

Guía de la OMPI sobre solución extrajudicial de controversias para Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales judiciales

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
34 chemin des Colombettes
1211 Ginebra 20, Suiza
Tel +4122 338 8247
arbiter.mail@wipo.int
www.wipo.int/amc/es

Julio de 2015

Con el apoyo financiero de
Korean Intellectual Property Office



Índice

Sobre la autora.....	6
Prefacio	7
Capítulo Uno: Antecedentes históricos	8
1.1. Orígenes y primeros usos de ADR	8
1.1.1 Mediación.....	8
1.1.2 Arbitraje.....	8
1.2. Institucionalización y reglamentación de ADR.....	9
1.2.1 Mediación.....	9
1.2.2 Arbitraje.....	9
1.3. El auge de ADR en el mundo	10
1.3.1 El crecimiento de ADR como alternativa a los litigios judiciales	10
1.3.2 Globalización de ADR.....	11
1.3.3 Tendencias generales y panorama	12
1.4. La evolución del uso de ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual	13
1.4.1 Primeros usos y reglamentos	13
1.4.2 El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....	13
Capítulo Dos: Ventajas del uso de ADR en controversias en materia de propiedad intelectual	15
2.1. Autonomía de las partes	15
2.2. Procedimiento único; neutralidad jurisdiccional	15
2.3. Conocimiento especializado independiente.....	16
2.4. Sencillez; flexibilidad	16
2.5. Ahorro de tiempo.....	17
2.6. Ahorro de costos	17
2.7. Confidencialidad.....	18
2.8. Ausencia de recurso	18
2.9. Ejecutabilidad.....	19
2.10. Soluciones diversas.....	19
2.11. Ventajas específicas para las OPIs.....	20
Capítulo Tres: Procedimientos ADR empleados en las controversias en materia de propiedad intelectual	22
3.1. Tendencias generales y panorama.....	22
3.2. Enfoques a ADR	23
3.2.1 Basado en ayuda.....	23
3.2.2 Basado en recomendaciones	23

3.2.3	Basado en adjudicación.....	24
3.3.	Mediación	24
3.3.1	Introducción	24
3.3.2	Acuerdo de sometimiento a mediación	25
3.3.3	Nombramiento y función del mediador	26
3.3.4	Procedimiento de mediación	26
3.3.5	Ejecución del acuerdo de mediación	27
3.3.6	Administración de la mediación	27
3.3.7	Modalidad de sometimiento a la mediación	29
3.4.	Decisión de Experto	30
3.4.1	Introducción	30
3.4.2	Acuerdo de sometimiento a decisión de experto.....	30
3.4.3	Nombramiento y función del experto	31
3.4.4	Procedimiento de decisión de experto	31
3.4.5	Administración del procedimiento de decisión de experto	32
3.4.6	Sometimiento a procedimientos de decisión de experto en las OPIs	32
3.5.	Arbitraje	32
3.5.1	Introducción	32
3.5.2	Acuerdo de arbitraje	33
3.5.3	Marco legal del arbitraje	34
3.5.4	Reglamento de arbitraje	34
3.5.5	Nombramiento y función del tribunal arbitral	35
3.5.6	Procedimiento de arbitraje	36
3.5.7	Laudos arbitrales	36
3.5.8	Administración del arbitraje	37
3.5.9	Modalidad de sometimiento al arbitraje	38
Capítulo Cuatro: La institucionalización del uso de ADR en controversias en materia de propiedad intelectual		39
4.1.	Introducción.....	39
4.2.	Oportunidad para ADR.....	39
4.3.	Interrelación con los procedimientos ante OPIs o tribunales judiciales.....	39
4.4.	Elección del procedimiento ADR	40
4.5.	Sometimiento al procedimiento ADR	40
4.6.	Financiación	41
4.6.1	Financiación gubernamental.....	41
4.6.2	Tasas administrativas	41
4.6.3	Honorarios profesionales.....	42
4.7.	Aceptación.....	42

4.7.1	Proceso.....	42
4.7.2	Funciones de los actores clave	43
4.8.	Consultas	44
4.9.	Divulgación.....	45
4.10.	Profesionales de ADR	45
4.10.1	Formación	46
4.10.2	Normas de calidad.....	46
4.10.3	Disponibilidad	47
4.11.	Marco legal	47
4.11.1	Marco legal y sistema	47
4.11.2	Dictado de leyes y reglamentos	48
4.12.	Infraestructura administrativa	49
4.13.	Confianza pública	49
4.13.1	Imparcialidad e independencia de árbitros y mediadores	49
4.13.2	Confidencialidad de la información.....	50
4.13.3	Transparencia del procedimiento	50
4.13.4	Materialización de las ventajas.....	50
4.14.	Examen periódico	51
Apéndice A:	Colaboración del Centro de la OMPI con OPIs.....	52
A.1	Sinopsis	52
A.2	Mediación y conciliación en OPIs.....	54
A.2.1	Instituto Nacional Brasileño de la Propiedad Industrial (INPI-BR)	54
A.2.2	Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia	56
A.2.3	Korea Copyright Commission (KCC)	57
A.2.4	Korea Creative Content Agency (KOCCA)	59
A.2.5	Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL).....	61
A.2.6	Intellectual Property Office of Singapore (IPOS).....	66
A.2.7	Intellectual Property Office of the United Kingdom (UK IPO).....	69
A.3	Decisión de experto en OPIs	70
Apéndice B:	Referencias del Centro de la OMPI.....	72
B.1	Reglamentos ADR de la OMPI	72
B.2	Tasas de los servicios de ADR en virtud de los reglamentos de la OMPI	72
B.2.1	Mediación	72
B.2.2	Arbitraje acelerado y arbitraje	73
B.2.3	Decisión de experto.....	74
B.3	Modelos de cláusulas ADR OMPI	74
B.4	Servicios de solución extrajudicial de controversias de la OMPI para sectores específicos ..	74

Apéndice C: Modelo de documento informativo del Centro de la OMPI – Derivación de los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual a los servicios ADR del Centro de la OMPI	75
---	----

Sobre la autora

Joyce A. Tan es abogada y procuradora del Tribunal Supremo de Singapur, agente registrada de patentes en Singapur, experta de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio de Singapur, miembro de la lista de árbitros y mediadores de la OMPI y de la Red de Mediadores de Marcas de la INTA, 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 ejerce su actividad profesional a nivel transfronterizo y nacional, especializándose en los ámbitos de la tecnología, 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).

Prefacio

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

Esta guía se ha elaborado para ofrecer una visión general y amplia de ADR con respecto a las controversias en materia de propiedad intelectual, y para ofrecer distintas opciones a las Oficinas de Propiedad Intelectual (OPIs), tribunales y otras entidades (que administran controversias en materia de propiedad intelectual) interesados en integrar los procedimientos ADR en sus prestaciones actuales.

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

Para ello, el Capítulo Uno incluye los antecedentes en el uso de ADR en el mundo, seguido de una descripción en el Capítulo Dos de las ventajas potenciales de ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual. El Capítulo Tres explica con más detalle los diferentes procedimientos ADR que pueden emplearse en las controversias en materia de propiedad intelectual, mientras que el Capítulo Cuatro expone a grandes rasgos algunas consideraciones prácticas que pueden ser relevantes para las OPIs 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 implementación sustantiva y procedimental de estos procesos.

Los apéndices de la guía incluyen una síntesis de la colaboración del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro de la OMPI) con las OPIs, así como modelos de documentos que pueden ser ilustrativos. Otro apéndice contiene un modelo de documento informativo para eventuales derivaciones de los tribunales de las controversias en materia de propiedad intelectual a ADR.

En líneas generales, el uso de ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual en el contexto de las OPIs o de los procedimientos judiciales es un hecho relativamente reciente. El objetivo de esta guía es recoger algunas de estas primeras experiencias. Cabe esperar que sea una referencia útil para las OPIs y los tribunales que deseen aproximarse o seguir desarrollando la integración de los mecanismos ADR como una alternativa opcional a sus procedimientos administrativos o judiciales.

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

Capítulo Uno: Antecedentes históricos

1.1. Orígenes y primeros usos de ADR

1.1.1 Mediación

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

La mediación también contribuyó al desarrollo de los sistemas legales en Roma y en la Inglaterra anglosajona. Todo apunta a que en la Antigua Roma la mediación judicial era el medio preferido para solucionar controversias civiles; este enfoque tuvo una influencia importante en los procedimientos civiles en la Europa continental, especialmente en Alemania, Austria y Suiza.⁷ En la Inglaterra anglosajona, los jueces y los 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.⁸

1.1.2 Arbitraje

El arbitraje, que se explica con más detalle en el Capítulo 3.5, es un procedimiento en el que las partes someten su controversia a uno o más árbitros de su elección para obtener una decisión vinculante y final (laudo) de acuerdo con los derechos y obligaciones respectivos de las partes. El arbitraje se desarrolló al margen de los procesos de resolución judicial a los que acudían los comerciantes para arreglar sus controversias.⁹ Los comerciantes solían someter sus controversias a un tribunal o a otros colegas, que adoptaban una decisión con arreglo a las prácticas comerciales tradicionales. Aunque estos sistemas privados de resolución no constituían procesos legales formales, eran considerados como una instancia de administración de justicia comercial con credibilidad.¹⁰

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) 21 Conflict Resol Q 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' (UNESCO, 2003) <<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001332/133274e.pdf>> consultado el 23 de enero de 2015

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

⁵ RR Callister y JA Wall, 'Japanese Community and Organizational Mediation' (1997) 41 J Confl Resolut 311, 313

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

¹¹ The Ohio State Journal on Dispute Resolution 1, 3

⁹ Edward Manson, *Corte de Arbitraje Internacional de Londres* (1893) 9 LQR 86, 87

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

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

1.2. Institucionalización y reglamentación de ADR

1.2.1 Mediación

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

1.2.2 Arbitraje

Las instituciones y la normativa relativas al arbitraje se formalizaron por primera vez en los siglos XVIII y XIX para fomentar y facilitar el uso del arbitraje. En términos generales, las instituciones de arbitraje tuvieron más éxito donde ya existían leyes que facilitaban la ejecución de los acuerdos y laudos de arbitraje.¹⁹ Por ejemplo, el arbitraje solo comenzó a prosperar en Estados Unidos de América una vez que se promulgó en 1925 la Ley Federal de Arbitraje, si bien las instituciones de arbitraje se habían creado ya en 1768.²⁰ En el Reino Unido se promulgó por primera vez una legislación sobre arbitraje en 1698 que desembocó en la Ley de Arbitraje de 1889. El arbitraje prosperó bajo los auspicios de este régimen legal,²¹ a pesar de que las instituciones de arbitraje no fueron establecidas hasta 1892.²²

La aprobación de leyes es fundamental para el desarrollo del arbitraje, pero las propias instituciones de arbitraje pueden jugar un rol importante en la promulgación y fomento de estas leyes. La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) fue establecido en 1923 para disponer de una institución con un mínimo carácter “internacional” para la joven industria del arbitraje

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., Ediciones Yvon Blais 2009) 1417

¹³ Fabrizio Marrella, ‘Unity and Diversity in International Arbitration: the Case of Maritime Arbitration’ (2005) *Am U Int'l L Rev* 1055, 1058

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) <<http://www.dol.govt.nz/publications/research/contemporary-mediation-practice/page-07.asp>> consultado el 27 de enero de 2015

¹⁷ Edgar L Warren, ‘The Conciliation Service: V-J Day to Taft-Hartley’ (1948) 1 *Indus Lab Rel Rev* 351

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

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

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

²¹ Sidney P Simpson, ‘Specific Enforcement of Arbitration Contracts’ (1934) 83 *U Pa L Rev* 160, 165

²² La London Court of International Arbitration (LCIA) fue inaugurada como City of London Chamber of Arbitration en 1892.

Véase Edward Manson, ‘The City of London Chamber of Arbitration’ (1893) 9 *LQR* 86

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 ADR en el mundo

1.3.1 El crecimiento de ADR como alternativa a los litigios judiciales

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

Esta preocupación llevó al profesor Frank Sander a desarrollar el concepto de “tribunal 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 judiciales 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 podían canalizarse a través del mecanismo de solución de controversias más adecuado. En segundo lugar, porque fomentaba las ventajas de las alternativas a los litigios, como la mediación y el arbitraje.²⁹ Por último, porque el “tribunal con múltiples puertas” demostró ser un mecanismo eficaz para facilitar el acceso a los servicios ADR y a los procesos judiciales tradicionales. Tras la Conferencia Pound, se establecieron “tribunales con múltiples puertas” en Estados Unidos de América,³⁰ y su éxito impulsó iniciativas similares en, por ejemplo, Australia,³¹ Canadá,³² Países Bajos,³³ Nigeria³⁴ y Singapur.³⁵

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

²⁴ Alan Redfern, M Hunter et. al., Law and Practice of International Commercial Arbitration (4ª ed., Sweet & Maxwell 2004) 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

²⁷ Marc Galanter, ‘The Day After the Litigation Explosion’ (1986) 46 Mod L Rev 3, 5

²⁸ Frank E A Sander, ‘Varieties of Dispute Processing’ en A Leo Levin y Russell R Wheeler (eds.), Conferencia Pound: 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

³⁰ ‘Transcript: A Dialogue Between Professors Frank Sander and Mariana Hernandez Crespo’ (2008) 5 U St Thomas L J 665, 673

³¹ Robert French, ‘Perspectives on Court Annexed Alternative Dispute Resolution’ (Tribunal Supremo de Australia, 27 de julio de 2009) <<http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/current-justices/frenchcj/frenchcj27july09.pdf>> (consultado el 29 de enero de 2015)

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 Ajigboye Oyeniya, ‘The Concept of Multi-Door Courthouse in Nigeria: Rethinking Frank Sander’s Concept’ (Social Science Research Network, 16 de noviembre de 2014) <<http://ssrn.com/abstract=2525677>> (consultado el 29 de enero de 2015)

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

1.3.2 Globalización de ADR

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

En términos generales, los programas ADR han sido desarrollados por tribunales y organismos para complementar y apoyar los procesos legales.³⁸ Al canalizar las controversias que se adecúan a los procesos 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 controversias.³⁹ Los programas ADR relacionados con los tribunales también sitúan a los tribunales judiciales en una mejor posición para hacerse cargo de controversias inadecuadas para un procedimiento contencioso.⁴⁰ Un ejemplo son los tribunales de familia, que adoptaron desde hace tiempo los programas de mediación dadas las características emocionales e interpersonales de las controversias familiares.⁴¹

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

³⁶ Anthony Wanis-St. John, ‘Implementing ADR in Transitioning States: Lessons Learned from Practice’ (2000) 5 Harv. Negotiation L. Rev. 339, 340

³⁷ Andrew Phang, ‘Alternative Dispute Resolution and Regional Prosperity – A View from Singapore’ (Tribunal Supremo de Singapur, 25 de septiembre de 2014) <<https://www.supremecourt.gov.sg/default.aspx?pgid=5522&printFriendly=true>> (consultado el 3 de enero de 2015)

³⁸ 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

³⁹ Scott Brown, Christine Cervenak y David Fairman, ‘Alternative Dispute Resolution Practitioners Guide’ (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 1998) <<http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/200sbe.pdf>> (consultado el 3 de febrero de 2015), 9

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

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

⁴² De acuerdo con la Convención de Nueva York, las partes contratantes están obligadas en general a reconocer y aplicar los laudos arbitrales extranjeros a la par de las sentencias de los tribunales nacionales. A fecha de abril de 2015, había 155 Estados contratantes. Véase Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ‘Situación actual - Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)’ (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2015) <http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html> (consultado el 18 de mayo de 2015)

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

⁴⁴ La Encuesta sobre Arbitraje Internacional 2013 reveló que el arbitraje era el mecanismo de solución de controversias más apreciado entre las empresas encuestadas, y la Encuesta de Fortune 1000 en 2011 puso de relieve que el 98% de los abogados corporativos encuestados habían participado en procesos de mediación en los tres años anteriores al sondeo. Véase PwC and Queen Mary, Universidad de Londres, ‘International Arbitration Survey 2013: Corporate Choices in International Arbitration’ (PwC, 2013) <<http://www.pwc.com/gx/en/arbitration-dispute-resolution/assets/pwc-international-arbitration-study.pdf>> (consultado el 2 de febrero de 2015); 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

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

1.3.3 Tendencias generales y panorama

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

ADR internacional es adecuado para las controversias transfronterizas porque ofrece un foro único y neutral para la solución de controversias; el arbitraje internacional ha resultado especialmente atractivo por su irrevocabilidad y por la facilidad en líneas generales de aplicarlo internacionalmente.⁵⁰ Debido al valor y la complejidad de las controversias comerciales internacionales,⁵¹ en las que hay en juego millones e incluso miles de millones de dólares,⁵² ADR internacional se ha convertido en una industria prestigiosa y lucrativa. El resultado es que plazas como Dubái,⁵³ Hong Kong,⁵⁴ Singapur⁵⁵ y

⁴⁵ Andrew Phang, 'Alternative Dispute Resolution and Regional Prosperity – A View from Singapore' (Tribunal Supremo de Singapur, 25 de septiembre de 2014) <<https://www.supremecourt.gov.sg/default.aspx?pgid=5522&printFriendly=true>> (consultado el 3 de enero de 2015)

⁴⁶ La China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) admitió a trámite 1.060 casos en 2012, y el importe económico total de las controversias aumentó hasta los 15.500 millones de yuanes, desde los 3.500 millones del año anterior. El Singapore International Arbitration Centre admitió a trámite 259 casos en 2013 con un valor total de 6.060 millones de dólares de Singapur (SGD), lo que superó la suma conjunta de 4.930 millones de SGD de los años 2011 y 2012. Véase Yuan Jianlong, 'Working Report of 2012 and Working Plan of 2013 (Extracto)' (CIETAC, 21 de enero de 2013) <<http://www.cietac.org/index/aboutUs/workingReport/47846d42b359e57f001.cms>> (consultado el 4 de febrero de 2015); K Shanmugam, 'Discurso del Ministro de Justicia, K Shanmugam, durante el debate del Comité de Abastecimiento en 2014' (Ministerio de Justicia, Singapur, 5 de marzo de 2014) <<https://www.mlaw.gov.sg/news/parliamentary-speeches-and-responses/speech-by-minister-during-cos-2014.html>> (consultado el 4 de febrero de 2015)

⁴⁷ Centro de Mediación Internacional de Singapur, 'Panels: Mediators' (Centro de Mediación Internacional de Singapur, 2014) <<http://simc.com.sg/panels/mediators/>>; American Arbitration Association, 'Qualification Criteria of the AAA/ICDR Rosters and Panels' (American Arbitration Association, 2014) <<https://www.adr.org/aaa/faces/arbitratorsmediators/aboutarbitratorsmediators/qualifications>> (consultado el 4 de febrero de 2015)

⁴⁸ Christian Bühring-Uhle, Lars Kirchhoff y Gabriele Scherer, *Arbitration and Mediation in International Business* (Kluwer Law International 2006) 6

⁴⁹ The Economist, 'The arbitration game' (The Economist, 11 de octubre de 2014) <<http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21623756-governments-are-souring-treaties-protect-foreign-investors-arbitration>> (consultado el 4 de febrero de 2015)

⁵⁰ S I Strong, 'Beyond International Commercial Arbitration? The Promise of International Commercial Mediation' (2014) 45 Wash U J L & Pol'y 10, 27

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

⁵² En 2014, se dictó un laudo de 50.000 millones de dólares de Estados Unidos de América contra la Federación de Rusia en un arbitraje entre inversores y el Estado; fue el mayor laudo de la historia del arbitraje. Véase Sherman & Sterling LLP, 'Historic Award in the Yukos Majority Shareholders Arbitration' (Sherman & Sterling LLP, 28 de julio de 2014) <<http://www.shearman.com/~media/Files/NewsInsights/Publications/2014/07/Historic-Award-in-the-Yukos-Majority-Shareholders-Arbitration-IA-072814.pdf>> (consultado el 3 de febrero de 2015)

⁵³ Cámara de Comercio Internacional, 'New Expert Rules launch roadshow kicks off in Dubai' (Cámara de Comercio Internacional, 14 de enero de 2015) <<http://www.iccwbo.org/News/Articulos/2015/New-Expert-Rules-launch-roadshow-kicks-off-in-Dubai/>> consultado el 4 de febrero de 2015

⁵⁴ Ranajit Dam, 'The year in 2015' (Asia Legal Business, January 1, 2015) <<http://www.legalbusinessonline.com/features/year-2015/67987>> consultado el 4 de febrero de 2015

⁵⁵ K Shanmugam, 'Discurso del Ministro de Justicia, K Shanmugam, durante el debate del Comité de Abastecimiento en 2014' (Ministerio de Justicia, Singapur, 5 de marzo de 2014) <<https://www.mlaw.gov.sg/news/parliamentary-speeches-and-responses/speech-by-minister-during-cos-2014.html>> consultado el 4 de febrero de 2015

la República de Corea⁵⁶ se están estableciendo como centros internacionales de esta práctica al proporcionar servicios integrales de ADR y tener una infraestructura legal que facilita el uso de ADR. En este contexto, es improbable que 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 del uso de ADR en las controversias en materia de propiedad intelectual

1.4.1 Primeros usos y reglamentos

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

1.4.2 El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

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.⁶² Dentro de este marco más amplio, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro de la OMPI) fue creado en 1994⁶³ como proveedor neutral, independiente y sin ánimo de lucro de servicios de solución de controversias.⁶⁴ Se trata del único proveedor internacional de servicios especializados en ADR para controversias en materia de propiedad intelectual, y es la institución líder en la administración de controversias en materia de nombres de dominio de Internet.⁶⁵

⁵⁶ 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) <<http://www.jdsupra.com/legalnews/korean-dignitaries-promote-seoul-as-hub-38854/>> consultado el 4 de febrero de 2015

⁵⁷ John Coryton, 'A Treatise on the Law of Letters-Patent, for the Sole Use of Inventions in the United Kingdom of Great Britain and Ireland; including the Practice Connected with the Grant: To Which is Added a Summary of the Patent Laws in Force in the Principal Foreign States; with an Appendix of Statutes, Rules, Practical Forms, Etc' (1855) 87 Law Libri 206

⁵⁸ La "Common Law Procedure Act" de 1854 autorizó que, con el consentimiento de ambas partes, las controversias fueran sometidas a arbitraje una vez comenzado el juicio. Coryton recomendaba el arbitraje para los casos de infracciones de patentes teniendo en cuenta el conocimiento en la materia del experto en arbitraje en esta esfera. Véase 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

⁵⁹ 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

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

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

⁶² Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 1967, Artículo 3

⁶³ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Solución extrajudicial de controversias' <<http://www.wipo.int/amc/es/>> consultado el 23 de julio de 2015

⁶⁴ Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, 'Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes: The Operation of the World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center' (2012) 24 SAclJ 1059, 1060

⁶⁵ Este servicio incluye la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Política UDRP), propuesto por la OMPI, bajo la cual el Centro de la OMPI ha procesado más de 31.000 casos abarcando cerca de 60.000 nombres de dominio. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Solución de controversias en materia de nombres de dominio' <<http://www.wipo.int/amc/es/domains/>> consultado el 23 de julio de 2015

El Centro de la OMPI administra procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de experto de acuerdo con los Reglamentos de la OMPI. A fecha de 2015, el Centro de la OMPI ha administrado unos 400 casos con valores comprendidos entre los 20.000 y los cientos de millones de dólares. Empresas de todos los tamaños y organizaciones de investigación de más de 60 países han recurrido a los servicios ADR de la OMPI.⁶⁶ Además, el Centro de la OMPI ha ayudado al establecimiento de procedimientos conjuntos de solución de controversias por parte de las OPIs en Brasil, Colombia, Filipinas, República de Corea y Singapur para facilitar el uso de los procedimientos ADR en las controversias que administran estas OPIs.⁶⁷ El Centro de la OMPI también desarrolla procedimientos de solución de controversias hechos a medida para industrias específicas,⁶⁸ y ofrece programas de formación para mediadores y árbitros. Con su amplia red de expertos en materia de propiedad intelectual y de ADR, y con la neutralidad internacional de la OMPI, el Centro de la OMPI está en la vanguardia de ADR para controversias en materia de propiedad intelectual.⁶⁹

⁶⁶ Incluidos Alemania, Australia, Austria, Canadá, China, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Irlanda, India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Malasia, Noruega, Países Bajos, Panamá, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suiza y Turquía

⁶⁷ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) for Intellectual Property Offices' <<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/>> consultado el 23 de junio de 2015

⁶⁸ El Centro de la OMPI facilita una lista de servicios de ADR para sectores específicos en el Apéndice B.4 que está disponible en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual bajo el título 'Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para sectores específicos' <<http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/>> consultado el 23 de julio de 2015

⁶⁹ Se puede obtener más información sobre los árbitros y mediadores de la OMPI en <<http://www.wipo.int/amc/es/ neutrals/>>

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

2.1. Autonomía de las partes

Las controversias en materia de propiedad intelectual tienen rasgos distintivos: a menudo abarcan varios países e implican cuestiones altamente técnicas, leyes complejas e información sensible. Normalmente, las partes quieren un proceso 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 la discrecionalidad para adaptar el proceso a su controversia.⁷⁰

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

2.2. Procedimiento único; neutralidad jurisdiccional

Dado que los derechos en materia de propiedad intelectual son territoriales por naturaleza, pueden existir simultáneamente como piezas separadas bajo leyes nacionales diferenciadas en varios países, a pesar de la existencia de tratados internacionales⁷⁶ que armonizan la existencia o el registro de derechos de propiedad intelectual, como 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 tendrán un impacto en varios países.⁷⁷

En los litigios sobre controversias en materia de propiedad intelectual que implican a varios países, las partes pueden verse obligadas a iniciar procedimientos judiciales por separado en esos países para abordar o hacer cumplir derechos de propiedad intelectual existentes en cada uno de ellos⁷⁸. El resultado es que, potencialmente, estos procedimientos pueden quedar sujetos a un complejo conflicto de consideraciones legales. Por el contrario, ADR permite abordar los diversos asuntos y derechos asociados a los distintos países en un procedimiento único, como el arbitraje o la mediación.⁷⁹ ADR también es útil cuando se inician varias acciones judiciales en el mismo país.⁸⁰

⁷⁰ Veronique Bardach, 'A Proposal for the Entertainment Industry: The Use of Mediation as an Alternative to More Common Forms of Dispute Resolution' (1993) 13 Loy LA Ent LJ 477, 479

⁷¹ Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, 'Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes: The Operation of the World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center' (2012) 24 SAclJ 1059, 1073

⁷² Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, *ibid.*, 1061

⁷³ Trevor Cook y Alejandro I Garcia, *International Intellectual Property Arbitration* (Kluwer Law International 2010) 27

⁷⁴ David Allan Bernstein, *The Case for Mediating Trademark Disputes in the Age of Expanding Brands* (2005) 7 Cardozo J Conflict Resol 139, 159 – 160

⁷⁵ Trevor Cook y Alejandro I Garcia, *ibid.*, 27; Alan Redfern, M Hunter et. al., *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (4.ª ed., Sweet & Maxwell 2004) párr. 6 – 03;

⁷⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Tratados administrados por la OMPI' (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) <<http://www.wipo.int/treaties/es/>> consultado el 20 de mayo de 2015

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

⁷⁸ *Voda v Cordis Corp.*, No. 05-1238 (Fed. Cir., 1 de febrero de 2007)

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

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

2.3. Conocimiento especializado independiente

Las controversias en materia de propiedad intelectual pueden implicar cuestiones altamente técnicas y cuestiones legales complejas,⁸⁴ pero no todos los países tienen tribunales o jueces especializados en propiedad intelectual.⁸⁵ Por lo tanto, cuando los jueces y los jurados carecen 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.⁸⁶

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

2.4. Sencillez; flexibilidad

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

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

⁸¹ Trevor Cook y Alejandro I García, *International Intellectual Property Arbitration* (Kluwer Law International 2010) 27

⁸² Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.*, 29

⁸³ 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, 932

⁸⁴ David Allan Bernstein, *The Case for Mediating Trademark Disputes in the Age of Expanding Brands* (2005) 7 *Cardozo J Conflict Resol* 139, 154–155

⁸⁵ The Intellectual International Property Institute and the United States Patent and Trademark Office, '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>> consultado el 6 de febrero de 2015

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

⁸⁷ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.*, 30

⁸⁸ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.*, 30

⁸⁹ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.*, 30 – 31

⁹⁰ David Allan Bernstein, *ibid.*, 156

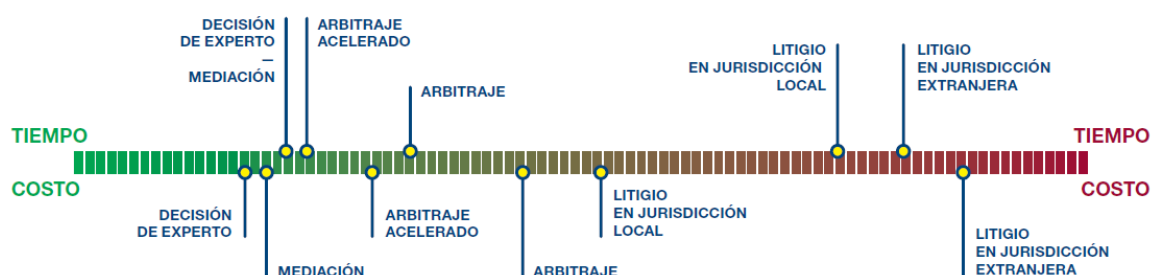
⁹¹ Scott H Blackman y Rebecca McNeill, 'Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes' (1998) 47 *Am U L Rev* 1709, 1713

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

2.5. Ahorro de tiempo

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

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



Tiempo y costo de los procedimientos judiciales, el arbitraje, el arbitraje acelerado, la mediación y la decisión de experto⁹⁶

2.6. Ahorro de costos

Los pleitos en materia de propiedad intelectual pueden ser onerosos, especialmente si conllevan recursos y litigios en el extranjero. El costo prohibitivo de los litigios en algunos países puede dificultar

⁹² Mary Vitoria, 'Mediation of Intellectual Property Disputes' (1998) 1 JIPLP 398

⁹³ 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, 928

⁹⁴ Julia A Martin, *ibid.*, 925 – 927

⁹⁵ David Allan Bernstein, 'The Case for Mediating Trademark Disputes in the Age of Expanding Brands' (2005) 7 Cardozo J Conflict Resol 139, 156

⁹⁶ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Results of the WIPO Arbitration and Mediation Center International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions' (marzo de 2013) <<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdf>> consultado el 23 de junio de 2015

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

2.7. Confidencialidad

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

La confidencialidad es una ventaja clave de ADR porque permite a las partes controlar con eficacia la difusión y el acceso a la información sensible.¹⁰¹ La información de dominio privado puede ser confidencial en virtud de acuerdos entre las partes,¹⁰² y los árbitros pueden dictar medidas cautelares para evitar que las partes accedan a los documentos confidenciales.¹⁰³ 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 desean preservar su reputación y sus relaciones empresariales.¹⁰⁴

2.8. Ausencia de recurso

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 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,¹⁰⁵ y los jurados que carecen de conocimientos técnicos pueden adoptar decisiones incorrectas.¹⁰⁶

Por el contrario, los laudos arbitrales están diseñados para ser firmes e inapelables, y los recursos que se presentan rara vez prosperan. Los tribunales judiciales suelen ser reacios a admitir a trámite

⁹⁷ Jesse S Bennett, ‘Saving Time and Money By Using Alternative Dispute Resolution For Intellectual Property Disputes – WIPO to the Rescue’ (2010) 79 Revista Jurídica UPR 289, 396 – 398

⁹⁸ Jesse S Bennett, ‘Saving Time and Money By Using Alternative Dispute Resolution For Intellectual Property Disputes – WIPO to the Rescue’ (2010) 79 Revista Jurídica UPR 289, 396

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

¹⁰⁰ Susan Corbett, ‘Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis’ (2011) 17 New Zealand Business Law Quarterly 51, 62

¹⁰¹ Trevor Cook y Alejandro I Garcia, International Intellectual Property Arbitration (Kluwer Law International 2010) 47

¹⁰² Jesse S Bennett, *ibid.*, 396

¹⁰³ En un arbitraje acelerado administrado por el Centro de la OMPI, el árbitro dictó una medida cautelar conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI para evitar que la parte demandante pudiera acceder a determinados documentos confidenciales que revelaban los secretos comerciales de la parte demandada. Véase ‘Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes: The Operation of the World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center’ (2012), de Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, 24 SAclJ 1059, 1069 – 1070

¹⁰⁴ Susan Corbett, *ibid.*, 65

¹⁰⁵ 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, 340

¹⁰⁶ Sarah Tran, ‘Experienced Intellectual Property Mediators; Increasingly Attractive in Times of “Patent” Unpredictability’ (2008) 13 Harv Negotiation L Rev 314, 316

recursos o revisiones judiciales sobre el fondo de los laudos arbitrales porque esto subvertiría la intención original de las partes de evitar un pleito en los tribunales.¹⁰⁷ En el caso de las controversias en materia de propiedad intelectual, la irrevocabilidad del arbitraje ofrece a las partes una decisión inapelable sobre la validez y el alcance de sus derechos en materia de propiedad intelectual.¹⁰⁸

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

2.9. Ejecutabilidad

Los procedimientos ADR que generan resultados internacionalmente ejecutables son útiles para las controversias transfronterizas en materia de propiedad intelectual.¹¹¹ El arbitraje se ha generalizado de manera especial en este tipo de controversias debido a que la Convención de Nueva York permite que los laudos arbitrales sean ejecutables en la mayoría de los países del mundo.¹¹² La cuestión de recurrir al arbitraje en las controversias en materia de propiedad intelectual ha sido objeto principalmente de observación académica, pero la cantidad de casos a trámite en destacadas instituciones de arbitraje, y la jurisprudencia en numerosos países, confirman que las partes pueden someter al arbitraje las controversias en materia de propiedad intelectual, con efecto entre partes.¹¹³

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

2.10. Soluciones diversas

Normalmente los procedimientos judiciales ofrecen a las partes un abanico limitado de recursos judiciales. Las partes pueden reclamar daños y perjuicios, el cumplimiento de obligaciones contractuales y otras reclamaciones de esta índole, pero estas soluciones 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 soluciones ni para indicar al tribunal en cuestión que dicte su fallo dentro de unos parámetros especificados.¹¹⁵

¹⁰⁷ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.*, 31

¹⁰⁸ Trevor Cook y Alejandro I García, *ibid.*, 46

¹⁰⁹ Véase 3.5.1 i) más abajo

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

¹¹¹ 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) <<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V14/035/96/PDF/V1403596.pdf?OpenElement>> consultado el 9 de febrero de 2015, 3

¹¹² En los casos en que los tribunales de los Estados contratantes reconocen un laudo extranjero en conformidad con la Convención de Nueva York, éstos suelen considerar el laudo como una sentencia judicial nacional. Véase Trevor Cook y Alejandro I García, *International Intellectual Property Arbitration* (Kluwer Law International 2010) 312

¹¹³ Trevor Cook y Alejandro I García, *International Intellectual Property Arbitration* (Kluwer Law International 2010) 49

¹¹⁴ La ejecutabilidad transfronteriza de las soluciones producto de la mediación se ha reforzado con la Directiva Europea 2008/52 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, que exige a los países de la Unión Europea que garanticen que las partes pueden solicitar que se ejecute el contenido de un acuerdo por escrito producto de la mediación. Véase Nadja Alexander, ‘Harmonisation and Diversity in the International Law of Mediation: The Rhythms of Regulatory Reform’, en Klaus J Hopt and Felix Steffek (eds.), *Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective* (Oxford University Press 2013) 180. El Grupo de Trabajo II (Arbitraje y Conciliación) de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional está desarrollando un sistema equivalente a la Convención de Nueva York, ‘Solución de controversias comerciales: ejecutabilidad de los acuerdos de transacción derivados de procedimientos internacionales de conciliación/mediación’ (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 27 de noviembre de 2014) <<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V14/080/47/PDF/V1408047.pdf?OpenElement>> consultado el 9 de febrero de 2015, 8

¹¹⁵ David Allan Bernstein, *The Case for Mediating Trademark Disputes in the Age of Expanding Brands* (2005) 7 Cardozo J Conflict Resol 139, 149

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

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

2.11. Ventajas específicas para las OPIs

ADR ofrece muchas ventajas para las OPIs que optan por ofrecer esta vía como parte de sus procedimientos de solución de controversias. Canalizando las controversias adecuadas a través de ADR, las OPIs pueden reducir la acumulación de casos atrasados y mejorar la eficacia administrativa.¹²¹ Adicionalmente, los procedimientos ADR permitirán a las OPIs encontrarse en una situación más ventajosa para atender las necesidades de pequeñas empresas o individuos que quizá no tengan los recursos para 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.¹²² Dado que los procedimientos ADR también son especialmente útiles para las controversias transfronterizas, pueden ayudar a las OPIs a prestar un respaldo más sólido a las empresas internacionales, lo que facilitará la explotación internacional de los derechos de propiedad intelectual.¹²³

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

¹¹⁶ Sarah Tran, 'Experienced Intellectual Property Mediators; Increasingly Attractive in Times of "Patent" Unpredictability' (2008)

¹¹⁷ Harv Negotiation L Rev 314, 323

¹¹⁸ David Allan Bernstein, *ibid.*, 159

¹¹⁹ Se trata de un tipo de arbitraje conocido como arbitraje de mínimos y máximos ("high-low") o entre paréntesis ("bracketed"). Generalmente se acude a él solo cuando el importe de la compensación, y no la responsabilidad, es un problema. Si el laudo se sitúa dentro del margen acordado, el laudo obligará a las partes. Si el laudo es menor que la cantidad mínima acordada, entonces la parte demandada pagará el mínimo acordado, y si el laudo es mayor que la cantidad máxima acordada, la parte demandada solo pagará el máximo acordado. El tribunal arbitral llevará a cabo el arbitraje sin conocimiento de los límites del margen acordado. Véase John W Cooley y Steven Lubet, *Arbitration Advocacy* (National Institute for Trial Advocacy 2003) 250

¹²⁰ 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, 928; pero véase Alan Redfern, M Hunter et. al., *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (4.^a ed., Sweet & Maxwell 2004) párr. 8-68

¹²¹ Es importante señalar que las partes deberán solicitar las medidas cautelares a un tribunal arbitral o a una autoridad judicial competente en función de la naturaleza de la controversia. Los Reglamentos de Arbitraje y de Arbitraje Acelerado de la OMPI permiten al tribunal arbitral dictar una amplia gama de medidas cautelares, incluidos mandatos judiciales en casos de competencia desleal o en relación con supuestas infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Véase Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, 'Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes: The Operation of the Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual' (2012) 24 SAclJ 1059, 1071

¹²² Intellectual Property Office of Singapore, 'Building an IP Hub of Asia: IPOS Annual Report 2011/12' (Intellectual Property Office of Singapore), <[https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Annual%20Report/2011-2012/IPOS%20Annual%20Report%20FY%202011-2012\(revised\).pdf](https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Annual%20Report/2011-2012/IPOS%20Annual%20Report%20FY%202011-2012(revised).pdf)> consultado el 16 de febrero de 2015, 31-32

¹²³ Trevor Cook, 'Resolving Intellectual Property Problems Through Alternative Dispute Resolution' (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, marzo de 2014) <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ace_9/wipo_ace_9_9.docx> consultado el 16 de febrero de 2015, 10

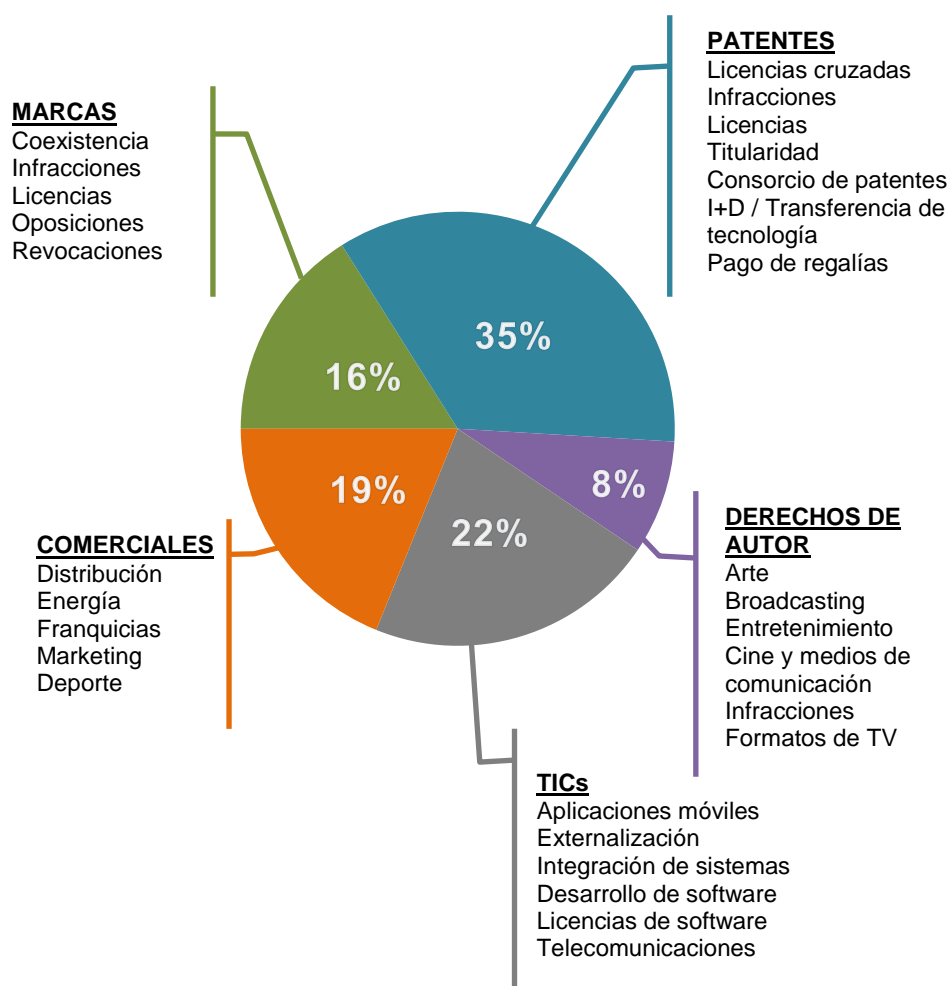
¹²⁴ Intellectual Property Office of Singapore, 'The Intellectual Property Office of Singapore and the World Intellectual Property Organization Collaborate on the Resolution of International Disputes in Singapore' (Intellectual Property Office of Singapore, 28 de septiembre de 2011) <<http://www.ipos.gov.sg/News/ReadNews/tabid/873/ArticuloId/3/category/Press%20Releases/parentId/80/year/2011/Default.aspx>> consultado el 16 de febrero de 2015

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.

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

3.1. Tendencias generales y panorama

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 ADR como la mediación, la decisión de experto, el arbitraje y el arbitraje acelerado, ha experimentado un aumento en el número de controversias en materia de propiedad intelectual que ha administrado en los últimos años. Estas controversias han abarcado una amplia variedad de esferas legales y sectores industriales, como se ilustra en el siguiente diagrama sobre mediaciones y arbitrajes OMPI.¹²⁴



Áreas de controversia en mediaciones y arbitrajes OMPI a junio de 2015

Determinadas OPIs también ofrecen servicios en relación con los procedimientos ADR que se les presentan, en ocasiones conjuntamente con el Centro de la OMPI. La mediación aparece como el

¹²⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Experiencia del Centro de la OMPI' <<http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>> consultado el 17 de febrero de 2015

servicio de solución de controversias que se ofrece con más frecuencia en las OPIs, especialmente en relación con marcas y derechos de autor; las OPIs en Brasil,¹²⁵ Colombia,¹²⁶ Filipinas,¹²⁷ Singapur,¹²⁸ la República de Corea¹²⁹ y el Reino Unido¹³⁰ ofrecen estos servicios. Aunque las OPIs ofrecen con menor frecuencia servicios de arbitraje y de decisión de experto, estos servicios aparecen no obstante en el panorama de opciones para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual.

3.2. Enfoques a ADR

En lo que se refiere a las ventajas generales que comparten los distintos procedimientos ADR, cada tipo de procedimiento presenta de hecho características marcadamente diferentes. De manera especial, el nivel de control que tienen las partes sobre el proceso de toma de decisiones y sobre el resultado final presentará variaciones importantes entre los diversos procedimientos.¹³¹ Si bien los diferentes procedimientos ADR se pueden combinar,¹³² en general los procedimientos ADR abarcan tres categorías principales:

3.2.1 Basado en ayuda

En un procedimiento ADR basado en ayuda,¹³³ 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 ayuda son útiles cuando las partes quieren lograr un resultado ajustado a sus intereses.¹³⁴

3.2.2 Basado en recomendaciones

En lo que se refiere a 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.¹³⁵ La decisión de experto es un ejemplo de proceso basado en recomendaciones.

En el caso de la decisión de experto, las partes presentan un problema concreto a un experto, que decide sobre las cuestiones que se le plantean. Las partes pueden acordar aceptar la decisión del experto como una decisión firme y vinculante, o como una recomendación no vinculante.¹³⁶ Los procedimientos basados en recomendaciones son útiles para cuestiones como la fijación del importe

¹²⁵ Véase Apéndice A.2.1

¹²⁶ Véase Apéndice A.2.2

¹²⁷ Véase Apéndice A.2.5

¹²⁸ Véase Apéndice A.2.6

¹²⁹ Véase Apéndice A.2.3. y A.2.4

¹³⁰ Véase Apéndice A.2.7

¹³¹ Karl Mackie y otros, 'Alternative Dispute Resolution Guidelines' (El Grupo del Banco Mundial, 2011)

<http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322_ADRG_Web.pdf> (consultado el 17 de febrero de 2015)

¹³² Véanse ejemplos de estas cláusulas en Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 'Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento' <<http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html>>

¹³³ Jack Effron, 'Alternatives to Litigation: Factors in Choosing' (1980) 52 Mod L Rev 480, 482

¹³⁴ David Allan Bernstein, 'The Case for Mediating Trademark Disputes in the Age of Expanding Brands' (2005) 7 Cardozo J Conflict Resol 139, 159

¹³⁵ Jack Effron, *ibid.*, 482

¹³⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'What is Expert Determination?' <<http://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/what-is-exp.html>> (consultado el 17 de febrero de 2015)

de regalías, la valoración de derechos de propiedad intelectual y la interpretación de las reivindicaciones de patentes.¹³⁷

3.2.3 Basado en adjudicación

En un procedimiento ADR basado en adjudicación, como el arbitraje, las partes tienen un grado limitado de control sobre el proceso de toma de decisiones y sobre el resultado final.¹³⁸

A modo de comparación, las partes litigantes tienen poco que decir en el proceso de toma de decisiones y en el resultado final, siendo el tribunal judicial 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 arbitral.¹³⁹ Los procedimientos basados en adjudicación son útiles cuando se necesita una decisión firme y las partes no quieren o no pueden negociar una solución.¹⁴⁰

3.3. Mediación

3.3.1 Introducción

La mediación es un procedimiento en el que las partes en conflicto piden a un tercero neutral – el mediador – ayudarles a negociar una solución a su controversia de manera mutuamente satisfactoria.¹⁴¹ 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.¹⁴² La mediación es un procedimiento voluntario, y los mediadores no tienen el poder de imponer un resultado vinculante a las partes.¹⁴³

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 controversia¹⁴⁴ y desean preservar las relaciones comerciales existentes.¹⁴⁵

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,¹⁴⁶ mientras que en Irlanda los términos “conciliación” y “mediación” se emplean indistintamente.¹⁴⁷ No obstante, se habla con

¹³⁷ Naresh Mahtani, ‘Using Expert Determination to Resolve Disputes: An Introduction’ en la Intellectual Property Office of Singapore y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO-IPOS Workshop on Expert Determination for IP and IT Disputes (2014) 28

¹³⁸ Karl Mackie y otros, *ibid.*

¹³⁹ Jack Effron, ‘Alternatives to Litigation: Factors in Choosing’ (1980) 52 Mod L Rev 480, 482

¹⁴⁰ Karl Mackie y otros, ‘Alternative Dispute Resolution Guidelines’ (El Grupo del Banco Mundial, 2011)

<http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322_ADRG_Web.pdf> consultado el 17 de febrero de 2015

¹⁴¹ Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, ‘Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes: The Operation of the World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center’ (2012) 24 SAclJ 1059, 1061

¹⁴² Lon Fuller, ‘Mediation - Its Forms and Functions’ (1971) 44 S Cal L Rev 305, 325

¹⁴³ Susan Corbett, ‘Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis’ (2011) 17 New Zealand Business Law Quarterly 51, 57 – 58

¹⁴⁴ Scott H Blackman y Rebecca McNeill, ‘Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes’ (1998) 47 Am U L Rev 1709, 1716

¹⁴⁵ David Allan Bernstein, ‘The Case for Mediating Trademark Disputes in the Age of Expanding Brands’ (2005) 7 Cardozo J Conflict Resol 139, 159

¹⁴⁶ “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 Klaus J Hopt and Felix Steffek (eds.), *Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective* (Oxford University Press 2013) 1033 – 1034

¹⁴⁷ 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 and Felix Steffek (eds.), *Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective* (Oxford University Press 2013) 665

frecuencia de conciliación para referirse a un proceso en el que una tercera parte desempeña un liderazgo e influye en mayor grado en el resultado final.¹⁴⁸

3.3.2 Acuerdo de sometimiento a mediación

Dado que la mediación es un proceso construido sobre la base de la autodeterminación de las partes,¹⁴⁹ tiene que haber un acuerdo subyacente entre ellas para someterse a este proceso. El acuerdo de mediación se puede establecer por adelantado, mediante un acuerdo que establezca que las controversias futuras se someterán a mediación,¹⁵⁰ 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 someterá 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

El reglamento de mediación aborda habitualmente las siguientes cuestiones:¹⁵¹

- el procedimiento de nombramiento del mediador¹⁵²
- la función del mediador¹⁵³
- el desarrollo de la(s) sesión(es) de mediación,¹⁵⁴ incluyendo cuestiones como la posibilidad de que las partes presenten información y materiales para su uso en la mediación
- la confidencialidad, de manera especial en relación con la existencia de la propia mediación, y en torno a cualquier información dada a conocer durante la mediación y al resultado de la misma¹⁵⁵
- los motivos por los que se puede poner fin a la mediación¹⁵⁶
- los honorarios del mediador y de la institución/proveedor de los servicios de ADR (si procede)¹⁵⁷
- la exclusión de responsabilidad del mediador y de la institución/proveedor de los servicios de ADR (si procede)¹⁵⁸

Por lo general, las instituciones de ADR facilitarán el reglamento para los casos de mediación que gestionen, y las partes podrán modificar ese reglamento para abordar aspectos particulares de sus controversias. Algunas instituciones de ADR, como el Centro de la OMPI, también disponen de reglamentos de mediación diseñados para tipos concretos de controversias o de disputas derivadas de industrias concretas.

¹⁴⁸ Klaus J Hopt, 'Mediation: Comparison of Laws, Regulatory Models, Fundamental Issues' en Klaus J Hopt and Felix Steffek (eds.), *Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective* (Oxford University Press 2013) 15

¹⁴⁹ Jacqueline Nolan-Haley, 'Mediation: The "New Arbitration"' (2012) 17 Harv Negot L Rev 61, 68

¹⁵⁰ Las cláusulas contractuales y acuerdos de sometimiento recomendados de la OMPI están disponibles en <http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html> >

¹⁵¹ Estas cuestiones son tratadas en el Reglamento de Mediación de la OMPI, disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/newrules.html> >

¹⁵² Artículos 6 – 7, Reglamento de Mediación de la OMPI

¹⁵³ Artículo 13, Reglamento de Mediación de la OMPI

¹⁵⁴ Artículos 9 – 12, Reglamento de Mediación de la OMPI

¹⁵⁵ 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 14 – 17 del Reglamento de Mediación de la OMPI también contienen disposiciones sobre confidencialidad

¹⁵⁶ Artículos 18 – 20, Reglamento de Mediación de la OMPI

¹⁵⁷ Artículos 22 – 23, Reglamento de Mediación de la OMPI

¹⁵⁸ Artículos 25 – 26, Reglamento de Mediación de la OMPI

3.3.3 Nombramiento y función del mediador

Las partes también tendrán que seleccionar y nombrar un mediador que sea imparcial e independiente.¹⁵⁹ En los casos pertinentes, y si las partes así lo quieren, es posible nombrar dos o más co-mediadores. En el caso de las controversias en materia de propiedad intelectual, las partes pueden preferir nombrar un mediador que tenga la experiencia y el conocimiento adecuados para manejar las cuestiones legales y técnicas pertinentes. Las instituciones de ADR pueden ayudar a seleccionar y nombrar un mediador facilitando información sobre los mediadores con los que cuentan y que pueden ser tenidos en consideración por las partes.¹⁶⁰ Otra posibilidad es que las partes nombren un mediador de su elección.¹⁶¹

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
- facilitar la comunicación y prevenir o hacer frente a los malos entendidos entre las partes
- hacer a las partes partícipes de la solución del problema
- cumplir las reglas de la mediación y respetar la confidencialidad

3.3.4 Procedimiento de mediación

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

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

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

En función del tipo y la complejidad de la controversia, la mediación puede concluir en un solo día o implicar numerosas sesiones. Normalmente, un procedimiento de mediación implicará las siguientes fases:¹⁶²

Recopilación de información – cada parte expone su versión del conflicto 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

¹⁵⁹ El Artículo 7 del Reglamento de Mediación de la OMPI estipula que un mediador debe ser neutral, imparcial e independiente

¹⁶⁰ Allan J Stitt, *Mediation: A Practical Guide* (Cavendish Publishing Limited 2004) 40

¹⁶¹ Artículo 6(a), Reglamento de Mediación de la OMPI

¹⁶² Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Guía de la Mediación: Preguntas frecuentes' (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) <<http://www.wipo.int/amc/es/mediation/guide/index.html>> consultado el 23 de junio de 2015 9

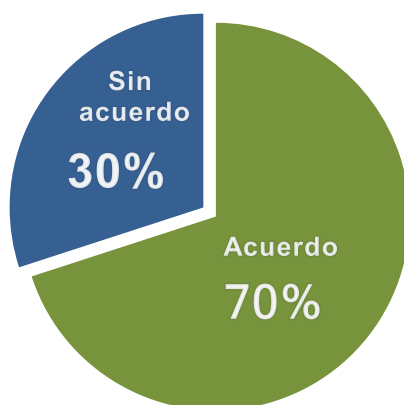
Examen de los intereses – el mediador y las partes examinan las razones subyacentes de las posiciones adoptadas respectivamente por las partes, y sus intereses en la controversia

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

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

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

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



Porcentaje de acuerdo en las mediaciones OMPI

3.3.5 Ejecución del acuerdo de mediación

Habitualmente, un acuerdo de mediación adopta la forma de un acuerdo legalmente vinculante, de manera que su aplicación significa de manera efectiva la ejecución de las obligaciones contractuales de las partes, e implica que un incumplimiento de esas obligaciones puede ser objeto de litigio más adelante. Dicho esto, conviene observar que las partes tienen por lo general la intención de respetar las obligaciones derivadas del acuerdo porque creen que se ajusta a sus intereses.¹⁶³

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.¹⁶⁴

3.3.6 Administración de la mediación

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

¹⁶³ Klaus J Hopt y Felix Steffek, 'Mediation: Comparison of Laws, Regulatory Models, Fundamental Issues' in Klaus J Hopt and Felix Steffek (eds), *Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective* (Oxford University Press 2013) 45

¹⁶⁴ Klaus J Hopt y Felix Steffek, *ibid.*, 45 – 46

de sometimiento a mediación, el reglamento que aplicarán y la selección del mediador. Esto puede resultar una tarea difícil, especialmente si las partes no tienen experiencia en mediación.¹⁶⁵

La mediación institucionalizada puede resultar útil para las partes que buscan una vía práctica, segura y eficaz desde el punto de vista administrativo cuando recurren a la mediación.¹⁶⁶ En líneas generales, las instituciones proporcionarán a las partes un modelo de acuerdo de sometimiento a mediación, un conjunto de reglas de mediación y ayuda para seleccionar un mediador apropiado.

El Centro de la OMPI es una opción atractiva para las partes implicadas en controversias en materia de propiedad intelectual, ya que proporciona ayuda administrativa y reglas procedimentales hechas a medida de estas controversias. Más concretamente, el Centro de la OMPI ofrece y puede proporcionar los siguientes servicios generales en relación con los procedimientos ADR que administra, incluidos los casos de mediación:¹⁶⁷

- ayuda en la selección de árbitros y mediadores procedentes de un grupo de más de 1.500 expertos con experiencia en controversias en materia de propiedad intelectual
- enlace entre las partes y los árbitros y mediadores para garantizar comunicación óptima y eficiencia procedimental
- administración de los aspectos financieros, lo que incluye determinar las tarifas de los árbitros y mediadores, en consulta con las partes y los árbitros y mediadores
- servicios de administración de casos y acceso al mecanismo de gestión electrónica de casos (ECAF, *Electronic Case Facility*) de la OMPI, que permite a las partes y a otros actores en un caso administrado por el Centro de la OMPI comprobar el estatus del caso en cuestión, presentar electrónicamente comunicaciones relativas al caso y acceder a la información de contacto de las partes a través de un sistema de expediente electrónico; el ECAF de la OMPI se emplea principalmente en arbitrajes que implican un nivel elevado de intercambio de documentos¹⁶⁸
- puesta a disposición gratuita de salas de reunión en Ginebra, y servicios logísticos cuando el procedimiento se lleva a cabo en otro lugar
- otros servicios de apoyo que puedan ser necesarios, incluidos servicios relacionados con la traducción, la interpretación y el trabajo de secretaría
- orientación sobre la aplicación de los Reglamentos de Mediación, Decisión de Experto, Arbitraje y Arbitraje Acelerado de la OMPI

Las partes que eligen someter sus controversias a la mediación del Centro de la OMPI pueden elegir la adopción del Reglamento de Mediación de la OMPI¹⁶⁹, que está diseñado para maximizar el control de las partes sobre el procedimiento de mediación y que puede ser adaptado por las partes para hacer frente a las necesidades específicas de su controversia. El Reglamento de Mediación de la OMPI está diseñado de manera específica para las controversias en materia de propiedad intelectual, tecnología y cuestiones comerciales relacionadas,¹⁷⁰ y contiene disposiciones de confidencialidad para proteger la información sensible que pueda ser revelada durante la mediación.¹⁷¹

¹⁶⁵ American Arbitration Association, AAA Handbook on International Arbitration and ADR (2.ª ed., American Arbitration Association 2010) 221 – 222

¹⁶⁶ Christian Bühning-Uhle, Lars Kirchhoff y Gabriele Scherer, Arbitration and Mediation in International Business (Kluwer Law International 2006) 36

¹⁶⁷ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Función del Centro' <<http://www.wipo.int/amc/es/center/role.html>> consultado el 23 de junio de 2015

¹⁶⁸ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Electronic Case Facility (ECAF)' <<http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/>> consultado el 24 de mayo de 2015

¹⁶⁹ El Reglamento de Mediación de la OMPI está disponible en <<http://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/newrules.html>>

¹⁷⁰ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI' <<http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>> consultado el 23 de junio de 2015

¹⁷¹ Artículos 14 – 17, Reglamento de Mediación de la OMPI

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.¹⁷² El Reglamento de Mediación de la OMPI establece que las tasas por la mediación correrán a cargo de las partes de manera equitativa, a menos que se llegue a un acuerdo en otro sentido.¹⁷³

3.3.7 Modalidad de sometimiento a la mediación

i) *Voluntaria vs. obligatoria*

En la mediación voluntaria, la mediación es iniciada por las partes por voluntad propia. Este carácter voluntario es fundamental en el procedimiento de mediación y opera desde el momento en que las partes acuerdan someter su controversia a la mediación hasta que deciden si desean solucionar su controversia. En cuanto tal, la mediación obligatoria, que impone a las partes participar en la mediación por ley, por decisión de un tribunal judicial,¹⁷⁴ o por otros procesos inherentes a los que pueden estar ya sujetos,¹⁷⁵ puede ser percibida como un tanto contradictoria con la naturaleza voluntaria de la mediación.¹⁷⁶

Sin embargo, hay razones de peso para que los gobiernos y los tribunales judiciales instituyan programas de mediación obligatoria. Un estudio de 2014 sobre mediación en la Unión Europea reveló que solo los programas de mediación obligatoria pueden generar un número significativo de casos de mediación, y que la mediación obligatoria también contribuye al aumento de la mediación voluntaria.¹⁷⁷

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 las soluciones producto de la mediación judicial suelen ser aplicables como resoluciones judiciales.¹⁷⁸ Los programas anexos a los tribunales permiten a éstos referir las controversias a instituciones de mediación externas, siendo los mediadores que participarán en la mediación seleccionados a través de dichas instituciones.¹⁷⁹ El Centro de la OMPI pone a disposición un modelo de documento informativo que los tribunales de algunos países emplean para informar a las partes de las opciones ADR de la OMPI.¹⁸⁰

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

iii) *En conexión con las OPIs*

Los programas de mediación en conexión con las OPIs permiten por lo general someter a mediación las controversias que se manifiestan en los procedimientos ante una OPI. Los servicios de mediación

¹⁷² La información sobre las tasas de las mediaciones administradas por el Centro de la OMPI pueden encontrarse en el Baremo de Tasas y Honorarios de la OMPI, disponible en <<http://www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/>>

¹⁷³ Artículo 24, Reglamento de Mediación de la OMPI

¹⁷⁴ Klaus J Hopt y Felix Steffek, 'Mediation: Comparison of Laws, Regulatory Models, Fundamental Issues' in Klaus J Hopt and Felix Steffek (eds.), *Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective* (Oxford University Press 2013) 54

¹⁷⁵ Es importante señalar que algunas OPI exigen a las partes que se sometan a mediación obligatoria en determinados tipos de controversias. Véase Apéndice A

¹⁷⁶ Jacqueline Nolan-Haley, 'Mediation: The "New Arbitration"' (2012) 17 Harv Negot L Rev 61, 69

¹⁷⁷ 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' (European Parliament, January 2014)

<[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET\(2014\)493042_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf)> consultado el 10 de febrero de 2015, 8 – 9

¹⁷⁸ Nadja Alexander, *International and Comparative Mediation: Legal Perspectives* (Kluwer Law International 2009) 135

¹⁷⁹ Klaus J Hopt y Felix Steffek, 'Mediation: Comparison of Laws, Regulatory Models, Fundamental Issues' in Klaus J Hopt and Felix Steffek (eds.), *Mediation: Principles and Regulation in Comparative Perspective* (Oxford University Press 2013) 20

¹⁸⁰ Véase Apéndice C

pueden ser proporcionados por la propia OPI o por una institución externa como el Centro de la OMPI.

Los programas de mediación en conexión con las OPIs también pueden ser voluntarios u obligatorios. Los programas de mediación voluntaria, como los desarrollados por las OPIs en Brasil,¹⁸¹ Colombia,¹⁸² Singapur,¹⁸³ y el Reino Unido,¹⁸⁴ permiten a las partes optar por la mediación durante los procedimientos que se tramitan ante la OPI.

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

3.4. Decisión de Experto

3.4.1 Introducción

La decisión de experto es un procedimiento por el cual un conflicto técnico, científico o comercial entre las partes se presenta ante uno o más expertos para que emita(n) una decisión al respecto. La decisión del experto será vinculante para las partes, a menos que éstas acuerden lo contrario. La decisión de experto es adecuada para controversias que implican cuestiones técnicas, como la valoración de derechos de propiedad intelectual, la interpretación de las reivindicaciones de patentes y el alcance de los derechos cubiertos por una licencia.¹⁸⁵ La decisión de experto puede emplearse como parte de la mediación y el arbitraje, y ha sido especialmente útil en arbitrajes complejos.¹⁸⁶

Se puede afirmar que la evaluación neutral temprana es una modalidad de decisión de experto, diseñada para facilitar la negociación entre las partes en una etapa inicial. En este proceso, las partes presentarán su controversia al experto para una evaluación del resultado y de los costos potenciales en el caso de que la controversia prosiga en los tribunales judiciales. La evaluación no vinculante del caso por parte del experto puede estimular que las partes procedan a negociar para solucionar la controversia.¹⁸⁷

3.4.2 Acuerdo de sometimiento a decisión de experto

Como en la mediación, las partes pueden acordar remitir su controversia a la decisión de experto, bien contemplando esta posibilidad en un contrato previo a la aparición de cualquier controversia,¹⁸⁸ o bien concertando un acuerdo para remitir a la decisión de experto la controversia surgida. Habitualmente, la cláusula de decisión de experto o el acuerdo de sometimiento a decisión de experto abordan lo siguiente:¹⁸⁹

- 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

¹⁸¹ Véase Apéndice A.2.1

¹⁸² Véase Apéndice A.2.2

¹⁸³ Véase Apéndice A.2.6

¹⁸⁴ Véase Apéndice A.2.7

¹⁸⁵ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Decisión de experto' <<http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/>> consultado el 23 de junio de 2015

¹⁸⁶ Ignacio de Castro y Panagiotis Chalkias, 'Mediation and Arbitration of Intellectual Property and Technology Disputes: The Operation of the Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual' (2012) 24 SAclJ 1059, 1062

¹⁸⁷ Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution (Oxford University Press 2012) 24.02

¹⁸⁸ Los modelos de cláusulas de decisión de experto de la OMPI se facilitan en el Apéndice B.3

¹⁸⁹ Los modelos de cláusulas de decisión de experto de la OMPI se facilitan en el Apéndice B.3

Las partes también tendrán que acordar las reglas de la decisión de experto, especialmente en relación con estas cuestiones:¹⁹⁰

- el modo de nombramiento del experto¹⁹¹
- la gestión de la decisión de experto, en relación con cuestiones como la inspección de locales, propiedades, productos o procesos por parte del experto¹⁹²
- las consecuencias para las partes que no cumplan las reglas¹⁹³
- 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 experto¹⁹⁴
- los motivos por los que se puede poner fin a la decisión de experto¹⁹⁵
- los honorarios del experto y de la institución/proveedor del servicio (si procede)¹⁹⁶
- la exención de responsabilidad del experto y de la institución/proveedor del servicio (si procede)¹⁹⁷

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 simple: debe emplear sus conocimientos específicos para dictar una decisión sobre la(s) cuestión(es) que se ha(n) sometido a su consideración teniendo en cuenta la información y los materiales que le han presentado las partes.¹⁹⁸

3.4.4 Procedimiento de decisión de experto

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

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

El experto procederá entonces a tomar una decisión sobre la controversia, sobre la cual las partes pueden acordar por adelantado que sea vinculante o no.¹⁹⁹ Conforme al Artículo 16(f) del Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI, la decisión será vinculante a menos que las partes hayan acordado lo contrario.

¹⁹⁰ Estas cuestiones se tratan en el Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI, disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/>

¹⁹¹ Artículo 8, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI

¹⁹² Artículo 13, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI

¹⁹³ Artículo 14, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI

¹⁹⁴ Artículo 15, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI

¹⁹⁵ Artículo 18, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI

¹⁹⁶ Artículos 20 – 23, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI

¹⁹⁷ Artículos 24 – 25, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI

¹⁹⁸ Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution (Oxford University Press 2012) 24.04

¹⁹⁹ Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, *ibid.*, 24.21 – 24.27

3.4.5 Administración del procedimiento de decisión de experto

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

El Centro de la OMPI proporciona servicios de administración generales²⁰⁰ 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.²⁰¹ 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.²⁰²

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.²⁰³ El Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI establece que las tasas de la decisión de experto correrán a cargo de las partes de manera equitativa, a menos que se acuerde otra cosa.²⁰⁴

3.4.6 Sometimiento a procedimientos de decisión de experto en las OPIs

Actualmente, las OPIs no suelen ofrecer servicios de decisión de experto.²⁰⁵ Sin embargo, la Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) ofrece servicios de decisión de experto para los procedimientos contenciosos sobre patentes, desde el 1 de abril de 2014. En el marco de estos servicios, las partes pueden acordar someter estas controversias a decisión de experto de la OMPI en conformidad con el Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI.²⁰⁶

3.5. Arbitraje

3.5.1 Introducción

El arbitraje es un sistema privado de adjudicación²⁰⁷ por el cual las partes acuerdan someter su controversia a un tribunal arbitral de su elección, y aceptar que la decisión del tribunal sea irrevocable y vinculante.²⁰⁸ El arbitraje es adecuado cuando las partes buscan una conclusión inapelable y definitiva de su controversia.²⁰⁹ Además del arbitraje estándar, algunas instituciones ofrecen también procedimientos de arbitraje acelerado.

El arbitraje acelerado es un procedimiento de arbitraje administrado con reglas diseñadas para que se lleve a cabo en un periodo de tiempo más corto y de manera más económica. Conforme al

²⁰⁰ Véase 3.3.6 más arriba

²⁰¹ Artículo 15, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI

²⁰² Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Árbitros y Mediadores'

<<http://www.wipo.int/amc/es/ neutrals/>> consultado el 23 de junio de 2015

²⁰³ La información sobre las tasas por decisiones de experto administradas por el Centro de la OMPI está disponible en

<<http://www.wipo.int/amc/es/ expert-determination/fees/>>

²⁰⁴ Artículo 21, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI

²⁰⁵ Por ejemplo, la OPI del Reino Unido ofrece una opinión no vinculante sobre la violación o validez de una patente o de un certificado de protección suplementario. Véase Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido, 'Intellectual Property Mediation' (GOV.UK, 19 de mayo de 2014) <<https://www.gov.uk/opinions-resolving-patent-disputes>> consultado el 23 de junio de 2015

²⁰⁶ Los detalles sobre el procedimiento de decisión de experto OMPI-IPOS se proporcionan en el Apéndice A.3

²⁰⁷ Margaret L Moses, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration* (2ª ed., Cambridge University Press 2012) 1

²⁰⁸ Frank D Emerson, 'History of Arbitration Practice and Law' (1970) 19 Clev St L Rev 155, 157

²⁰⁹ Trevor Cook y Alejandro I García, *International Intellectual Property Arbitration* (Kluwer Law International 2010) 46

Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, un procedimiento de este tipo ha llegado a concluirse en tan solo cinco semanas. Esto es particularmente útil cuando las partes necesitan con urgencia una decisión inapelable y ejecutable. El arbitraje acelerado también puede llevarse a cabo conjuntamente con la mediación o la decisión de experto.

Los procedimientos de arbitraje acelerado administrados por el Centro de la OMPI suelen tener las siguientes características:²¹⁰

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

No obstante, y dado que es difícil predecir la complejidad de un arbitraje, el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI favorece que los procedimientos de arbitraje acelerado sean lo suficientemente flexibles como para permitir un procedimiento más completo para los casos complejos.²¹¹

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 separado o una cláusula de arbitraje en un contrato,²¹² 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 del arbitraje
- la elección del derecho sustantivo
- el reglamento de arbitraje que gobierna el procedimiento de arbitraje

La Convención de Nueva York exige que los Estados contratantes cumplan las disposiciones de este instrumento sobre la validez y la ejecución de un acuerdo de arbitraje internacional.²¹³ La citada Convención exige que a menos que se constate que el acuerdo de arbitraje es nulo y sin validez, o que es inoperante o imposible de poner en práctica de acuerdo con el derecho aplicable al acuerdo de arbitraje, un tribunal judicial de un Estado contratante debe declinar su jurisdicción sobre la

²¹⁰ Estas características se exponen en el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/newrules.html>

²¹¹ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, '¿Qué es el arbitraje acelerado de la OMPI?' (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/what-is-exp-arb.html> consultado el 23 de junio de 2015

²¹² Las cláusulas contractuales y acuerdos de sometimiento recomendados de la OMPI están disponibles en <http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html>

²¹³ La Convención de Nueva York se aplica a los acuerdos de arbitraje que tienen una conexión "extranjera" o "internacional" (p.ej. las partes tienen sus domicilios comerciales en diferentes países). Véase Gary Born, *International Commercial Arbitration: Commentary and Materials* (Kluwer Law International 2001) 119

controversia en el ámbito del acuerdo de arbitraje y someterlo a arbitraje, tal como ha sido acordado por las partes.²¹⁴

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 judiciales opten por someter a arbitraje las controversias, en conformidad con el acuerdo, y desautoricen su trámite ante los tribunales judiciales.²¹⁵ Esto tiene el efecto práctico de prevenir que las partes recurran a los tribunales judiciales en relación con las controversias en el ámbito del acuerdo de arbitraje.

3.5.3 Marco legal del arbitraje

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

(i) *Lugar del arbitraje*

El lugar del arbitraje es la jurisdicción legal a la que está vinculada un arbitraje. La legislación del lugar gobernará el marco procedimental del arbitraje, lo que incluirá cuestiones procedimentales como la “arbitrabilidad” de una controversia, la disponibilidad de medidas cautelares y determinados aspectos relacionados con la ejecución de laudos arbitrales. En la práctica, las audiencias y las reuniones del arbitraje suelen celebrarse en el lugar del arbitraje.²¹⁶ Conforme al Artículo 38(b) del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, previa consulta con las partes, el tribunal arbitral podrá celebrar las audiencias en el lugar que considere apropiado, y podrá deliberar donde le parezca apropiado.

(ii) *Fondo de la controversia*

Las partes son libres de decidir sobre el derecho que se aplicará al fondo de su controversia. La elección del derecho sustantivo tiene una importancia crítica en las controversias en materia de propiedad intelectual, especialmente cuando está en juego la validez o el alcance de un derecho de propiedad intelectual. Los regímenes de propiedad intelectual pueden variar en función de los países pese a los esfuerzos para armonizar las legislaciones a través de convenciones internacionales, y estas diferencias pueden tener un efecto sobre el resultado de la controversia,²¹⁷ 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 arbitral aplicará la legislación que considere apropiada.²¹⁸

3.5.4 Reglamento de arbitraje

El reglamento de arbitraje se suele seleccionar para complementar la legislación vigente en el lugar del arbitraje, que es la que gobierna el marco procedimental del procedimiento de arbitraje.²¹⁹ Las

²¹⁴ Gary B Born, ‘The Law Governing International Arbitration Agreements: An International Perspective’ (2014) 26 SAclJ 824 – 826

²¹⁵ Giuditta Cordero-Moss eds., *International Commercial Arbitration: Different Forms and their Features* (Cambridge University Press 2013) 41

²¹⁶ Simon Greenberg, Christopher Kee y J Romesh Weeramantry, *International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific Perspective* (Cambridge University Press 2010) 56

²¹⁷ Trevor Cook y Alejandro I Garcia, *International Intellectual Property Arbitration* (Kluwer Law International 2010) 85

²¹⁸ Artículo 61(a), Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²¹⁹ *FirstLink Investments Corp Ltd v GT Payment Pte Ltd* [2014] SGHCR 12 at 10

partes pueden acordar las reglas de arbitraje, que principalmente gobernará las cuestiones siguientes:²²⁰

- la composición y el nombramiento del tribunal arbitral²²¹
- la gestión del arbitraje, lo que incluye cuestiones como la presentación de declaraciones escritas y pruebas a cargo de las partes²²²
- los laudos arbitrales y otras decisiones adoptadas por el tribunal²²³
- la confidencialidad, especialmente con respecto a la existencia del arbitraje, y en torno a cualquier información revelada durante el arbitraje y al resultado del mismo²²⁴
- los motivos por los que se puede poner fin al arbitraje²²⁵
- las tasas del árbitro(s) y de la institución/proveedor de servicio de ADR (si procede)²²⁶

Por lo general, las instituciones de ADR facilitarán los reglamentos de arbitraje para los procesos gestionados por ellas, y dichas reglas pueden ser modificadas por las partes para abordar aspectos particulares de sus controversias. Las instituciones de ADR como el Centro de la OMPI también disponen de reglamentos de arbitraje diseñados para tipos de controversias específicos.

3.5.5 Nombramiento y función del tribunal arbitral

Las partes tienen libertad de seleccionar y nombrar árbitros para que diriman su controversia, y el nombramiento del tribunal arbitral tiene con frecuencia un efecto crítico en la gestión y el resultado del arbitraje.²²⁷

El acuerdo de arbitraje puede especificar el procedimiento a emplear para el nombramiento del árbitro o árbitros. Por ejemplo, el acuerdo de arbitraje puede estipular que se designe un tribunal con tres árbitros. Cada parte nombra un árbitro y el árbitro presidente es elegido por los árbitros nombrados por las partes o mediante un acuerdo entre las partes.²²⁸ Como solución alternativa, las partes pueden elegir nombrar al árbitro o árbitros de acuerdo con el procedimiento de nombramiento tal como se contemple en los citados reglamentos de arbitraje.²²⁹ Algunos reglamentos de arbitraje estipulan que cuando las partes no son capaces o fracasan a la hora de designar un tribunal apropiado, la institución en cuestión puede hacerlo en su lugar.²³⁰

Un tribunal arbitral puede incluir un árbitro único o tres árbitros. En algunos países puede estar prohibido un tribunal con un número par de árbitros debido al riesgo de bloqueo.²³¹ Un árbitro único puede resultar más fácil de nombrar y más barato, y puede propiciar procedimientos más rápidos. Sin

²²⁰ Estas cuestiones se abordan en el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/newrules.html>

²²¹ Artículos 14 – 36, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²²² Artículos 37 – 60, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²²³ Artículos 61 – 68, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²²⁴ Cabe observar que algunas legislaciones nacionales imponen una obligación de confidencialidad sobre las partes para los arbitrajes que se llevan a cabo en estos países. Véase Simon Greenberg, Christopher Kee y J Romesh Weeramantry, *International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific Perspective* (Cambridge University Press 2010) 372. En cualquier caso, los Artículos 75 – 58 del Reglamento de Arbitraje de la OMPI permiten a las partes mantener la confidencialidad sobre la existencia del proceso de arbitraje, sobre cualquier información revelada y sobre los resultados del arbitraje

²²⁵ Artículo 67, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²²⁶ Artículos 69 – 74, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²²⁷ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Guía del Arbitraje de la OMPI'

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/arbitration/919/wipo_pub_919.pdf > consultado el 26 de febrero de 2015, 22

²²⁸ Sundaresh Menon and Denis Brock eds., *Arbitration in Singapore: A Practical Guide* (Sweet & Maxwell Asia 2014) [7.011] – [7.013]

²²⁹ Artículos 14 – 36, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²³⁰ Artículo 19, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²³¹ Países como Bélgica, Italia y los Países Bajos tienen prohibiciones contra este tipo de tribunales. Véase Gary B Born, *International Arbitration: Law and Practice* (Kluwer Law International 2012) 123

embargo, un tribunal de tres árbitros puede tener la ventaja de involucrar a varios árbitros con diferentes especialidades y áreas de conocimiento.²³²

Los árbitros deben ser imparciales e independientes, y muchas legislaciones nacionales y reglamentos de arbitraje cuentan con requerimientos específicos al respecto. Por ejemplo, se suele exigir a los árbitros que den a conocer a las partes cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia.²³³ Nombrar árbitros con el adecuado conocimiento legal y técnico, especialmente para las controversias en materia de propiedad intelectual, puede ser muy provechoso.²³⁴

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

3.5.6 Procedimiento de arbitraje

La gestión del arbitraje dependerá del reglamento de arbitraje aplicable. Habitualmente, tras el establecimiento del tribunal arbitral, las partes tendrán la oportunidad de presentar su escrito de demanda y su contestación a la demanda, o sus equivalentes, ante el tribunal. El tribunal puede entonces programar nuevas presentaciones de documentos o proceder a discutir con las partes el calendario del caso, las fechas de las audiencias y los requisitos sobre las pruebas y la confidencialidad.²³⁵

Las audiencias se pueden celebrar para la presentación de pruebas por parte de testigos y expertos, y para la presentación de argumentos orales ante el tribunal, a petición de una de las partes o a discreción del tribunal. Si no se celebran audiencias, el procedimiento de arbitraje se llevará a cabo normalmente basándose en todos los documentos y materiales presentados.²³⁶

Por lo general, el tribunal concluirá el procedimiento cuando se haya demostrado que las partes han tenido oportunidad suficiente de presentar sus escritos y pruebas, tras lo cual dictará el laudo arbitral. Generalmente, las partes estarán obligadas por el laudo a partir de la fecha en que se dicte.²³⁷

3.5.7 Laudos arbitrales

(i) *Inapelable y vinculante*

Un laudo arbitral obtiene su fuerza irrevocable y vinculante del reglamento de arbitraje aplicable y de las leyes nacionales, que por lo general estipulan que los laudos arbitrales no están sujetos a apelación o revisión sobre el fondo de la cuestión por parte de los tribunales nacionales.²³⁸ Sin embargo, en circunstancias excepcionales, una parte puede apelar al 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.²³⁹

²³² Gary B Born, *ibid.*, 123

²³³ Artículo 22, Reglamento de Arbitraje de la OMPI.; Gary B Born, *International Arbitration: Law and Practice* (Kluwer Law International 2012) 132 – 133

²³⁴ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI' <<http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>> consultado el 23 de junio de 2015

²³⁵ Artículos 41 – 47, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²³⁶ Artículos 55 – 57, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²³⁷ Artículos 57 – 66, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²³⁸ Artículo 66(a) del Reglamento de Arbitraje de la OMPI y Trevor Cook y Alejandro I Garcia, *International Intellectual Property Arbitration* (Kluwer Law International 2010) 38

²³⁹ Alan Redfern, M Hunter et. al., *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (4.ª ed., Sweet & Maxwell 2004) párr. 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 ejecutar los laudos arbitrales dictados fuera de su territorio, algo que está sujeto a limitadas excepciones.²⁴⁰ Como tales, los tribunales en muchos países permiten que los laudos arbitrales se ejecuten como una sentencia judicial nacional basándose en la solicitud de la parte correspondiente,²⁴¹ y puede por lo tanto ser invocado para ejecutar el laudo arbitral en cualquiera de los actualmente 155 Estados contratantes de la Convención de Nueva York, siempre que el laudo se haya dictado en alguno de estos Estados contratantes.²⁴²

(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 al tribunal la discrecionalidad de dictar cualquier orden provisional o medida cautelar que considere necesaria, a petición de una parte. Las medidas cautelares solicitadas pueden dictarse en forma de laudo provisional. Las medidas cautelares pueden ser muy útiles para las partes en controversias de tecnología o propiedad intelectual.²⁴³

3.5.8 Administración del arbitraje

Al igual que las mediaciones *ad hoc*, los arbitrajes *ad hoc* son procedimientos que no son administrados por ninguna institución ADR.²⁴⁴ El arbitraje *ad hoc* puede derivar en retrasos importantes si las partes no son capaces de lograr un acuerdo en las cuestiones necesarias.²⁴⁵

Más allá de los servicios administrativos generales,²⁴⁶ el Centro de la OMPI proporciona numerosos servicios adicionales para los procedimientos de arbitraje. El Reglamento de Arbitraje de la OMPI está especialmente diseñado para las controversias sobre propiedad intelectual y tecnología, y contiene disposiciones detalladas sobre confidencialidad y sobre la presentación de pruebas técnicas y experimentales. El Centro de la OMPI cuenta también con una red de árbitros y expertos en propiedad intelectual, y puede proponer árbitros apropiados para los arbitrajes que administra.²⁴⁷

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 determinará los honorarios de los árbitros en consulta con las partes y el árbitro o los árbitros, considerando factores como las tarifas aplicables en el país de domicilio de las partes y del árbitro o los árbitros, la complejidad del caso y la cuantía en disputa.²⁴⁸

²⁴⁰ 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

²⁴¹ Trevor Cook y Alejandro I. García, *International Intellectual Property Arbitration* (Kluwer Law International 2010) 312

²⁴² A fecha de abril de 2015, hay 155 Estados contratantes. Véase Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 'Situación actual - Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)' (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2015) <<http://www.uncitral.org/uncitral/index.html>> consultado el 18 de mayo de 2015

²⁴³ Artículo 48, Reglamento de Arbitraje de la OMPI

²⁴⁴ Michael McIlwrath y John Savage, *International Arbitration and Mediation: A Practical Guide* (Kluwer Law International 2010) 2-035

²⁴⁵ Joyce J. George, 'The Advantages of Administered Arbitration When Going it Alone Just Won't Do', *Dispute Resolution Journal* 57.3 (Aug-Oct 2002): 66-74

²⁴⁶ Véase 3.3.6 más arriba

²⁴⁷ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Árbitros y mediadores' <<http://www.wipo.int/amc/es/ neutrals/>> consultado el 23 de junio de 2015

²⁴⁸ La información sobre las tasas de los arbitrajes administrados en el Centro de la OMPI están disponibles en <<http://www.wipo.int/amc/es/ arbitration/fees/>>

3.5.9 Modalidad de sometimiento al arbitraje

(i) *Voluntario vs. obligatorio*

Al igual que en el caso de la mediación voluntaria, el arbitraje voluntario se refiere al proceso de arbitraje que se inicia con el consentimiento de ambas partes a través de un acuerdo de arbitraje, tal como se contempla en una cláusula de arbitraje en el marco de un contrato. Sin embargo, las cláusulas de arbitraje pueden generar problemas cuando las partes tienen un poder desigual de negociación y una de las partes es presionada por la otra para aceptar la cláusula de arbitraje.²⁴⁹

En algunas ocasiones, se ha hecho referencia a las cláusulas de arbitraje en los acuerdos como una forma de arbitraje obligatorio, en el que las legislaciones nacionales obligan a las partes a someter a arbitraje todas las controversias resultantes de un contrato y exigen a los tribunales inhibirse en la controversia.²⁵⁰

(ii) *En conexión con las OPIs*

En comparación con los servicios de mediación, los servicios de arbitraje suelen estar menos disponibles en los procesos de controversia ante las OPIs. Como ejemplo puede citarse a la Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), que ofrece servicios de arbitraje para controversias en materia de propiedad intelectual desde 2012. Los servicios de arbitraje de IPOPHL se facilitan a través del Centro de Resolución de Controversias de Filipinas, y se ofrecen a las partes que deciden no recurrir a los servicios de mediación de IPOPHL, o que no pueden solucionar sus controversias a través de la mediación de IPOPHL.²⁵¹

²⁴⁹ David S Schwartz, 'Mandatory Arbitration and Fairness' (2009) 84 Notre Dame L Rev 1247, 1249

²⁵⁰ David S Schwartz, 'Mandatory Arbitration and Fairness' (2009) 84 Notre Dame L Rev 1247, 1253

²⁵¹ Intellectual Property Office of the Philippines 'Alternative Dispute Resolution'

<<http://www.ipophil.gov.ph/index.php/services/ip-cases2/alternative-dispute-resolution>>

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

4.1. Introducción

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

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

El Apéndice A ofrece información detallada sobre colaboraciones del Centro de la OMPI con varias OPIs.

4.2. Oportunidad para ADR

Identificar la oportunidad para la introducción e implantación de ADR.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las controversias en materia de propiedad intelectual, por ejemplo en términos de derechos y partes internacionales implicadas, así como del tiempo y el costo de los procesos administrativos o judiciales, y las tácticas dilatorias observadas, ADR puede ofrecer ventajas para las partes, las OPIs y los tribunales judiciales, también en lo que se refiere al uso eficaz de los recursos públicos.

Si bien los procedimientos ADR pueden ser empleados de manera general en cualquier fase de la controversia, el momento oportuno para ADR dependerá de la naturaleza de la controversia, de la conducta de las partes y de su actitud hacia ADR. 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 después de que las partes hayan tenido tiempo e información suficientes para evaluar adecuadamente su caso.²⁵²

Como solución práctica, se puede conceder a las partes la discrecionalidad de someterse a ADR en cualquier fase del procedimiento; esta discrecionalidad se concede en los procedimientos contenciosos sobre marcas ante la Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)²⁵³ y el Instituto Nacional Brasileño de la Propiedad Industrial (INPI-BR),²⁵⁴ que colaboran con el Centro de la OMPI en la provisión de servicios ADR en relación con los citados procedimientos.

4.3. Interrelación con los procedimientos ante OPIs o tribunales judiciales

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

²⁵² Susan Blake, Julie Browne y Stuart Sime, A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution (Oxford University Press 2014) 3.41 – 3.42

²⁵³ Véase Apéndice A.2.6

²⁵⁴ Véase Apéndice A.2.1

El estado de los procedimientos ante las OPIs, tribunales judiciales u otras entidades mientras se utiliza la opción de ADR tiene que estar claro, por ejemplo, si ha sido suspendido o extendido. Como pauta, el INPI-BR autoriza que los procedimientos contenciosos sobre marcas se amplíen durante 90 días cuando las partes se someten a mediación OMPI,²⁵⁵ y IPOS autoriza que los procedimientos sobre patentes sean suspendidos durante 60, 90 o 120 días para que las partes se sometan a la decisión de experto de la OMPI.²⁵⁶

Los procedimientos pueden iniciarse para dar curso a los resultados de los procedimientos ADR exitosos, y permitir que las controversias sean devueltas a la OPIs, tribunal u otra instancia con capacidad de resolución, en los que ADR es infructuosa. También se puede conceder a las partes la oportunidad de recurrir a diferentes procedimientos ADR en los que resulten infructuosos los primeros intentos de resolver su controversia; por ejemplo, la Intellectual Property Office of the Philippines autoriza a las partes a someter su controversia a arbitraje si no son capaces de resolverla a través de sus servicios de mediación.²⁵⁷

4.4. Elección del procedimiento ADR

Ofrecer el procedimiento ADR apropiado para la controversia en cuestión.

Dado que los diversos procedimientos ADR se caracterizan por sus propias particularidades específicas,²⁵⁸ la elección del procedimiento o procedimientos adecuados para cualquier controversia dependerá necesariamente de la naturaleza de la misma, de las posiciones de las partes y de las circunstancias que las rodean.²⁵⁹

4.5. Sometimiento al procedimiento ADR

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

Una cuestión que hay que considerar es si hay que convertir en obligatorio para las partes el sometimiento de su controversia a ADR. Si bien ADR obligatorio puede plantear problemas,²⁶⁰ puede ser necesario cierto grado de imposición, al menos en la implementación inicial del programa, dado que las partes pueden ser reacias a emplear procesos de solución de controversias que no les resulten familiares. Por ejemplo, algunas partes pueden ser reacias a considerar el sometimiento de su controversia a mediación porque puede percibirse como un signo de debilidad.²⁶¹

Para mitigar la sensación de aversión en torno a ADR, se podrían programar sesiones informativas obligatorias para que las partes se reunieran con un profesional de ADR familiarizado con el programa en cuestión para hablar sobre las fortalezas y debilidades del litigio judicial, en comparación con los 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 judicial tras la sesión informativa. Estas sesiones han sido por lo

²⁵⁵ Véase Apéndice A.2.1

²⁵⁶ Véase Apéndice A.3

²⁵⁷ Intellectual Property Office of the Philippines, 'Alternative Dispute Resolution' <<http://www.ipophil.gov.ph/index.php/services/ip-cases2/alternative-dispute-resolution>>

²⁵⁸ Véase 3.3.1, 3.4.1 y 3.5.1

²⁵⁹ Véase 3.2 más arriba

²⁶⁰ Véase 3.3.7 i) y 3.5.9 i) más arriba

²⁶¹ James Chan, 'Unreasonable Refusals to Participate in Mediation' [2014] Asian JM 12, 13

general exitosas a la hora de alentar a los litigantes a considerar seriamente la mediación como una opción adecuada a su controversia.²⁶²

Para dar un empujón hacia ADR, se puede considerar la concesión de incentivos financieros. En Inglaterra, el silencio de una parte en respuesta a una invitación a participar en ADR, o el rechazo a participar, puede ser considerado no razonable por parte del tribunal judicial y puede derivar en que el tribunal ordene a esa parte el pago de costas judiciales adicionales.²⁶³ En Australia se puede encontrar un planteamiento similar.²⁶⁴ En Singapur, se han instaurado leyes para permitir que los tribunales judiciales tengan en cuenta cualquier intento previo de las partes de solucionar su controversia a través de la mediación o cualquier otro medio de solución de controversias cuando asignan los costos para los casos de litigios civiles. Esto ofrece a las partes un incentivo importante para considerar el sometimiento de su controversia a ADR antes de iniciar un procedimiento judicial.²⁶⁵

4.6. Financiación

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

Pese al ahorro de costos que se puede lograr a través de 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:²⁶⁶

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

Los citados fondos pueden provenir 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 de ADR a tasas subvencionadas para atraer usuarios.

4.6.1 Financiación gubernamental

Es probable que la fuente principal de financiación en la fase de implementación inicial del programa provenga de fondos del gobierno. Es importante asegurar una financiación suficiente para evitar la posibilidad de no poder realizar todas las etapas del proyecto.²⁶⁷

4.6.2 Tasas administrativas

Las tasas administrativas son un medio para el administrador del programa de ADR de cubrir los costos administrativos. Esto debería considerarse teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la

²⁶² 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) <[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET\(2014\)493042_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf)> consultado el 17 de mayo de 2015, 8 – 9

²⁶³ Ministerio de Justicia, 'Practice Direction – Pre-Action Conduct' <http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/pd_pre-action_conduct#8.1>

²⁶⁴ Tribunal Supremo de Australia, 'Mediation' <<http://www.fedcourt.gov.au/case-management-services/ADR/mediation>>

²⁶⁵ James Chan, 'Unreasonable Refusals to Participate in Mediation' [2014] Asian JM 12, 13

²⁶⁶ Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial Mediation (Departamento de Pequeñas y Medianas Empresas, el Grupo del Banco Mundial, 2006) 28

²⁶⁷ Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.*, 29

accesibilidad a los usuarios y de alentar el aumento de la utilización de ADR, especialmente en los comienzos de un programa de ADR.²⁶⁸

4.6.3 Honorarios 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 mantener las tasas en niveles bajos para garantizar la accesibilidad a los usuarios y de mantener un incentivo creíble para que los profesionales experimentados y cualificados se involucren en este sector. Esta es una preocupación existente especialmente con respecto a la mediación, en la cual las expectativas de costo de los usuarios se sitúan por lo general en un nivel que puede disuadir de convertirse en mediadores a los profesionales experimentados.

Como en el caso del arbitraje, el incremento de las tasas ha constituido un problema y puede plantear un problema para el éxito de un programa de ADR. Hay un reconocimiento creciente entre los usuarios de que los costos del arbitraje se han incrementado a un ritmo insostenible, especialmente en el arbitraje comercial internacional. A menos que esto se controle, los costos pueden convertirse en el principal obstáculo que pesa sobre el arbitraje, en lugar de ser una ventaja clave.²⁶⁹

Una OPI está bien situada para hacer un seguimiento y control del costo del programa de ADR que esté implementando. Esto puede conseguirse rastreando y difundiendo información sobre el abanico de costos medios de los diversos procedimientos sometidos al programa de ADR, y estadísticas sobre la cifra media de horas necesarias para estos procedimientos, de manera que haya mayor transparencia acerca de la base sobre la que se generan los costos.²⁷⁰

4.7. Aceptación

Identificar a los actores interesados y garantizar la aceptación del programa de ADR para su implementación y utilización.

La aceptación y el compromiso por parte de las partes que son fundamentales para la implementación y utilización de un programa de ADR son vitales para garantizar el éxito del mismo.²⁷¹

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. Algunos 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 ADR una amenaza a

²⁶⁸ El Apéndice A incluye detalles del Baremo adaptado de Tasas y Honorarios aplicable a la colaboración del Centro de la OMPI con las OPI.

²⁶⁹ Sundaresh Menon, 'Some Cautionary Notes for an Age of Opportunity' (SingaporeLaw.sg, 22 de agosto de 2013) <<http://www.singaporelaw.sg/sqlaw/images/media/130822%20Some%20cautionary%20notes%20for%20an%20age%20of%20opportunity.pdf>> consultado el 8 de junio de 2015, 10

²⁷⁰ Association of Chartered Certified Accountants, 'Alternative Dispute Resolution for Consumers' (ACCA, June 10, 2014) <<http://www.accaglobal.com/sq/en/technical-activities/technical-resources-search/2014/june/cdr1289.html#>> consultado el 8 de junio de 2015

²⁷¹ Lukasz Rozdeicz y Alejandro Alvarez de la Campa, Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial Mediation (El Grupo del Banco Mundial 2006) 17

sus intereses.²⁷² Es importante por lo tanto identificar pronto a los actores relevantes y garantizar que se les transmitan los mensajes correctos, y que se establezcan para estos grupos los incentivos, las garantías e incluso las presiones adecuadas²⁷³ (si es factible).

Algunos comentaristas han llamado la atención sobre la selección de partes interesadas que son demasiado poderosas o que tienen su propia agenda,²⁷⁴ dado que pueden perjudicar la causa al promover sus propios intereses por encima del éxito global del programa de ADR.

(ii) Defensores en el ámbito local

Tener uno o más defensores de la causa es otro elemento crucial que proporciona un canal a través del cual el mensaje ADR puede ser comunicado con eficacia y garantizar que es recibido de manera positiva. Por ejemplo, la presencia de un destacado defensor local con el peso político adecuado²⁷⁵ 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 ADR, y de las oportunidades y ventajas potenciales del programa para los participantes, son elementos importantes para lograr esa participación. Otra medida tangible consiste en que las partes interesadas formen un consejo asesor para dirigir y hacer un seguimiento del proyecto, con la consecuencia directa de que las partes interesadas se apropien del proyecto y creen una herramienta de seguimiento del programa de ADR.²⁷⁶

4.7.2 Funciones de los actores clave

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

(i) Gobierno y OPIs

En un nivel básico, la existencia de voluntad política en el gobierno para instaurar 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 ADR y comprometido con su promoción.²⁷⁷

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

(ii) Tribunales nacionales

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

²⁷² Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.*, 21

²⁷³ Véase 4.5 más arriba

²⁷⁴ Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.*, 18

²⁷⁵ Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *ibid.*, 18

²⁷⁶ Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial Mediation* (El Grupo del Banco Mundial) 20

²⁷⁷ Véase Capítulo 2 y 4.7.1 más arriba

El fomento de ADR en los tribunales se centrará en las ventajas específicas de ADR para los tribunales judiciales, como la reducción de la carga de casos, la eliminación de los casos atrasados y el ahorro de los costos administrativos, a través de las cuales ADR se percibirá como complementario y no en competencia con el sistema judicial.²⁷⁸

(iii) *Profesionales*

En el mismo sentido, la comunidad de profesionales, incluyendo los abogados, deben ser persuadidos de su valiosa contribución a la implementación y uso de los programas de ADR a largo plazo. Contrariamente a cualquier temor a resultar redundante, ADR ofrece oportunidades ampliadas para esta comunidad, 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, para aquellos profesionales que no han participado en ADR será necesario que se formen adecuadamente (p.ej. en mediación), por lo que es necesario que esta formación esté rápidamente disponible.²⁷⁹ 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, como por ejemplo los miembros de la comunidad empresarial y el público, el objetivo principal con vistas al éxito del programa de ADR es convencerles de sus muchas ventajas.²⁸⁰

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

4.8. Consultas

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

Consultar y comunicarse preventivamente con las partes interesadas es útil para obtener aportaciones valiosas sobre los planes propuestos. Los comentarios constructivos pueden reunirse mediante sondeos y consultas públicas, y pueden ayudar a identificar potenciales problemas y a encontrar esferas susceptibles de mejora.²⁸¹ Por ejemplo, el Centro de la OMPI llevó a cabo en 2013 una Encuesta Internacional sobre Solución de Controversias en las Transacciones de Tecnología para evaluar el uso de los métodos ADR en las controversias relacionadas con la tecnología en comparación con los litigios judiciales, incluyendo una evaluación cualitativa de estas opciones de solución de controversias.²⁸²

El “*feedback*” de las partes interesadas fue un elemento importante en el establecimiento del primer centro de mediación comercial de Singapur. Antes de que este centro fuera creado en 1997, la Academia de Derecho de Singapur realizó un detallado estudio de viabilidad. Mediante consultas 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.²⁸³

²⁷⁸ Véase 1.3.2 más arriba

²⁷⁹ Véase 4.10.1 más abajo

²⁸⁰ Véase 2.1 – 2.10 más arriba

²⁸¹ El Grupo del Banco Mundial, ‘Alternative Dispute Resolution Guidelines’ (El Grupo del Banco Mundial, junio de 2011)

<http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322_ADRG_Web.pdf> consultado el 18 de mayo de 2015, 34

²⁸² El informe completo está disponible en <<http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>>

²⁸³ Joel Lee y Teh Hwee Hwee eds, *An Asian Perspective on Mediation* (Academy Publishing 2009) 7-8

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. Estos grupos pueden incluir a:

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

Entre los ejemplos de actividades de divulgación figuran:

- la celebración de sesiones educativas y presentaciones sobre las ventajas de ADR²⁸⁴
- la identificación de defensores locales de ADR para promover los servicios de ADR de las OPIs
- la publicidad de “compromisos de ADR” (*ADR pledges*) por parte de usuarios y partes interesadas para dar a conocer su compromiso con la resolución de sus controversias utilizando ADR²⁸⁵
- la creación de programas específicos por industrias para el uso de ADR²⁸⁶

Actividades de divulgación de ADR de la OMPI y las OPIs

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

4.10. Profesionales de ADR

Abordar las necesidades de los profesionales de 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,²⁸⁷ el objetivo es comprometer a los profesionales de 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

²⁸⁴ 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) <[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET\(2014\)493042_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf)> consultado el 17 de mayo de 2015, 153 – 154

²⁸⁵ Giuseppe De Palo y otros, *ibid.*, 155

²⁸⁶ Los ejemplos de servicios ADR del Centro de la OMPI para sectores específicos están disponibles en <<http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/>>. Véase también Apéndice B

²⁸⁷ Véase 4.8 más arriba

profesionales de ADR. Los profesionales de ADR representan una parte importante del “ecosistema” de ADR y entre ellos figuran representantes de las partes y terceros neutrales involucrados en ADR, como mediadores, árbitros y expertos. El alto nivel con el que estos profesionales ofrecen los servicios relacionados con ADR y el alto nivel con el que actúan en los procedimientos ADR son importantes para infundir confianza pública en el programa de ADR.

4.10.1 Formación

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

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

Formación de mediadores a cargo de la OMPI e INPI-BR

Ante el establecimiento de un procedimiento conjunto de solución de controversias para facilitar la mediación en las controversias sobre marcas que tramita el Instituto Nacional Brasileño de la Propiedad Industrial (INPI-BR), el Centro de la OMPI e INPI-BR llevaron a cabo una serie de sesiones de formación para crear un grupo de mediadores para las controversias sobre marcas ante INPI-BR.²⁸⁸

4.10.2 Normas de calidad

Algunos de los problemas identificados con la situación actual de ADR tienen que ver con la escasez relativa de organismos profesionales que tengan el liderazgo para autorregular este sector, y con la falta de transparencia objetiva sobre las normas, las aportaciones y la ética en el sector.²⁸⁹

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

Algunas herramientas para establecer las normas de calidad incluyen programas de acreditación para los profesionales de ADR. Un recurso especialmente ilustrativo a este respecto es la lista de directrices publicada por la American Bar Association's Section of Dispute Resolution en agosto de 2012 acerca de lo que debería incluir un programa eficaz de acreditación para mediadores. Concretamente:²⁹⁰

²⁸⁸ La lista de mediadores de la OMPI y el INPI-BR para controversias en materia de propiedad intelectual ante el INPI-BR está disponible en <<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/panel/>>

²⁸⁹ Michael Leathes, 'The Future of ADR in 2020' [2013] Asian JM 27

²⁹⁰ Alternative Dispute Resolution Section Task Force on Mediator Credentialing, 'Final Report' (American Bar Association's Section of Dispute Resolution, agosto de 2012)

- exigir a los mediadores acreditados que tengan competencias definidas, conocimientos y valores
- 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
- proporcionar un sistema transparente para gestionar las quejas, incluidas las relativas a la retirada de la acreditación, en el marco del programa de acreditación.

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

4.10.3 Disponibilidad

Para que el programa prospere, tiene que haber un suministro adecuado y rápido de profesionales de ADR que presten servicio de manera suficiente a los casos que se someten a este proceso.

Se puede mantener una lista de profesionales acreditados de ADR, con información acerca de la experiencia y las credenciales de cada profesional. Esto tiene la doble finalidad de mantener una lista de profesionales de ADR disponibles a los que se pueda contactar, así como de fomentar la confianza pública en los estándares y la acreditación de estos profesionales. Al margen de si la lista es pública o no, cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo sobre un árbitro o mediador, el Centro de la OMPI proporciona a ambas partes perfiles de candidatos apropiados, teniendo en cuenta las cualificaciones particulares acordadas por las partes, así como los requisitos del caso.²⁹¹

4.11. Marco legal

Trabajar en 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 tiene la fuerza legal necesaria. Los aspectos clave para abordar el marco legal son los siguientes.

4.11.1 Marco legal y sistema

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

<<http://www.americanbar.org/content/dam/aba/images/disputeresolution/CredentialingTaskForce.pdf>> consultado el 8 de junio de 2015

²⁹¹ Esto se contempla en el “procedimiento de lista” del Centro de la OMPI, véase Artículo 6(a), Reglamento de Mediación de la OMPI, Artículo 19(b), Reglamento de Arbitraje de la OMPI and Artículo 14(b), Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI

identificar los tipos de leyes y reglamentos cuya aprobación puede ser necesaria para posibilitar y apoyar la implementación y el uso del programa de ADR.

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

4.11.2 Dictado de leyes y reglamentos

Cuando sean necesarias leyes o reglamentos nuevos, un proceso público de consulta sobre las leyes y reglamentos propuestos aportará credibilidad al proyecto de ADR.²⁹²

En un nivel básico, las leyes de aplicación o los reglamentos de ADR deberían contemplar lo siguiente:²⁹³

- la confidencialidad de los procedimientos ADR y de cualquier información o materiales empleados en esos procedimientos
- la restricción de la admisibilidad de las comunicaciones “sin perjuicio”, al que puede hacerse durante los procedimientos ADR
- la facilitación de la ejecución de los resultados de ADR, como en el caso de las soluciones productos de la mediación y los laudos arbitrales²⁹⁴

En un nivel más detallado, también se puede recurrir a las reglas del procedimiento que apoya y alienta el uso de ADR, por ejemplo mediante:²⁹⁵

- la suspensión en los tribunales judiciales o en las OPIs de los procedimientos de solución de controversias que no son ADR para que las partes consideren su uso
- el requerimiento a las partes de intentar la vía de ADR antes de iniciar en los tribunales o en las OPIs procedimientos de solución de controversias que no son ADR
- el requerimiento a las partes a exponer los motivos para no participar en ADR e incluso la penalización de las partes si se niegan de manera no razonable a participar en ADR²⁹⁶
- la adopción de reglamentos de ADR que en sí mismos propician un procedimiento ADR práctico y eficaz
- la aplicación de tasas reducidas o descuentos con respecto a lo que se cobra en los procedimientos de resolución de controversias que no son ADR para las partes que han optado por la vía de ADR

²⁹² Lukasz Rozdeiczer y Alejandro Alvarez de la Campa, *Alternative Dispute Resolution Manual: Implementing Commercial Mediation* (El Grupo del Banco Mundial 2006) 38

²⁹³ El Grupo del Banco Mundial, ‘Alternative Dispute Resolution Guidelines’ (El Grupo del Banco Mundial, junio de 2011) <http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322_ADRG_Web.pdf> consultado el 18 de mayo de 2015, 35

²⁹⁴ Por ejemplo, las soluciones producto de la mediación que derivan de los procedimientos de ADR administrados por la Korean Copyright Commission se pueden aplicar como si fueran sentencias judiciales, de conformidad con la legislación coreana. Véase Apéndice A.2.3

²⁹⁵ Karl Mackie y otros, *Alternative Dispute Resolution Guidelines* (El Grupo del Banco Mundial 2011) 36

²⁹⁶ Véase, por ejemplo, el Artículo 22 de la Ley 640 de Colombia de 2001 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

4.12. Infraestructura administrativa

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

Para lanzar un programa de ADR y mantenerlo en funcionamiento, es necesario contar con un personal adecuado que atienda las cuestiones que hacen del funcionamiento de un programa de ADR una realidad. Las exigencias naturales adicionales incluyen 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 de remisión a ADR y de la naturaleza de las controversias potenciales, y puede determinarse también por las oportunidades de colaboración con proveedores de servicios de ADR, como el Centro de la OMPI, que puede proporcionar una valiosa ayuda para estos servicios administrativos.²⁹⁷

Por ejemplo, cuando la OPI no implica a un proveedor de ADR externo, la OPI tendrá que hacerse cargo de la administración de los procedimientos ADR, lo que incluye hacer de enlace entre el árbitro, el mediador, y las partes, encargándose del cobro de las tasas y de proporcionar locales apropiados y servicios administrativos. Por otro lado, cuando el programa de una OPI autoriza a ésta remitir a las partes a un organismo administrador externo, como el Centro de la OMPI, la administración de los procedimientos ADR será externalizado a ese organismo administrador.²⁹⁸

4.13. Confianza pública

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

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

4.13.1 Imparcialidad e independencia de árbitros y mediadores

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

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

- el árbitro o mediador de ADR no debe favorecer (ni se debe percibir como que favorece) los intereses de ninguna de las partes
- se debe exigir al árbitro o mediador de ADR que realice una comprobación de conflicto de intereses y que difunda cualquier tipo de relación comercial o personal con cualquiera de las partes de la controversia

²⁹⁷ Véase 3.3.6 más arriba

²⁹⁸ Véase 3.3.7 iii), 3.4.6 y 3.5.9 ii) más arriba

-
- las partes de la controversia deben acordar de manera conjunta el nombramiento de un árbitro o mediador
 - los honorarios de un árbitro o mediador deben correr a cargo de las partes de manera equitativa o a cargo de una parte independiente como el organismo administrativo

4.13.2 Confidencialidad de la información

La capacidad de garantizar la confidencialidad de la información revelada en el proceso ADR (y de hecho también sobre la propia existencia del proceso) es un factor de atracción de ADR.²⁹⁹ Muchas partes eligen ADR precisamente por la necesidad de confidencialidad, especialmente las empresas que no quieren que determinada información comercial sensible sea del dominio público.³⁰⁰ Mantener una confidencialidad estricta da a los usuarios confianza y alienta la participación en ADR. En la mediación, la garantía de confidencialidad anima a las partes a mostrar la mayor disposición posible a encontrar una solución mutuamente aceptable sin temor a que la controversia termine en los tribunales judiciales, y por lo tanto aumentando las posibilidades de éxito.³⁰¹

La confidencialidad se puede lograr mediante leyes específicas de ADR que la contemplen expresamente o mediante el acuerdo por el que las partes adoptan reglamentos aplicables.³⁰²

4.13.3 Transparencia del procedimiento

Esto no ha de confundirse con la confidencialidad de la información y el procedimiento ADR expuestos anterior. 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, p.ej. en el proceso de nombramiento del mediador, del tribunal arbitral o el experto, o las decisiones adoptadas sobre cualquier cuestión de interlocución, lo que refleja la imparcialidad e independencia del organismo administrativo de ADR.

4.13.4 Materialización de las ventajas

La materialización de las ventajas descritas de ADR³⁰³ es importante para prevenir una pérdida de la confianza pública.

Por ejemplo, es necesario prestar atención a que haya una garantía de que el procedimiento ADR está diseñado para maximizar la 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 las soluciones producto del procedimiento ADR.³⁰⁴

²⁹⁹ Véase 2.7 más arriba

³⁰⁰ Trevor Cook y Alejandro I Garcia, *International Intellectual Property Arbitration* (Kluwer Law International 2010) 47

³⁰¹ Susan Corbett, 'Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis' (2011) 17 *New Zealand Business Law Quarterly* 51, 65

³⁰² Véase 3.3.2, 3.4.2 y 3.5.4 más arriba

³⁰³ Véase Capítulo 2 más arriba

³⁰⁴ En el caso del arbitraje, esto incluye la posibilidad de aprovechar la Convención de Nueva York en una controversia transfronteriza

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 e identificar áreas susceptibles de mejora y actualización para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

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

Apéndice A: Colaboración del Centro de la OMPI con OPIs

A.1 Sinopsis³⁰⁵

Brasil	Instituto Nacional Brasileño de la Propiedad Industrial (INPI-BR)	El Centro de la OMPI ha participado en el desarrollo y organización de una opción de mediación para los procedimientos de marcas que se tramitan ante INPI-BR.
Colombia	Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA)	<p>DNDA administra procedimientos relativos a controversias de derecho de autor y derechos conexos a través de su Centro de Conciliación y Arbitraje.</p> <p>DNDA ha designado al Centro de la OMPI como administrador de procedimientos ADR en los cuales una de las partes, o ambas, tienen su domicilio principal fuera de Colombia.</p>
Indonesia	Directorate General of Intellectual Property Rights of Indonesia (DGIPR)	El Centro de la OMPI participa en el desarrollo y organización de opciones de ADR para controversias en materia de propiedad intelectual.
México	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI México)	El Centro de la OMPI participa en el desarrollo y organización de las opciones de ADR para las controversias en materia de propiedad intelectual.
Filipinas	Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL)	<p>El Centro de la OMPI ha participado en el desarrollo y organización de una opción de mediación de la OMPI para controversias en materia de propiedad intelectual que se tramitan ante IPOPHL.</p> <p>IPOPHL ha designado al Centro de la OMPI como administrador de procedimientos ADR cuando una de las partes, o las dos, tienen su domicilio principal fuera de Filipinas.</p>
República de Corea	Korea Copyright Commission (KCC)	<p>KCC administra procedimientos ADR sobre derechos de autor y derechos conexos en la República de Corea.</p> <p>En el caso de controversias internacionales, KCC también ofrece a las partes una opción de mediación OMPI.</p>

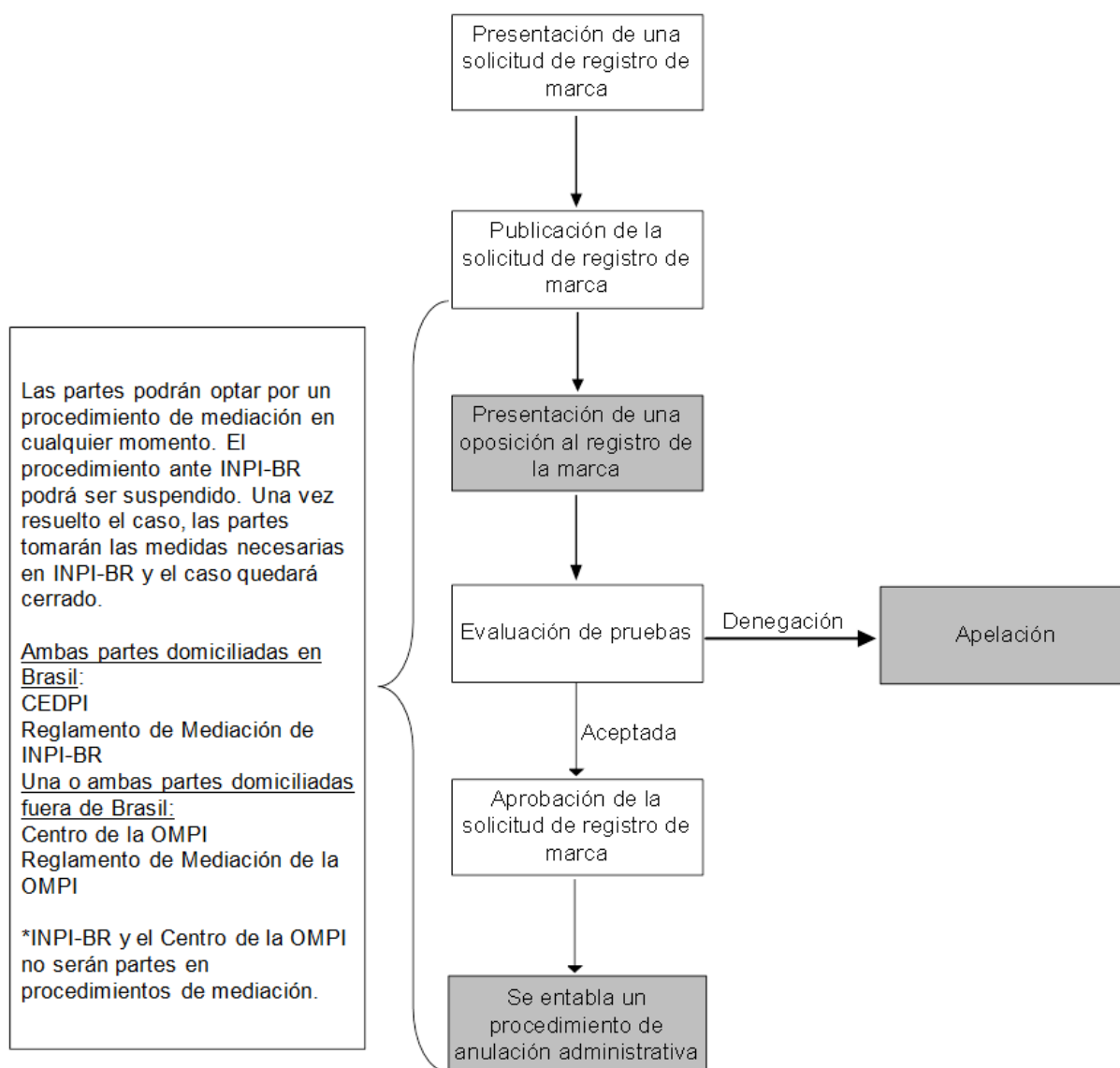
³⁰⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) for Intellectual Property Offices' <<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/>> consultado el 23 de junio de 2015

República de Corea	Korea Creative Content Agency (KOCCA)	<p>KOCCA administra los procedimientos ADR sobre contenidos en la República de Corea.</p> <p>En el caso de controversias internacionales, KOCCA también ofrece a las partes una opción de mediación OMPI. En determinadas circunstancias, las partes de una mediación OMPI en el marco de la colaboración entre la OMPI y KOCCA se pueden beneficiar de un programa de subsidios para tasas y costos, que proporciona KOCCA.</p>
Singapur	Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)	<p>El Centro de la OMPI ha participado en el desarrollo y organización de una opción de mediación para procedimientos de marcas y una opción de decisión de experto para los procedimientos sobre patentes que se tramitan ante IPOS.</p> <p>IPOS ha designado al Centro de la OMPI, a través de su oficina en Singapur, como el administrador en los citados casos de mediación y de decisión de experto.</p>
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	Intellectual Property Office of the United Kingdom (IPO UK)	<p>La opción de mediación que ofrece IPO UK tiene por objetivo ayudar a las partes a solucionar controversias pendientes en materia de propiedad intelectual, lo que incluye derechos de autor no registrados y derechos de diseño, así como derechos registrados como patentes, marcas y diseños registrados.</p> <p>El Centro de la OMPI es uno de los proveedores de servicios de mediación para controversias en materia de propiedad intelectual que se tramitan ante IPO UK.</p>

A.2 Mediación y conciliación en OPIs

A.2.1 Instituto Nacional Brasileño de la Propiedad Industrial (INPI-BR)

En Brasil, INPI-BR ha ofrecido desde el 15 de julio de 2013 servicios de mediación para oposiciones en materia de marcas, recursos de apelación y procedimientos de nulidad administrativa. Las partes pueden decidir someter su controversia a mediación en cualquier etapa del procedimiento ante INPI-BR, que se desarrolla de la siguiente manera:



Los servicios de mediación los proporcionan distintas instituciones de ADR, en función del lugar donde las partes estén domiciliadas.³⁰⁶ Si una o ambas partes están domiciliadas fuera de Brasil, la controversia será remitida al Centro de la OMPI y administrada de acuerdo con el Reglamento de

³⁰⁶ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Mediation for Proceedings Instituted in the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI-BR)' <<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/>> consultado el 24 de febrero de 2015

Mediación de la OMPI. Las partes pueden presentar una solicitud de mediación al Centro de la OMPI durante el procedimiento en INPI-BR.³⁰⁷ Sin embargo, si ambas partes están domiciliadas en Brasil, entonces la controversia se remitirá al Centro de Defensa de la Propiedad Intelectual (CEDPI) y se administrará de acuerdo con el Reglamento de Mediación del INPI-BR. Las partes pueden presentar una solicitud de mediación ante CEDPI durante el procedimiento en INPI-BR.

Para las partes que optan por la mediación OMPI, el Centro de la OMPI administrará los procedimientos y también ayudará en el nombramiento de un mediador apropiado, dado que mantiene una lista de mediadores para las mediaciones en INPI-BR, incluyendo mediadores de Brasil con conocimientos en materia de propiedad intelectual.³⁰⁸

Las partes que participan en mediación OMPI pueden pedir que los procedimientos ante INPI-BR se prorroguen 90 días adicionales para utilizar la mediación.³⁰⁹ Si las partes son capaces de lograr una solución mediante la mediación, los términos de la misma pueden registrarse en un acuerdo contractual. Sin embargo, si las partes no llegan a un acuerdo, o si se pone fin a la mediación por cualquier motivo,³¹⁰ la controversia regresará a INPI-BR.³¹¹

A fecha de 2015, las tasas de mediación OMPI con respecto a las controversias remitidas por INPI-BR son las siguientes.³¹²

Tasa administrativa	Honorarios del mediador	
250 USD	200 USD la hora	2.750 USD por caso (*)

(*) Honorarios indicativos para 20-25 horas de preparación y mediación

³⁰⁷ El acuerdo y solicitud de mediación de la OMPI en procedimientos del INPI-BR puede encontrarse en inglés y portugués en la página web del Centro de la OMPI. Véase Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Mediation for Proceedings Instituted in the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI-BR)' (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) <<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/>> consultado el 24 de febrero de 2015

³⁰⁸ Se puede acceder a la lista de mediadores en la página web del Centro de la OMPI. Véase Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO/INPI-BR Panel of Mediators for Intellectual Property Disputes Pending before INPI-BR' (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) <<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/panel/>> consultado el 24 de febrero de 2015

³⁰⁹ Las partes pueden también solicitar una prórroga adicional de 90 días.

³¹⁰ Si una de las partes no se presenta a mediación OMPI, se puede poner fin a la mediación. Véase Artículo 18, Reglamento de Mediación de la OMPI.

³¹¹ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Mediation for Proceedings Instituted in the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI-BR)' <<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/>> consultado el 24 de febrero de 2015

³¹² Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Schedule of Fees and Costs - WIPO Mediation in INPI-BR Proceedings' <<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/fees/>> consultado el 24 de febrero de 2015

A.2.2 Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) de Colombia

En Colombia, DNDA ofrece desde 2012 servicios de conciliación para controversias que implican derechos de autor y derechos conexos.³¹³ Las conciliaciones en DNDA se administran de acuerdo con su reglamento interno de conciliación y arbitraje, que se basa en las leyes colombianas sobre conciliación.³¹⁴

Las solicitudes de conciliación pueden ser presentadas por una o ambas partes de la controversia. Las partes pueden elegir nombrar a su propio conciliador para la audiencia de una lista de conciliadores que facilita DNDA. En caso contrario, DNDA puede nombrar a uno de sus funcionarios como conciliador,³¹⁵ o elegir un conciliador externo que satisfaga sus necesidades y que haya sido registrado previamente en esa lista.

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

A fecha de 2015, todas las audiencias de conciliación en DNDA se celebran de manera gratuita.³¹⁶

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

³¹³ Dirección Nacional de Derecho de Autor, 'Centro para la Conciliación y el Arbitraje – Historia' (Dirección Nacional de Derecho de Autor) <<http://derechodeautor.gov.co/historia-centro-de-conciliacion>> consultado el 25 de febrero de 2015

³¹⁴ Dirección Nacional de Derecho de Autor, 'Centro de Conciliación y Arbitraje – Tarifas' (Dirección Nacional de Derecho de Autor) <<http://derechodeautor.gov.co/tarifas>> consultado el 25 de febrero de 2015

³¹⁵ Los funcionarios de DNDA son nombrados como conciliadores a través de un sistema de rotación. Se puede consultar una lista de conciliadores de DNDA en la página web para el Programa Nacional de Conciliación. Véase Ministerio de Justicia y del Derecho, 'Centro de Conciliación y Arbitraje de la Dirección Nacional de Derecho de Autor "FERNANDO HINESTROSA"' (Programa Nacional de Conciliación) <http://conciliacion.gov.co/portal/conciliadores_centro/CentroId/3390> consultado el 25 de febrero de 2015

³¹⁶ Dirección Nacional de Derecho de Autor, 'Centro de Conciliación y Arbitraje – Tarifas' (Dirección Nacional de Derecho de Autor) <<http://derechodeautor.gov.co/tarifas>> consultado el 25 de febrero de 2015

A.2.3 Korea Copyright Commission (KCC)

En la República de Corea, KCC ofrece servicios de mediación para controversias en materia de derecho de autor desde 1988, y ofrece servicios de mediación vinculados con el Tribunal de Distrito de Seúl desde 2013.³¹⁷ A fecha de septiembre de 2014, KCC había administrado un total de 1.658 solicitudes de mediación.³¹⁸ Las mediaciones en KCC se administran de conformidad con el Reglamento de Conciliación de KCC y la Ley de Derecho de Autor.

Las solicitudes de mediación pueden ser presentadas por una o ambas partes de la controversia, y los procedimientos KCC se completan por lo general en el plazo de tres meses.³¹⁹ La Ley de Derecho de Autor estipula que la información revelada durante la mediación es confidencial y no puede ser utilizada por las partes en procedimientos judiciales o de arbitraje posteriores.³²⁰

Si una parte no se presenta a la mediación, los mediadores pueden expedir un certificado que puede ser presentado en procedimientos judiciales posteriores. Si las partes son capaces de lograr un acuerdo, los términos del acuerdo serán registrados por el conciliador en un certificado que es vinculante y aplicable por las partes de la misma manera que una sentencia judicial.³²¹

A fecha de 2014, las tasas de un caso de mediación en KCC son las siguientes:³²²

Valor de la controversia	Tasas de mediación
Menos de 1 millón de KRW	10.000 KRW
De 1 millón KRW a menos de 5 millones KRW	30.000 KRW
De 5 millones KRW a menos de 10 millones KRW	50.000 KRW
Más de 10 millones KRW	100.000 KRW

KCC también puede remitir controversias para mediación al Centro de la OMPI. KCC y el Centro de la OMPI ponen a disposición el formulario que se presenta más abajo para facilitar la presentación de controversias a mediación OMPI,³²³ y ofrecen descuentos de tasas para este tipo de derivaciones.³²⁴

Tasa administrativa	Honorarios del mediador
100 USD	100 USD por parte ³²⁵

³¹⁷ KCC proporciona servicios de mediación similares para reclamaciones de derecho de autor en litigio en el Tribunal de Distrito de Seúl desde 2013. Véase Lee Hae Wan, 'Introduction of KCC ADR System and Achievements' en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Comisión de Derecho de Autor de la República de Corea, 2014 WIPO-KCC Copyright Mediation Workshop (2014) 62

³¹⁸ Lee Hae Wan, *ibid.*, 60

³¹⁹ Lee Hae Wan, *ibid.*, 56

³²⁰ Artículos 115 y 116, Ley de Derecho de Autor de 1957, República de Corea; Lee Hae Wan, *ibid.*, 54

³²¹ Artículo 117, Ley de Derecho de Autor de 1957, República de Corea; Lee Hae Wan, *ibid.*, 52

³²² Lee Hae Wan, *ibid.*, 54

³²³ La información sobre la solicitud de mediación para controversias de la KCC está disponible en

<<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/kcc/>>

³²⁴ Lee Hae Wan, 'Introduction of KCC ADR System and Achievements' en Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Comisión de Derecho de Autor de la República de Corea, 2014 WIPO-KCC Copyright Mediation Workshop (2014) 136

Solicitud de Mediación OMPI-KCC

1. Partes

Sírvase facilitar la información de contacto siguiente:

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

2. Controversia

Sírvase proporcionar una breve descripción de la controversia:

3. Sometimiento a Mediación OMPI

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.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

b) La parte demandada 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.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

- Para más información sobre solución de controversias en materia de derecho de autor y derechos conexos en el marco de la colaboración entre la OMPI y KCC, sírvase consultar: <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/kcc/>.

³²⁵ Las partes tienen derecho a dos sesiones de mediación con un máximo de dos horas por sesión. Se cobrará una tasa de 100 USD por parte y por cada hora adicional

A.2.4 Korea Creative Content Agency (KOCCA)

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

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

Con el objetivo de promover la solución extrajudicial de controversias en materia de contenidos en la República de Corea, KOCCA y el Centro de la OMPI firmaron un acuerdo de colaboración en septiembre de 2012. En virtud de este acuerdo de colaboración, las partes tienen la opción de someter controversias internacionales a mediación OMPI. KOCCA y el Centro de la OMPI ponen a disposición el formulario que se presenta a continuación para facilitar la presentación de la controversia a mediación OMPI y ofrecen descuentos en las tasas para este tipo de derivaciones.³²⁶

Tasa de administración del Centro de la OMPI		Honorarios del mediador	
Mediación OMPI estándar	Mediación OMPI derivada por KOCCA	Mediación OMPI estándar	Mediación OMPI derivada por KOCCA
0,10% del valor de la mediación, sujeto a una tasa máxima de 10.000 USD	100 USD	300 USD a 600 USD por hora 1.500 a 3.500 USD por día (tasas indicativas)	100 USD por parte (incluye 2 sesiones de mediación con un máximo de 2 horas por sesión) Horas adicionales: 100 USD por hora por parte

³²⁶ La información sobre la solicitud de mediación para controversias de la KOCCA está disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/kocca/>

Solicitud de Mediación OMPI-KOCCA

1. Partes

Sírvase proporcionar la siguiente información de contacto:

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

2. Controversia

Sírvase proporcionar una breve descripción de la controversia:

3. Sometimiento a Mediación OMPI

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.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

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

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

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

- Para más información sobre solución de controversias en materia de contenidos en el marco de la colaboración entre la OMPI y KOCCA, sírvase consultar <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/kocca/>.

A.2.5 Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL)

En Filipinas, 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 IPOP HL:³²⁷

- las demandas administrativas por infracciones a los derechos de propiedad intelectual y/o competencia desleal
- los casos *inter partes*, como procedimientos de oposición y la cancelación en materia de marcas
- las controversias que implican pagos por transferencia de tecnología
- las controversias relativas a los términos de una licencia implicando los derechos del autor a la representación y ejecución pública u otra forma de comunicación de su trabajo
- los casos recurridos ante la Oficina del Director General procedentes de decisiones de la Oficina de Asuntos Legales y de la Oficina de Documentación, Información y Transferencia de Tecnología³²⁸
- todos los otros casos que pueden ser sometidos a mediación durante el periodo del acuerdo declarado por el Director General

Los servicios de mediación para las controversias que se tramitan ante IPOP HL pueden ser proporcionados por diferentes instituciones de ADR, dependiendo de la naturaleza de la controversia.³²⁹ Por lo general, las controversias pueden someterse a la mediación de IPOP HL Alternative Dispute Resolution Services (ADRS) para que sean administrados de acuerdo con el Reglamento de Mediación de IPOP HL.³³⁰ Desde 2011, IPOP HL ha administrado unas 800 mediaciones.

Desde abril de 2015, cuando una o ambas partes tienen su domicilio fuera de Filipinas, la controversia también puede ser sometida al Centro de la OMPI para que sea administrada de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI. Las partes pueden presentar una solicitud de mediación al Centro de la OMPI una vez que su caso haya sido remitido a IPOP HL para una sesión informativa obligatoria sobre las opciones de la mediación.³³¹

Para someter la controversia a mediación, IPOP HL pone a disposición de las partes el siguiente modelo de acuerdo de sometimiento a mediación:

³²⁷ Intellectual Property Office of the Philippines, 'Office Order No. 154'

http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order_No._154_rules_of_procedure_for_mediation.pdf> consultado el 25 de febrero de 2015, 1

³²⁸ En estos casos, el mediador que medió en la misma controversia en la oficina de origen no será llamado a mediar en el caso, a menos que ambas partes acuerden lo contrario. Véase Intellectual Property Office of the Philippines, 'Office Order N.º 154' <http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order_No._154_rules_of_procedure_for_mediation.pdf> consultado el 25 de febrero de 2015, 1

³²⁹ Intellectual Property Office of the Philippines, 'Supplemental Guidelines to Office Order No. 154, s. 2010' <<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophlofficeorder154.pdf>> consultado el 12 de mayo de 2015

³³⁰ Intellectual Property Office of the Philippines, 'Alternative Dispute Resolution' <<http://www.ipophil.gov.ph/index.php/services/ip-cases2/alternative-dispute-resolution>> consultado el 25 de febrero de 2015

³³¹ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Agreement and Request for WIPO Mediation in IPOP HL Proceedings' <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophl_agreementrequest.doc> consultado el 21 de abril de 2015



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

EXTENSION					
OR NO. (OPPOSER): _____			OR NO. (RESPONDENT): _____		
DATES	OPPOSER	COUNSEL	RESPONDENT	COUNSEL	STATUS

ACTION TAKEN/STATUS:

- ☐ SETTLED (with following Attachment/s)
☐ Agreement
☐ Withdrawal of the Complaint
☐ Undertaking

- ☐ NOT- SETTLED
☐ BACK TO ORIGINATING OFFICE
☐ Awaiting Compromise Agreement

Recommendation: _____



TERMINATED, FOR OTHER REASONS: Compromise

- ☐ Refused to mediate (Opposer/Respondent)
☐ briefing ☐ without briefing

- ☐ Discontinued Mediation: _____
☐ Non-appearance of parties (complainant/respondent)
☐ Party/ies not fully authorized to enter into Compromise Agmt.
☐ Other reason/s: _____

(i) Mediación IPOPHL ADRS

Para mediaciones administradas por ADRS, ADRS informará a las partes de la fecha y hora de la mediación, que se celebrará en las oficinas de ADRS. Las partes tienen la autoridad necesaria para ofrecer, negociar y aceptar cualquier acuerdo alcanzado durante la mediación. ADRS informará a las partes sobre el procedimiento de mediación, y ayudará en la selección y nombramiento del mediador procedente de la lista de mediadores de ADRS. También se solicitará a las partes que firmen un

acuerdo para mostrar compromiso con el procedimiento de mediación.³³² Todas las declaraciones hechas en el curso de la mediación serán confidenciales y no se admitirán en procedimientos posteriores, a menos que se contemple lo contrario en la ley.³³³

Si la parte que inicia la demanda no se presenta a la mediación, el caso puede ser desestimado. Si es la parte contraria la que no se presenta, ésta puede ser declarada en rebeldía. Se podría exigir a la parte ausente que reembolse a la otra parte hasta el triple de los costos en que se haya incurrido, lo que incluye los honorarios de los abogados.³³⁴

Si las partes alcanzan un acuerdo, el mediador debe remitir dicho acuerdo a la oficina de origen de la controversia³³⁵, que aprobará el acuerdo, a menos que se considere contrario a la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres, en cuyo caso será devuelto a las partes para su modificación. Un acuerdo tendrá el efecto de una decisión oficial sobre el caso y será ejecutado en consecuencia.³³⁶ Si las partes no logran alcanzar un acuerdo en el plazo de 60 días desde el inicio del procedimiento, lo normal es que se ponga fin a la mediación. El caso se remitirá entonces a la oficina de origen de la controversia y las partes pueden elegir someter su controversia a un arbitraje o seguir adelante con la fase de instrucción judicial.³³⁷

A fecha de 2015, las tasas de mediación administrada por ADRS son las siguientes:³³⁸

Pago inicial	Sesión de mediación adicional
4.000 PHP por parte ³³⁹	2.000 PHP por parte

(ii) Mediación OMPI

Para las partes que optan por mediación OMPI, el Centro de la OMPI administrará los procedimientos y ayudará también en el nombramiento de un mediador adecuado.³⁴⁰ Los procedimientos ante IPOPHL serán suspendidos durante 60 días para permitir a las partes seguir adelante con la

³³² En el caso de que la persona con la autoridad necesaria no esté presente en la reunión, el mediador o IPOPHL deben poder ponerse en contacto con ella por teléfono o por cualquier otro medio de comunicación durante la sesión de mediación. Véase Intellectual Property Office of the Philippines, 'Office Order No. 154' <http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order_No._154_rules_of_procedure_for_mediation.pdf> consultado el 25 de febrero de 2015

³³³ Intellectual Property Office of the Philippines, 'Office Order No. 154' <http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order_No._154_rules_of_procedure_for_mediation.pdf> consultado el 25 de febrero de 2015

³³⁴ Intellectual Property Office of the Philippines, 'Office Order No. 154' <http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order_No._154_rules_of_procedure_for_mediation.pdf> consultado el 25 de febrero de 2015

³³⁵ IPOPHL remitirá el acuerdo a la oficina en la que se originó la controversia. La oficina de origen puede ser la Oficina de Documentación, Información y Transferencia de Tecnología, la Oficina de Asuntos Legales o la Oficina del Director General. Véase Intellectual Property Office of the Philippines, 'IPOPHL's ADR Procedure' <http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/3_a_IPOPHL_s_ADR_procedure.pdf> consultado el 23 de junio de 2015

³³⁶ Intellectual Property Office of the Philippines, 'Office Order No. 154' <http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order_No._154_rules_of_procedure_for_mediation.pdf> consultado el 25 de febrero de 2015, 2 – 3

³³⁷ Si las partes no logran solucionar la controversia dentro de los 60 días posteriores a su remisión a la Oficina de Mediación de la OPI, se pondrá fin a la mediación. Se puede conceder una prórroga de 30 días si las partes y el mediador presentan una petición conjunta a la oficina de origen. Intellectual Property Office of the Philippines, 'Office Order No. 154' <http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/Office_Order_No._154_rules_of_procedure_for_mediation.pdf> consultado el 25 de febrero de 2015, 3

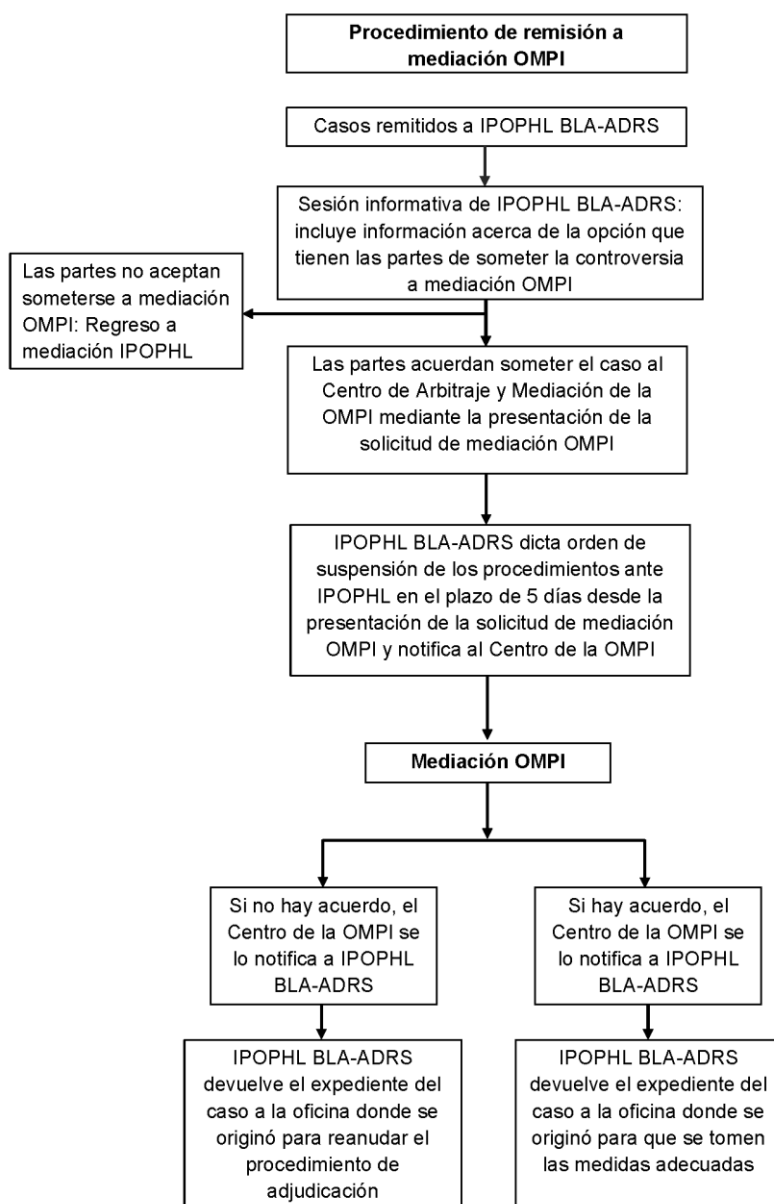
³³⁸ Intellectual Property Office of the Philippines, 'Schedule of Fees' <http://www.ipophil.gov.ph/images/IPCases/ADR/6_Schedule_of_Fees.pdf> consultado el 10 de marzo de 2015

³³⁹ Las partes tendrán derecho a dos sesiones de mediación con un máximo de dos horas por sesión

³⁴⁰ Se puede encontrar una lista indicativa de mediadores en la página web de la OMPI. Véase Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO/IPOPHL Panel of Mediators' <<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophil/panel/>> consultado el 21 de abril de 2015

mediación.³⁴¹ Si la parte que inicia la demanda no se presenta a la mediación, el caso será desestimado. Si la parte contraria no se presenta a la mediación, puede ser declarada en rebeldía.³⁴²

El Centro de la OMPI notificará a ADRS el resultado de la mediación. Cuando las partes alcancen un acuerdo, ADRS presentarán el acuerdo a la oficina de origen para su aprobación, y un acuerdo aprobado tendrá el efecto de una decisión oficial sobre el caso. Cuando la mediación no tenga éxito, ADRS remitirán la controversia a la oficina de origen y las partes pueden elegir entre someter su controversia a un arbitraje o seguir adelante con la fase de instrucción judicial.



³⁴¹ Las partes pueden solicitar que la suspensión se prorrogue 30 días

³⁴² Intellectual Property Office of the Philippines, 'Supplemental Guidelines to Office Order No. 154, s. 2010' <<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/ipophloofficeorder154.pdf>> consultado el 12 de mayo de 2015

A fecha de 2015, las tasas de mediación OMPI con respecto a las controversias remitidas desde IPOP HL son las siguientes.³⁴³

Tasa administrativa	Honorarios del mediador
100 USD	100 USD por parte ³⁴⁴

³⁴³ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Schedule of Fees and Costs - WIPO Mediation in IPOP HL Proceedings' <<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipophl/fees.html>> consultado el 10 de marzo de 2015

³⁴⁴ Las partes tienen derecho a dos sesiones de mediación con un máximo de dos horas por sesión. Se cobrará una tasa de 100 USD por parte y por cada hora adicional

A.2.6 Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)

En Singapur, IPOS ofrece, conjuntamente con el Centro de la OMPI, servicios de mediación para procedimientos de oposición, de invalidación y de revocación en materia de marcas ante 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.

Las partes pueden someterse a mediación OMPI en cualquier momento anterior a que IPOS dicte una decisión final. IPOS informará de manera proactiva a las partes de la posibilidad de someter su controversia a mediación OMPI en la etapa inicial del procedimiento, una vez que las partes hayan presentado sus alegaciones. En ese momento, IPOS suspenderá el procedimiento y enviará una carta a las partes pidiéndoles que consideren someter su controversia a la mediación que administra el Centro de la OMPI, y que notifiquen a IPOS su decisión en el plazo de un mes desde la fecha de la carta.³⁴⁵

Cuando las partes elijan someterse a mediación OMPI, pueden acordar 30, 60 o 90 días para la mediación. Si las partes pueden resolver plenamente su controversia, la parte que inició el procedimiento debe informar por escrito a IPOS en el plazo de dos semanas de que el asunto ha quedado resuelto, y las partes deben tomar las medidas necesarias para cerrar el procedimiento ante IPOS. Si el acuerdo de mediación afecta en modo alguno a la solicitud o registro de la marca objeto de la controversia, entonces las partes deben cumplir los trámites correspondientes para dar efecto al acuerdo.³⁴⁶

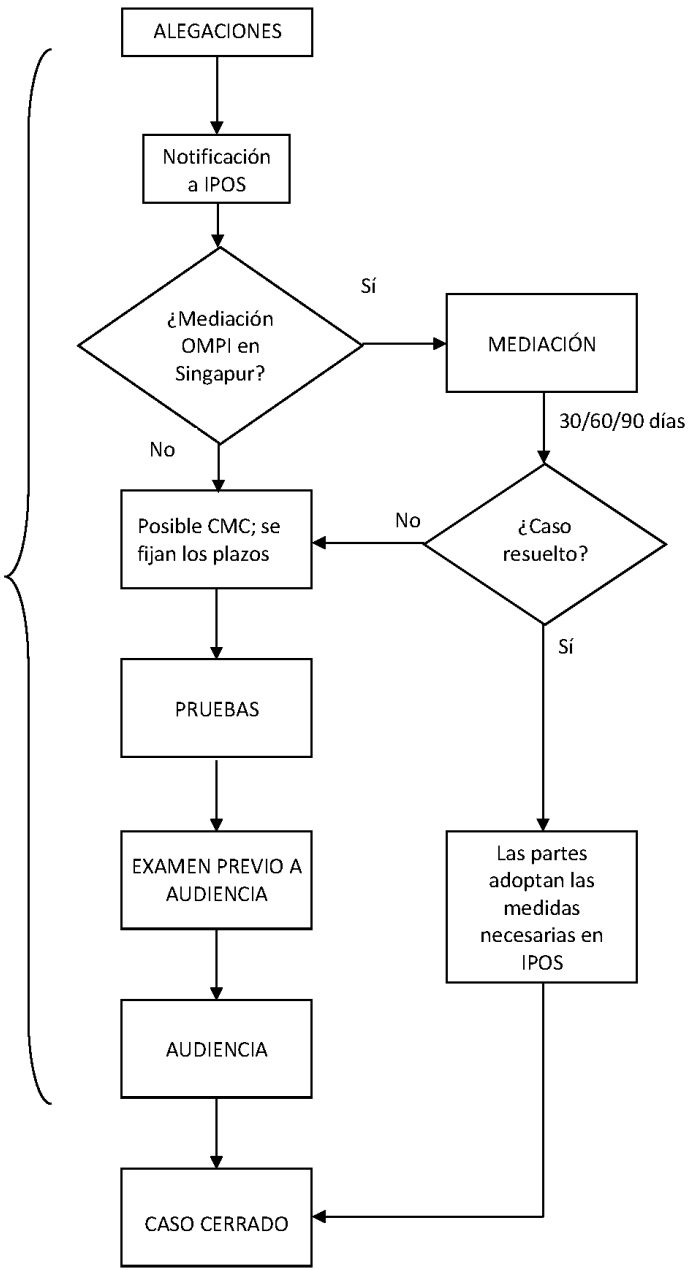
Si las partes no pueden resolver plenamente su controversia, la parte que inició el procedimiento debe informar por escrito al respecto a IPOS en el plazo de dos semanas, y las cuestiones restantes se devolverán a IPOS para su resolución.³⁴⁷

³⁴⁵ Intellectual Property Office of Singapore, 'Mediation Option for Trade Mark Proceedings' (Intellectual Property Office of Singapore, 12 de enero de 2015) <<http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/ResolvingDisputes/MediationOptionforTradeMarks.aspx>> consultado el 10 de marzo de 2015

³⁴⁶ Intellectual Property Office of Singapore, *ibid.*

³⁴⁷ Intellectual Property Office of Singapore, *ibid.*

Las partes pueden someterse a mediación OMPI en Singapur en cualquier fase del procedimiento ante IPOS. El procedimiento puede suspenderse durante períodos acordados. Si hay acuerdo, las partes adoptan las medidas necesarias en IPOS, y el caso se cierra.



A junio de 2015, las tasas de mediación OMPI con respecto a las controversias enviadas desde IPOS son las siguientes³⁴⁸:

Tasa administrativa	Honorarios del mediador	
500 SGD	400 SGD por hora	5.500 SGD por caso (*)

(*) Honorarios indicativos para 20-25 horas de preparación y mediación

³⁴⁸ Intellectual Property Office of Singapore, 'Mediation Option for Trade Mark Proceedings' (Intellectual Property Office of Singapore, 12 de enero de 2015)
<<http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/ResolvingDisputes/MediationOptionforTradeMarks.aspx>> consultado el 10 de marzo de 2015

A.2.7 Intellectual Property Office of the United Kingdom (UK IPO)

En el Reino Unido, UK IPO ofrece servicios de mediación desde 2006³⁴⁹ para los siguientes tipos de controversias:³⁵⁰

- infracciones a los derechos de propiedad intelectual
- controversias con respecto a licencias de propiedad intelectual
- procedimientos de oposición e invalidación en materia de marcas por motivos relativos
- controversias sobre derechos de patentes
- controversias sobre concesión de licencias de derecho de autor entre sociedades de gestión y usuarios del material protegido por el derecho de autor

Las partes que deseen participar en una mediación pueden celebrar un acuerdo de mediación y someterlo a UK IPO. El acuerdo de mediación confirmará que ambas partes están de acuerdo en recurrir a uno de los mediadores acreditados de UK IPO, y en compartir los costos asociados a la mediación. Si se llega a un acuerdo durante la mediación, el mediador puede ayudar a las partes a registrarlo por escrito.³⁵¹ El Centro de la OMPI es uno de los proveedores de servicios de solución de controversias que ofrece mediación para las controversias en materia de propiedad intelectual que se tramitan ante UK IPO.

³⁴⁹ Intellectual Property Office of the United Kingdom, 'Intellectual Property Office Mediation Service' (British Library, 25 de marzo de 2013) <<http://www.bl.uk/bipc/aboutus/news/ipomediation.html>> consultado el 10 de marzo de 2015

³⁵⁰ Es importante señalar que las controversias en materia de marcas en relación con el carácter distintivo de la marca, la oposición en materia de marcas y los procedimientos de invalidación por motivos absolutos, así como las controversias que implican decisiones de las OPI (p.ej. el rechazo de una solicitud de patente o de una petición de prórroga), pueden no ser adecuadas para mediación. Véase Intellectual Property Office of the United Kingdom, 'Intellectual Property Mediation' (GOV.UK, 3 de mayo de 2014) <<https://www.gov.uk/intellectual-property-mediation>> consultado el 10 de marzo de 2015

³⁵¹ Intellectual Property Office of the United Kingdom, 'Intellectual Property Mediation' (GOV.UK, 3 de mayo de 2014) <<https://www.gov.uk/intellectual-property-mediation>> consultado el 10 de marzo de 2015

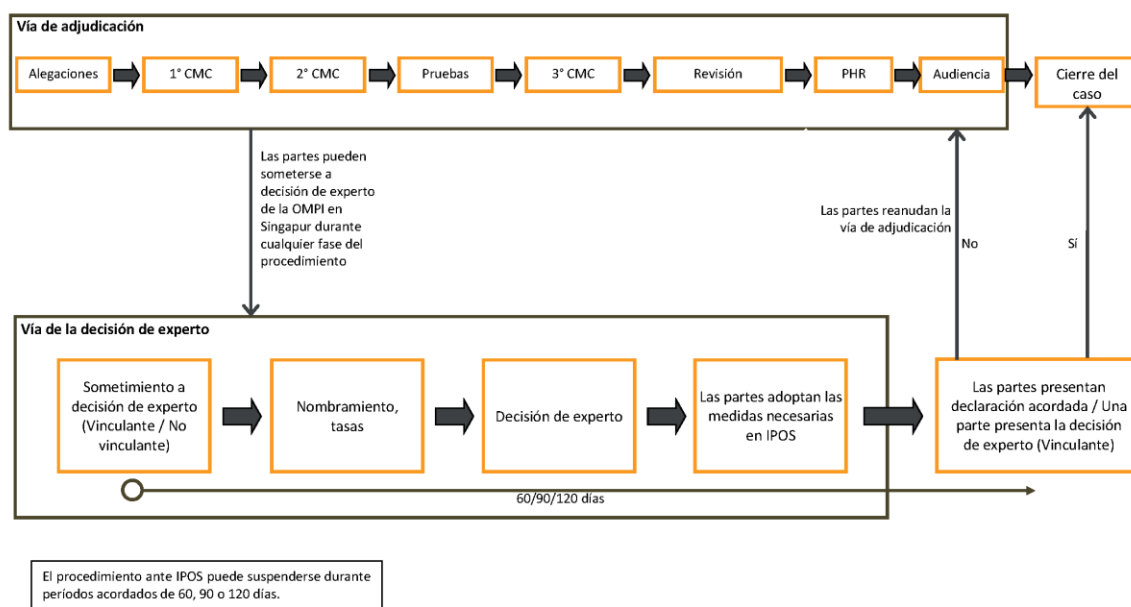
A.3 Decisión de experto en OPIs

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

Si las partes desean seguir adelante con la decisión de experto de la OMPI, deben presentar al Centro de la OMPI un acuerdo y solicitud para decisión de experto de la OMPI en el procedimiento de patentes de IPOS. El Centro de la OMPI administrará el procedimiento y ayudará en el nombramiento de un experto apropiado.³⁵² Las partes pueden solicitar que el procedimiento ante IPOS sea suspendido durante 60, 90 o 120 días.³⁵³

Si una parte que ha aceptado someterse a decisión de experto de la OMPI no se presenta a la audiencia, el experto puede continuar con la misma y sacar las conclusiones que considere adecuadas.³⁵⁴ De lo contrario, el experto dictará su decisión al final de la audiencia.

Una vez que se completa la decisión de experto de la OMPI, las partes tienen un mes para comunicar los resultados correspondientes de la decisión de experto a IPOS en una declaración acordada; de lo contrario, cada parte puede presentar la decisión de experto a IPOS. IPOS dará curso a la decisión de experto en el grado que sea pertinente para el procedimiento de patente, siempre que las partes hayan acordado que sea vinculante y que está en conformidad con los términos de la solicitud de decisión de experto de la OMPI.³⁵⁵



³⁵² Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'WIPO Expert Determination for Proceedings Instituted in the Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)' <<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipos/expert-determination/>> consultado el 10 de marzo de 2015

³⁵³ Intellectual Property Office of Singapore, 'Expert Determination Option for Patent Proceedings' (Intellectual Property Office of Singapore, 1 de septiembre de 2014) <<http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/ResolvingDisputes/ExDOptionforPatents.aspx>> consultado el 10 de marzo de 2015

³⁵⁴ Artículo 14, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI. Véase Apéndice B.3

³⁵⁵ La declaración acordada puede contener hechos, consecuencias legales y la decisión de las partes acerca de cómo desean proceder. A tal efecto, las partes pueden decidir retirar una solicitud de revocación de patente, renunciar a la patente o modificar las especificaciones de la patente. Véase Intellectual Property Office of Singapore, *ibid.* <<http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/ResolvingDisputes/ExDOptionforPatents.aspx>> consultado el 10 de marzo de 2015

A fecha de 2015, las tasas de decisión de experto de la OMPI con respecto a las controversias derivadas desde IPOS son las siguientes:³⁵⁶

Tasa administrativa	Honorarios del experto	
500 SGD	400 SGD por hora	5.500 SGD por caso (*)

(*) Honorarios indicativos para 20-25 horas de preparación y decisión de experto

³⁵⁶ Intellectual Property Office of Singapore, 'Expert Determination Option for Patent Proceedings' (Intellectual Property Office of Singapore, 1 de septiembre de 2014)
<<http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/ResolvingDisputes/ExDOptionforPatents.aspx>> consultado el 10 de marzo de 2015

Apéndice B: Referencias del Centro de la OMPI

B.1 Reglamentos ADR de la OMPI

Se puede acceder a los reglamentos ADR de la OMPI a través de los siguientes vínculos a la página web del Centro de la OMPI.

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

B.2 Tasas de los servicios de ADR en virtud de los reglamentos de la OMPI

B.2.1 Mediación

Tasa administrativa ³⁵⁷	Honorarios del mediador (*)	
0,10% del valor de la mediación, sujeto a una tasa máxima de 10.000 USD	300 a 600 USD por hora	1.500 a 3.500 USD por día

(*)Tasas indicativas

³⁵⁷ El valor de la mediación se determina en función del valor total de los importes reclamados. Cuando en la solicitud de mediación no se indiquen cantidades reclamadas o cuando la controversia esté relacionada con cuestiones que no puedan expresarse en valor monetario, se pagará una tasa administrativa de 1.000 dólares que podrá estar sujeta a ajustes. Véase Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Baremo de tasas y honorarios' <<http://www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/>> consultado el 24 de febrero de 2015

B.2.2 Arbitraje acelerado y arbitraje

Tipo de tasa	Cuantía en disputa	Arbitraje acelerado	Arbitraje
Tasa de registro	Cualquier cuantía	1.000 USD	2.000 USD
Tasa administrativa	Hasta 2,5 millones de USD	1.000 USD	2.000 USD
	De 2,5 millones de USD a 10 millones de USD	5.000 USD	10.000 USD
	Más de 10 millones de USD	5.000 USD +0,05% del importe superior a 10 millones de USD, siendo la tasa máxima de 15.000 USD	10.000 USD +0,05% del importe superior a 10 millones de USD, siendo la tasa máxima de 25.000 USD
Honorarios del árbitro o árbitros	Hasta 2,5 millones de USD	20.000 USD (tasa fija)	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro o árbitros Tasas(s) indicativa(s) 300 a 600 USD por hora
	De 2,5 millones de USD a 10 millones de USD	40.000 USD (tasa fija)	
	Más de 10 millones de USD	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro	

B.2.3 Decisión de experto

Tasa administrativa ³⁵⁸	Honorarios del experto (*)	
0.10% del valor de la decisión de experto, sujeto a una tasa máxima de 10.000 USD	300 a 600 USD por hora	1.500 a 3.500 USD por día

(*) Tasas indicativas

Se aplicará un 25% de descuento en las tasas administrativas del Centro de la OMPI en los casos en que una (o más) parte(s) sea(n) nombrada(s) como solicitante o inventor en una solicitud PCT publicada, titulares de registros internacionales en virtud del sistema de La Haya o del sistema de Madrid, o proveedores o solicitantes de tecnologías de WIPO Green.³⁵⁹

B.3 Modelos de cláusulas ADR OMPI

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

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

Ciertas áreas específicas, en transacciones sobre la propiedad intelectual, se pueden beneficiar de adaptaciones precisas de los estándares ADR de la OMPI, por ejemplo en relación con reglamentos, tasas y cláusulas. Estas adaptaciones favorecen un aumento de la eficacia a través de los procedimientos ADR los cuales reflejan normas legales y de negocios y necesidades del sector. Los servicios ADR del Centro de la OMPI para sectores específicos cubren actualmente las siguientes áreas:³⁶⁰

- Arte y patrimonio cultural
- Energía
- Cine, medios de comunicación y entretenimiento
- Franquicias
- Tecnologías de la información y de la comunicación
- Oficinas de propiedad intelectual
- Biodiversidad
- Estándares de patentes
- Investigación y desarrollo/Transferencia de tecnología
- Deporte
- Ferias comerciales

³⁵⁸ El valor de la decisión de experto se determina en función del valor total de los importes reclamados por las partes. Cuando no se indica el valor monetario de la decisión de experto, o cuando la controversia trata cuestiones que no son cuantificables en importes monetarios, se pagará una tasa administrativa de 1.000 USD, sujeta a ajuste. Véase Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Baremo de tasas y honorario' <<http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/index.html>> consultado el 10 de marzo de 2015

³⁵⁹ Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 'Baremo de tasas y honorarios' <<http://www.wipo.int/amc/es/mediation/fees/>> consultado el 10 de marzo de 2015

³⁶⁰ Más información disponible en <<http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/>>

Apéndice C: Modelo de documento informativo del Centro de la OMPI – Derivación de los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual a los servicios ADR del Centro de la OMPI

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

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

Mediación OMPI

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

Las características principales de la mediación son:

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

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

Modelo recomendado de acuerdo de sometimiento a mediación OMPI

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

[breve descripción de la controversia]

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

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

Arbitraje OMPI

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

Las características principales del arbitraje son:

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

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

Modelo recomendado de acuerdo de sometimiento a arbitraje OMPI

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

[breve descripción de la controversia]

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

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

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

Decisión de experto de la OMPI

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

Las características principales de la decisión de experto son:

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

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

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

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

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

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

[breve descripción de la controversia]

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

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