _____
Opposition to: _____
Application No. _____
TM: " _____ "

DATE REFERRED: _____
60 days FROM REFERRAL: _____
90 days FROM REFERRAL: _____

PRE-MEDIATION STAGE					
DATES	OPPOSER	COUNSEL	RESPONDENT	COUNSEL	STATUS

BRIEFER: _____
SIGNATURE OVER PRINTED NAME/DATE

CONSENT TO SUBMIT DISPUTE TO MEDIATION:
The parties agree to undergo mediation with the assistance of a Mediator and commit to follow the protocols, fees and guidelines of the proceedings established by:

IPOPHL
 the WIPO Arbitration and Mediation Center

OPPOSER /DATE _____

RESPONDENT- APPLICANT/DATE _____

MEDIATION SESSIONS

OR NO. (OPPOSER): _____ OR NO. (RESPONDENT): _____

DATES	OPPOSER	COUNSEL	RESPONDENT	COUNSEL	STATUS

E X T E N S I O N

OR NO. (OPPOSER): _____ OR NO. (RESPONDENT): _____

DATES	OPPOSER	COUNSEL	RESPONDENT	COUNSEL	STATUS

Modelo de acuerdo y solicitud de mediación/informe de mediación de la IPOPHL

³⁹⁰ Centro de la OMPI, "WIPO Mediation Proceedings Instituted in the Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL)" www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/.

³⁹¹ Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas "Office Order N.º 154" www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophlofficeorder154.pdf.

A.2.2.6 Patent Office of the Republic of Poland (PPO)

El Centro de la OMPI y la PPO colaboran desde el 1 de junio de 2018 para ofrecer a las partes en los procedimientos de oposición de marcas de la PPO la opción de solucionar dichas controversias a través de la mediación conforme al Reglamento de Mediación de la OMPI.³⁹² La opción de la mediación de la OMPI puede ser especialmente ventajosa para las partes que desean solucionar controversias relacionadas con la oposición de marcas en varias jurisdicciones.

Una vez que se presenta una oposición a una solicitud de marca, la PPO se lo notifica al solicitante de la marca e informa a ambas partes de la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso sobre la controversia en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación por parte de la PPO.³⁹³ El plazo de dos meses se puede ampliar hasta un total de seis meses a petición conjunta de las partes.³⁹⁴

La mediación también está disponible en los procedimientos de oposición a la designación de la República de Polonia a los fines de ampliar la protección de una marca internacional.³⁹⁵

Las partes que opten por tratar de llegar a un acuerdo amistoso podrán presentar una petición de mediación al Centro de la OMPI. La parte que desee comenzar una mediación debe presentar una solicitud de mediación al Centro, con copia a la otra parte. El Centro de la OMPI facilitará a las partes información sobre los siguientes pasos del procedimiento, las tasas y, si las partes lo solicitan, una lista de posibles mediadores. A lo largo del procedimiento, el Centro de la OMPI se mantendrá en contacto con las partes y con el mediador para velar por la eficacia del procedimiento.³⁹⁶

Antes de que expire el plazo para llegar a un acuerdo amistoso, las partes informarán a la PPO de su resultado. En caso de que se llegue a un acuerdo, las partes podrán solicitar a la PPO que dé por concluido el procedimiento de oposición de marca. El procedimiento de oposición ante la PPO se puede suspender a petición conjunta de las partes si estas no llegan a un acuerdo dentro del período de seis meses pero desean continuar con la mediación.

³⁹² El Reglamento de Mediación de la OMPI y el modelo de solicitud de mediación PPO-OMPI están disponibles en inglés y en polaco.

³⁹³ Artículo 152¹⁹ párr. 1 de la Ley de Propiedad Industrial.

³⁹⁴ Artículo 152¹⁹ párr. 2 de la Ley de Propiedad Industrial.

³⁹⁵ Artículo 152^{6a} párr. 3 de la Ley de Propiedad Industrial.

³⁹⁶ Centro de la OMPI, "WIPO Mediation for Proceedings Instituted in the Patent Office of the Republic of Poland (PPO)" www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/poland/.



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.2.2.7 Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) de la República de Corea

En la República de Corea, el Centro de la OMPI ha creado en colaboración con el MCST un procedimiento conjunto de solución de controversias para facilitar la mediación en controversias internacionales en materia de derechos de autor y contenido digital en dicho país.

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. El MCST y el Centro de la OMPI ponen a disposición formularios para facilitar la presentación de controversias a mediación de la OMPI, y ofrecen tarifas reducidas para ello³⁹⁷.

Si las dos partes están de acuerdo en recurrir a la mediación, pueden presentar conjuntamente una **solicitud de mediación de la OMPI** al Centro de la OMPI. Si es una de las partes la que desea proponer la mediación a la otra, la parte proponente deberá rellenar la solicitud de mediación de la OMPI y enviarla al Centro de la OMPI y a la otra parte. El Centro de la OMPI se dirigirá a la otra parte para ayudar a ambas a examinar la solicitud de mediación de la OMPI.

En el marco de la colaboración entre el MCST y la OMPI, las partes en controversias internacionales en materia de derechos de autor y contenido digital en la República de Corea cuentan con un plan de promoción de la mediación destinado a incentivarlas a utilizar la mediación a través de la financiación del procedimiento.



MCST-WIPO Collaboration
Request for WIPO Mediation

1. Parties
Please provide the following contact information:

Requesting Party	Responding 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:

3. Submission to WIPO Mediation

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 arbitr.mail@wipo.int.
Place and Date: _____ Signature: _____

b) The responding 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 arbitr.mail@wipo.int.
Place and Date: _____ Signature: _____

MCST-WIPO Mediation Promotion Scheme
As part of the MCST-WIPO collaboration, effective May 1, 2019, parties to copyright and content-related disputes can benefit from a Mediation Promotion Scheme, which can fund their mediation costs in accordance with the schedule available at <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/korea/mcst/index.html>.

Solicitud de mediación MCST-OMPI (disponible también en coreano)

³⁹⁷ Centro de la OMPI, “MCST-WIPO Collaboration: Mediation for International Copyright and Content-related Disputes” www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/korea/mcst/.

A.2.2.8 Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)

En Singapur, la IPOS ofrece desde enero de 2012, conjuntamente con el Centro de la OMPI, servicios de mediación en materia de marcas (oposición, invalidación y revocación), y posteriormente también en materia de patentes³⁹⁸, dibujos y modelos industriales, derecho de autor e indicaciones geográficas, ante la IPOS. 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 formularios para facilitar la presentación de controversias a mediación de la OMPI, y ofrecen tarifas reducidas para ello³⁹⁹.

Las partes pueden someterse a la mediación de la OMPI en cualquier momento anterior a que la IPOS dicte una decisión final, y la IPOS informará de manera proactiva a las partes de la posibilidad de someter su controversia a la mediación de la OMPI en cualquier etapa inicial del procedimiento, una vez que las partes hayan presentado sus alegaciones⁴⁰⁰.

Si las dos partes están de acuerdo en recurrir a la mediación, pueden presentar conjuntamente una **solicitud de mediación de la OMPI** al Centro de la OMPI y a la IPOS. Si es una de las partes la que desea proponer la mediación a la otra, la parte proponente deberá rellenar la solicitud de mediación de la OMPI y enviarla a la Oficina del Centro de la OMPI en Singapur, a la otra parte y a la IPOS. El Centro de la OMPI se dirigirá a la otra parte para ayudar a ambas a examinar la solicitud de mediación de la OMPI.

La IPOS pone a disposición un el plan revisado de promoción de la mediación en materia de propiedad intelectual⁴⁰¹ destinado a incentivar a las partes en los procedimientos de la IPOS a utilizar la mediación a través de la financiación del procedimiento, de modo que más partes perciban la mediación como una alternativa atractiva a las audiencias ante la IPOS para solucionar sus controversias de manera satisfactoria.

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 remitirán a la IPOS para su solución.

Ejemplo práctico⁴⁰²: mediación de la OMPI en un procedimiento de oposición e invalidación de marcas ante la IPOS

En el contexto de un procedimiento de oposición e invalidación de marcas ante la IPOS, las partes, un individuo tailandés y una empresa estadounidense, sometieron su controversia a la mediación de la OMPI.

³⁹⁸ El Centro de la OMPI ha creado en colaboración con la IPOS un procedimiento conjunto para facilitar la solución de las controversias en materia de patentes que se tramitan ante la IPOS mediante la decisión de experto de la OMPI. Se puede obtener más información al respecto en www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/expert-determination/.



³⁹⁹ Centro de la OMPI, "WIPO Mediation for Proceedings Instituted in the Intellectual Property Office of Singapore" www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/mediation/.

⁴⁰⁰ Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, "Mediation Option for IPOS Proceedings" (12 de enero de 2015) www.ipos.gov.sg/manage-ip/resolve-ip-disputes/mediation/.

⁴⁰¹ Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, "Mediation Promotion Scheme" www.ipos.gov.sg/growing-your-business-with-ip/funding-assistance/.

⁴⁰² Se pueden consultar más ejemplos de mediaciones de la OMPI en procedimientos tramitados ante la IPOS en www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/mediation/case-examples.html y en [www.ipos.gov.sg/docs/default-source/protecting-your-ideas/hearings-mediation/mediation-at-ipos-\(emps\).pdf](http://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/protecting-your-ideas/hearings-mediation/mediation-at-ipos-(emps).pdf).

Se celebró una sesión de mediación de un día de duración en Singapur, al final de la cual, con la ayuda del mediador, las partes alcanzaron un acuerdo de conciliación. La mediación permitió a las partes solucionar sus controversias transfronterizas en materia de marcas en un plazo de cuatro meses desde su inicio. Además, las partes pudieron acogerse a la financiación del plan revisado de promoción de la mediación de la IPOS, que subvencionó la tasa de administración del Centro de la OMPI, los honorarios y gastos del mediador y los honorarios y gastos de los abogados de ambas.

 IPOS <small>INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE</small>	 WIPO ADR <small>Arbitration and Mediation Center</small>																				
Request for WIPO Mediation																					
<p>1. Parties</p> <p>Please provide the following contact information:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Initiating party in the dispute</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Responding party in the dispute</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name : _____</td> <td>Name : _____</td> </tr> <tr> <td>Country of domicile : _____</td> <td>Country of domicile : _____</td> </tr> <tr> <td>Tel : _____</td> <td>Tel : _____</td> </tr> <tr> <td>Email : _____</td> <td>Email : _____</td> </tr> <tr> <td>Address : _____</td> <td>Address : _____</td> </tr> <tr> <td>Represented by : _____</td> <td>Represented by : _____</td> </tr> <tr> <td>Tel : _____</td> <td>Tel : _____</td> </tr> <tr> <td>Email : _____</td> <td>Email : _____</td> </tr> <tr> <td>Address : _____</td> <td>Address : _____</td> </tr> </tbody> </table>		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 : _____
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 : _____																				
<p>2. Dispute</p> <p>Please provide a brief description of the dispute:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>																					
<p>3. Time period for mediation</p> <p>The following period will be set aside for mediation, as may be extended upon agreement:</p> <p><input type="checkbox"/> 30 days</p> <p><input type="checkbox"/> 60 days</p> <p><input type="checkbox"/> 90 days</p>																					
<p>4. Submission to WIPO Mediation</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Initiating party in the dispute</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Responding party in the dispute</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>The initiating party in the dispute agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.</td> <td>The responding party in the dispute agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.</td> </tr> <tr> <td>Please sign this form and submit it to arbiter.mail@wipo.int.</td> <td>Please sign this form and submit it to arbiter.mail@wipo.int.</td> </tr> <tr> <td>Signature : _____</td> <td>Signature : _____</td> </tr> <tr> <td>Place and Date : _____</td> <td>Place and Date : _____</td> </tr> </tbody> </table>		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 : _____										
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 : _____																				

Solicitud de mediación IPOS-OMPI

A.2.2.9 United States Patent and Trademark Office (USPTO)

El Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) y el Patent Trial and Appeal Board (PTAB) de la USPTO alientan a las partes a que valoren recurrir a mecanismos ADR como medio para resolver las discrepancias surgidas en procedimientos de marcas o patentes. El Centro de la OMPI es uno de los proveedores de servicios de solución de controversias para los procedimientos de 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.

*Aviso de la TTAB en relación con la ADR*⁴⁰³

⁴⁰³ [www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_WEB_POSTING_ON_ADR_\(2\).docx](http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_WEB_POSTING_ON_ADR_(2).docx).

A.2.3 Opciones ADR en el ámbito de los modelos de contratos para I+D

A.2.3.1 Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Las partes implicadas en colaboraciones en materia de I+D y en operaciones de transferencia de tecnología suelen utilizar modelos de contratos como base para redactar y negociar sus contratos. Con el fin de ayudar a optimizar la solución de controversias en materia de 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 Licensing Executives Society (LES) España y Portugal, trabajaron conjuntamente en la elaboración y difusión de modelos de contratos para las colaboraciones en el ámbito de la I+D, que recomiendan las opciones de mediación y arbitraje acelerado de la OMPI.

En septiembre de 2016 la OEPM presentó varios de estos modelos de contratos para I+D y transferencia de tecnología, entre los que se incluyen un acuerdo de transferencia de material, un acuerdo de no divulgación y un contrato de licencia de patente/modelo de utilidad.⁴⁰⁴

Estas en : Propiedad Industrial • Transferencia de Tecnología • Modelos de Contratos.

Modelos de Contratos

En el sistema de protección de los resultados de todo proceso de I+D+I a través de las Patentes o de los Modelos de Utilidad, la Transferencia de Tecnología desempeña un papel de gran importancia.

La Transferencia de Tecnología suele ir dirigida a obtener un rendimiento comercial de los conocimientos y resultados de la I+D+I, estableciéndose relaciones contractuales en las que hay que tener en cuenta las especiales características de la transmisión de conocimiento, ya que una vez transferido el mismo es muy difícil volver al estado inicial.

Esto hace que el transmisor de la información o del conocimiento deba tomar las máximas precauciones para evitar situaciones complicadas en el futuro y por tanto, los contratos que regulen la Transferencia de Tecnología deben plantearse con mucho detenimiento para tener en cuenta todas las posibles consecuencias jurídicas y económicas.

En este contexto y ante la necesidad de que las universidades, los organismos públicos de investigación y las pequeñas y medianas empresas españolas cuenten con modelos de contratos de este tipo, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar coordinado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, encargado de elaborar los modelos de los distintos tipos de contrato.

Este grupo de trabajo está constituido por representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Los primeros modelos finalizados son el "Acuerdo de confidencialidad" y el "Acuerdo de Transferencia de Material" con sus correspondientes guías de utilización y en versiones española e inglesa. Seguirán próximamente otros que intentarán cubrir todos los aspectos relacionados con la Transferencia de Tecnología.

Las instituciones que han participado en la elaboración de estos modelos no asumen responsabilidad alguna por la utilización de los mismos. Se recomienda que quien desee utilizar estos modelos debería contar además con asesoramiento legal especializado para su redacción definitiva o adaptación.

Acuerdo	Guía de utilización	Versión española	Versión inglesa
Confidencialidad	Descarga (v.23.09.2016)	Descarga (v.23.09.2016)	Descarga (v.23.09.2016)
Transferencia de Material	Descarga (v.23.09.2016)	Descarga (v.23.09.2016)	Descarga (v.23.09.2016)
Licencia (Ente Público-Empresa)	Descarga (v.24.09.2017)	Descarga (v.23.09.2016)	Descarga (v.23.09.2016)
Licencia (Empresa-Empresa)	Descarga (v.24.09.2017)	Descarga (v.28.12.2016)	Descarga (v.23.09.2016)
Investigación y Desarrollo	Descarga (v.19.04.2018)	Descarga (v.19.04.2018)	Descarga (v.19.04.2018)

Portales OEPM

- CIBEPYME
- Portal de la transparencia Gobierno de España
- Calidad
- Stopfalsificaciones
- Web Histórica
- CEVI CEVIPYME

Modelos de contratos para I+D de la OEPM (disponibles también en inglés)

La OEPM y el Centro de la OMPI colaboran asimismo a fin de dar a conocer las ventajas de recurrir a la ADR para solucionar las controversias en materia de propiedad industrial y tecnología en España.⁴⁰⁵

⁴⁰⁴ Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), "Modelos de Contratos" www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/.

⁴⁰⁵ Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), "Mediación y Arbitraje" www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Mediacion_y_Arbitraje/.

A.3 Ejemplos de colaboración del Centro de la OMPI con tribunales

A.3.1 Supreme People's Court of China (SPC) and Shanghai High People's Court de China

Tras la firma de un memorando de entendimiento en 2017, se estableció un marco de colaboración entre el SPC y la OMPI. Con arreglo al memorando, la OMPI participa en diversas actividades, por ejemplo, en el ámbito de la mediación para ayudar a solucionar las controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología en China. La OMPI celebró asimismo un memorando de entendimiento con el Shanghai High People's Court de China en 2021.

Como resultado, las partes pueden acordar remitir a la mediación de la OMPI sus controversias internacionales en materia de propiedad intelectual tramitadas ante los tribunales siguientes: Shanghai High People's Court, Shanghai IP Court, Shanghai Pudong Primary People's Court, Shanghai Putuo Primary People's Court, Shanghai Xuhui Primary People's Court and Shanghai Yangpu Primary People's Court.⁴⁰⁶

El Centro de la OMPI pone a disposición formularios para facilitar la presentación de controversias a mediación de la OMPI, y ofrece tarifas reducidas para ello. El Centro de la OMPI ha elaborado una lista específica de mediadores especializados de China en los ámbitos de las patentes, las marcas, el derecho de autor, los secretos comerciales y otros ámbitos relacionados con la tecnología.

WIPO English IP Portal login

Understand & Learn Find & Explore Protect & Manage Partner & Collaborate About WIPO

Home > Alternative Dispute Resolution > Specific Sectors > IP Offices > National Courts

Mediation for Foreign-Related Intellectual Property Cases Referred by Courts in China

A framework of exchanges and cooperation between the Supreme People's Court of the People's Republic of China (SPC) and the World Intellectual Property Organization (WIPO) has been established upon the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) in April 2017. Among a number of activities involving WIPO under the MoU, the SPC and the WIPO Arbitration and Mediation Center (the WIPO Center) collaborate in the area of alternative dispute resolution (ADR) to help resolve IP and technology disputes in China.

In October 2021, WIPO concluded an MoU with the Shanghai High People's Court. With the mutual consent of the parties, the Shanghai High People's Court, Shanghai IP Court, Pudong Primary People's Court, Putuo Primary People's Court, Xuhui Primary People's Court and Yangpu Primary People's Court can refer foreign-related IP cases to the WIPO Arbitration and Mediation Shanghai Service (WIPO Shanghai Service) for mediation.

In December 2022, the WIPO Center signed a cooperation agreement with the Fujian High People's Court. With the mutual consent of the parties, the Fujian High People's Court, Fuzhou Intermediate People's Court, Xiamen Intermediate People's Court and Quanzhou Intermediate People's Court can refer foreign-related IP cases to the WIPO Shanghai Service for mediation.

In March 2023, the WIPO Center signed a cooperation agreement with the Hainan High People's Court. With the mutual consent of the parties, the Hainan High People's Court, the Hainan Free Trade Port Intellectual Property Court, the Primary People's Court of Danzhou City, the Primary People's Court of Chengjiao District of Sanya City, the Primary People's Court of Qionghai City and the Primary People's Court of Qionghai District of Haikou City can refer foreign-related IP cases to the WIPO Shanghai Service for mediation.

[Summary of cases referred to the WIPO Shanghai Service](#)

[Contact us](#)

Página web de la OMPI sobre mediación de controversias en materia de propiedad intelectual y tecnología tramitadas ante tribunales de China (disponible también en chino)

⁴⁰⁶ Centro de la OMPI, "Mediation for Intellectual Property and Technology Disputes Pending before Courts in China" www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/national-courts/china/spc.html. Desde 2020 se han remitido a la mediación de la OMPI un total de 37 casos internacionales sobre PI en el marco de esta colaboración.

A.3.2 Munich Regional Court

El Centro de la OMPI colabora con el Munich Regional Court en la promoción de los métodos ADR para controversias en materia de patentes o relativas a la aplicación de condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND).

Las partes pueden acordar remitir estas controversias a los procedimientos ADR de la OMPI como la mediación, el arbitraje, el arbitraje acelerado y la decisión de experto. El Centro de la OMPI mantiene una lista especial de árbitros, mediadores y expertos especializados en patentes y normas técnicas.⁴⁰⁷

WIPO Mediation, Arbitration and Expert Determination for Patent/FRAND Disputes



WIPO Arbitration and Mediation Center

With offices in **Geneva**, Switzerland and in **Singapore**, the WIPO Center offers **Alternative Dispute Resolution (ADR)** options, including **mediation, arbitration and expedited arbitration, and expert determination**, to enable parties to efficiently settle their **domestic or cross-border commercial disputes**. The WIPO Center is **international and specialized in IP and technology disputes – 25% of WIPO cases relate to patent disputes**. The WIPO Center has a strong focus on **controlling the time and cost of its proceedings**.



It provides a **neutral forum** in which disputes can be resolved through a **single procedure**. Moreover, ADR can be designed in a way so as to allow for **efficient enforcement of the outcome**.

WIPO ADR procedures are organized to stimulate positive opportunities for party settlement. **70% of the mediation procedures administered by the WIPO Center have been settled**. Even in **arbitration, 33% of WIPO cases settle before any formal decision is issued**.

WIPO ADR Services

- **Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration and Expert Determination** procedures.
- **Procedural advice** in choosing ADR options and submitting disputes, including disputes pending before courts
- **Model mediation and arbitration clauses and submission agreements**
- **Case administration** under the WIPO Rules
- **Communication and hearing support**
- **25% reduction** on the WIPO Center's **registration and administration fees**, for example, if a party (or both parties) to the dispute is (are) named as applicant or inventor in a published **PCT application**
- You can find more information on WIPO ADR services and procedures at: <https://www.wipo.int/amc/en/center/faq/index.html>

WIPO Rules and Neutrals

WIPO Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration and Expert Determination Rules are **suitable for all commercial disputes**. They additionally feature provisions to address **specific needs in patent and technology disputes**, such as on **confidentiality and technical evidence**. The WIPO Rules are available in several languages at <https://www.wipo.int/amc/en/rules/>.

Parties can draw upon a growing database of over **2.000 local and international independent WIPO arbitrators, mediators and experts, from more than 70 jurisdictions, skilled in all areas of IP and ADR**. The parties may agree on the appointment of the mediator, or they may request **assistance** from the **WIPO Center** to identify suitable mediator candidates (from Germany or international) that satisfy the parties' requirements.

The WIPO Center maintains a **special list of neutrals for patents and standards**.

Folleto informativo del Centro de la OMPI para el Tribunal Regional de Múnich

⁴⁰⁷ Véase también Centro de la OMPI, “WIPO ADR for FRAND Disputes” www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/.

Apéndice B - Referencias del Centro de la OMPI

B.1 Reglamentos ADR de la OMPI

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

B.2 Baremo de tasas y honorarios de la OMPI⁴⁰⁸

Las tasas que se indican a continuación se aplican a los casos sometidos a la mediación, el arbitraje, el arbitraje acelerado y la decisión de experto de la OMPI de conformidad con el baremo de tasas de la OMPI. En el marco de algunas colaboraciones entre el Centro de la OMPI y las OPI se ha acordado un descuento en las tasas.⁴⁰⁹

B.2.1 Mediación

Cuantía en disputa	Tasa administrativa ⁴¹⁰	Honorarios del mediador	
Hasta 250.000 USD	250 USD	2.500 USD (*)	
Más de 250,000 USD	0,10% del valor de la mediación, sujeto a una tasa máxima de 10.000 USD	300 – 600 USD por hora (**)	1.500 – 3.500 USD por día (**)

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

(**) Tasas indicativas.

⁴⁰⁸ Centro de la OMPI, "WIPO Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration and Expert Determination Fees and Costs" www.wipo.int/amc/en/calculator/adr.jsp. Se aplica una reducción del 25% en las tasas de registro y administración del Centro si una o ambas partes en la controversia son mencionadas como solicitantes o inventoras en una solicitud PCT publicada, titulares de registros internacionales con arreglo al Sistema de La Haya o al Sistema de Madrid, proveedoras o investigadoras de WIPO GREEN, o pymes (entidades con menos de 250 empleados).

⁴⁰⁹ Véanse ejemplos en el [Apéndice A.2](#).

⁴¹⁰ El valor de la mediación se determina en función del valor total de los importes reclamados por las partes. Cuando no se indica el valor monetario de la mediación, o cuando la controversia trata cuestiones que no son cuantificables en importes monetarios, se paga una tasa administrativa de 1.000 dólares, sujeta a ajuste. Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, "Baremo de tasas y honorarios" www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/.

B.2.2 Arbitraje y arbitraje acelerado

Tipo de tasa	Cuantía en disputa	Arbitraje acelerado	Arbitraje
Tasa de registro	Cualquier cuantía	0 USD	2.000 USD
Tasa administrativa (*)	Hasta 2.500.000 USD	2.000 USD	4.000 USD
	De 2.500.000 USD a 10.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD +0,1% del importe superior a 2.500.000 USD, siendo la tasa máxima de 17.500 USD
	Más de 10.000.000 USD	20.000 USD	25.000 USD +0,05% del importe superior a 10.000.000 USD, siendo la tasa máxima de 40.000 USD
Honorarios de los árbitros	Hasta 2.500.000 USD	20.000 USD (tasa fija) (**)	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y los árbitros
	De 2.500.000 USD a 10.000.000 USD	40.000 USD (tasa fija) (**)	
	Más de 10.000.000 USD	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro	Tasas indicativas: 300 USD a 600 USD 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 5.000.000 de dólares, la tasa administrativa será de 10.000 dólares (no una tasa de 12.000 dólares, que resultaría de la suma de una tasa de 10.000 dólares y otra de 2.000 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

Cuantía en disputa	Tasa administrativa ⁴¹¹	Honorarios del experto (*)	
Hasta 250.00 USD	250 USD	2.500 USD	
Más de 250.000 USD	0,10% del valor de la decisión de experto, sujeto a una tasa máxima de 10.000 USD	300 USD a 600 USD por hora	1.500 USD a 3.500 USD por día

(*) Tasas indicativas

⁴¹¹ 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 paga una tasa administrativa de 1.000 dólares, sujeta a ajuste. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, "Baremo de tasas y honorarios" <http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/>.

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

El sometimiento de una controversia a los procedimientos de solución de controversias de la OMPI es consensuado. Para facilitar el acuerdo entre las partes, el Centro de la OMPI ofrece cláusulas contractuales (para el sometimiento de controversias futuras relativas a un contrato específico) y acuerdos de sometimiento (para las controversias existentes, incluidas las remitidas por los tribunales) recomendados.

- [Mediación](#)⁴¹²
- [Arbitraje](#)⁴¹³
- [Arbitraje acelerado](#)⁴¹⁴
- [Decisión de experto](#)⁴¹⁵
- [Mediación seguida, en ausencia de acuerdo, de arbitraje \[acelerado\]](#)⁴¹⁶
- [Mediación seguida, en ausencia de acuerdo, de decisión de experto](#)⁴¹⁷
- [Mediación seguida, en ausencia de acuerdo, de litigio judicial](#)⁴¹⁸
- [Decisión de experto, vinculante salvo que esté seguida de arbitraje \[acelerado\]](#)⁴¹⁹

Las cláusulas contractuales y acuerdos de sometimiento recomendados de la OMPI están disponibles en alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, griego, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués y ruso.⁴²⁰

Para aumentar al máximo las ventajas que ofrecen los procedimientos ADR, las partes pueden combinar los distintos procedimientos comenzando, por ejemplo, con una fase de mediación seguida, en ausencia de acuerdo, de una de arbitraje. En torno al 30% de los casos de mediación, arbitraje y arbitraje acelerado que se presentaron al Centro de la OMPI contenían una cláusula de reajuste por la que se escogía la mediación de la OMPI seguida, en ausencia de acuerdo, de arbitraje o arbitraje acelerado de la OMPI.

⁴¹² Centro de la OMPI “Mediación de la OMPI” www.wipo.int/amc/es/clauses/mediation/.

⁴¹³ Centro de la OMPI “Arbitraje de la OMPI” www.wipo.int/amc/es/clauses/arbitration/.

⁴¹⁴ Centro de la OMPI “Arbitraje acelerado de la OMPI” www.wipo.int/amc/es/clauses/expedited_arbitration/.

⁴¹⁵ Centro de la OMPI “Decisión de experto” www.wipo.int/amc/es/clauses/expert_determination/.

⁴¹⁶ Centro de la OMPI “Mediación de la OMPI seguida, en ausencia de solución, de arbitraje [acelerado]” www.wipo.int/amc/es/clauses/med_arb/.

⁴¹⁷ Centro de la OMPI “Mediación de la OMPI seguida, en ausencia de solución, de decisión de experto” www.wipo.int/amc/es/clauses/med_exp_det/.

⁴¹⁸ Centro de la OMPI “Mediación de la OMPI seguida, en ausencia de solución, de procedimiento judicial” www.wipo.int/amc/es/clauses/med_court/.

⁴¹⁹ Centro de la OMPI “Decisión de experto de la OMPI, vinculante salvo que esté seguida de arbitraje [acelerado]” www.wipo.int/amc/es/clauses/exp_det_arb/.

⁴²⁰ Centro de la OMPI “Cláusulas contractuales y acuerdos de sometimiento recomendados” www.wipo.int/amc/es/clauses/.

B.3.1 Generador de cláusulas de la OMPI

Para ayudar a las partes en la redacción de cláusulas y acuerdos de sometimiento, el Centro de la OMPI pone a disposición el generador de cláusulas de la OMPI.⁴²¹ Esta herramienta de la OMPI permite a las partes desarrollar cláusulas y acuerdos de sometimiento adaptados a sus necesidades mediante la selección de procedimientos ADR de la OMPI, elementos básicos, como el lugar y el idioma del procedimiento y el derecho aplicable, y, si se desea, elementos adicionales, entre ellos las aptitudes de los árbitros, mediadores o expertos.

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 .

Clear **Next**

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 ADR de la OMPI

⁴²¹ Centro de la OMPI, “WIPO Clause Generator” www.wipo.int/amc-apps/clause-generator/.

B.3.2 Solicitud unilateral de mediación de la OMPI

Además de los modelos de cláusulas y acuerdos de sometimiento para la remisión consensuada a la ADR de la OMPI, el Centro de la OMPI pone a disposición un modelo de [solicitud de mediación](#) a fin de facilitar el sometimiento de las controversias a mediación en los casos en que no exista un acuerdo de mediación entre las partes, de conformidad con el artículo 4.a) del Reglamento de Mediación de la OMPI. El artículo 6 del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI también ofrece opciones similares.



Solicitud de Mediación OMPI

(Artículo 4 del Reglamento de Mediación de la OMPI)

Nota: La parte solicitante deberá completar las secciones 1 y 2 a). La otra parte deberá completar la sección 2 b).

1. Partes

Sírvase proporcionar la siguiente información de contacto:

Parte solicitante	Otra parte
Nombre:	Nombre:
País de domicilio:	País de domicilio:
Tel:	Tel:
Correo electrónico:	Correo electrónico:
Dirección:	Dirección:
Representado por (si procede):	Representado por (si procede):
Tel:	Tel:
Correo electrónico:	Correo electrónico:
Dirección:	Dirección:

2. Controversia

Sírvase proporcionar una breve descripción de la controversia:

- a) La parte solicitante acepta someter a mediación la controversia descrita arriba de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI.

Sírvase firmar este formulario y remitirlo a arbiter.mail@wipo.int y a la otra parte.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

- b) La otra parte acepta someter a mediación la controversia descrita arriba de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI.

Sírvase firmar este formulario y remitirlo a arbiter.mail@wipo.int y a la parte.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

*Modelo de solicitud de mediación de la OMPI*⁴²²

B.4 Herramientas electrónicas de la OMPI para la administración de casos

El Centro de la OMPI pone a disposición gratuita de las partes interesadas opciones de administración electrónica de casos, por ejemplo el expediente electrónico (plataforma eADR de la OMPI) y herramientas electrónicas para la celebración de reuniones y audiencias, como los servicios de videoconferencias.⁴²³

The screenshot shows the OMPI website interface. At the top left is the OMPI logo. To the right, there is a language dropdown set to 'Español', a search icon, and a button labeled 'Conectarse al portal de PI'. Below the header is a navigation menu with items: 'Comprender y aprender', 'Buscar y explorar', 'Proteger y gestionar', 'Asociarse y colaborar', and 'La OMPI'. The main content area has a breadcrumb trail: 'Inicio > Centro de Arbitraje y Mediación'. The title of the page is 'Herramientas en línea de la OMPI para la administración de casos'. The introductory text states: 'El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI tiene como objetivo ofrecer procedimientos de mediación, arbitraje y decisión de experto que sean eficientes en tiempo y costos. Para ello, el Centro de la OMPI pone a disposición de las partes interesadas herramientas en línea para la administración de casos, sin costo alguno, las cuales incluyen un sistema de expedientes en línea y aplicaciones de videoconferencia.' There are two columns of content. The left column is titled 'WIPO eADR' and describes the service, noting it has been used by 30% of cases. The right column is titled 'Aplicaciones de videoconferencia' and explains that these tools allow for remote participation. At the bottom, there is a 'Contacto' section with contact information: 'arbitr.mail@wipo.int' and '+41 22 338 8247'.

Herramientas electrónicas de la OMPI para la administración de casos

⁴²³ Centro de la OMPI “Herramientas en línea de la OMPI para la administración de casos” www.wipo.int/amc/es/eadr/.

B.5 Servicios ADR especializados de la OMPI para sectores específicos

Hay ámbitos determinados de las transacciones en materia de propiedad intelectual que se pueden beneficiar de adaptaciones específicas del marco estándar de ADR de la OMPI, por ejemplo en relación con los reglamentos, las tasas y las cláusulas. Estas adaptaciones fomentan el aumento de la eficiencia a través de los procedimientos ADR que reflejan estándares legales y empresariales y las necesidades en este ámbito. Además de las colaboraciones con las OPI, tratadas en esta guía, los servicios ADR del Centro de la OMPI para sectores específicos abarcan actualmente los ámbitos siguientes.⁴²⁴

- Ciencias de la vida
- Cine, medios de comunicación y entretenimiento
- Controversias en materia de datos B2B
- [Derecho de autor y contenidos digitales](#)
- Deportes
- Energía
- Ferias comerciales
- Franquicias
- Investigación y desarrollo/transferencia de tecnología
- Moda
- Patentes en normas técnicas
- Patrimonio artístico y cultural
- Pymes
- Tecnologías de la información y de las comunicaciones

⁴²⁴ Centro de la OMPI “Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para sectores específicos”
www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Ginebra)
34, chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20
Suiza
Tel: +41 22 338 8247
Fax: +41 22 338 8337

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Singapur)
Maxwell Chambers Suites
28 Maxwell Road #02-14
Singapur 069120
Singapur
Tel: +65 6225 2129
Fax: +65 6225 3568

www.wipo.int/amc/es
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

© OMPI, 2022



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

La licencia de CC no se aplica al contenido de
la presente publicación que no sea de la OMPI.

Portada: AmnajKhetsamtip / iStock /
Getty Images

Publicación de la OMPI N.º RN2022-15S
DOI: 10.34667/tind.46172