

## Comité Asesor sobre Observancia

### Décima sesión

Ginebra, 23 a 25 de noviembre de 2015

### PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DE LA OMPI DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL (P.I.) PARA LAS FERIAS Y EXPOSICIONES COMERCIALES QUE SE CELEBREN EN EL CENTRO DE EXPOSICIONES PALEXPO

*Documento preparado por el Dr. Thomas Legler, abogado, PESTALOZZI Attorneys at Law, Ginebra (Suiza)\**

### RESUMEN

Palexpo, la entidad organizadora de ferias de Ginebra, y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, “el Centro de la OMPI”) han elaborado un procedimiento especial de urgencia para la solución de controversias en materia de P.I. surgidas en las ferias comerciales que se celebren en el centro de exposiciones Palexpo (en adelante, “el Procedimiento de urgencia”). Se trata de un procedimiento de solución de controversias concebido especialmente para proteger los derechos de P.I. de los expositores y de otras personas contra infracciones en las ferias comerciales organizadas en los locales de Palexpo.

El Procedimiento de urgencia brinda a los expositores y a quienes no lo son un mecanismo jurídico, eficaz desde el punto de vista de los costos y del tiempo requerido, para proteger sus derechos de propiedad intelectual y los intereses comerciales conexos en una feria comercial en el plazo de 24 horas. Un grupo de expertos con los conocimientos especializados pertinentes sobre la cuestión de fondo de la controversia adopta una decisión vinculante y ejecutable de aplicación inmediata en la feria comercial de que se trate. Las partes utilizan

---

\* El autor ayudó a Palexpo y al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI durante el establecimiento del Procedimiento de urgencia de la OMPI de solución de controversias en materia de P.I. para las ferias comerciales que se celebren en el centro de congresos y exposiciones Palexpo. Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no reflejan la opinión de la Secretaría ni de los Estados miembros de la OMPI.

formularios tipo elaborados por la OMPI, lo que permite un procedimiento más sencillo. Las actuaciones se inician tras la presentación de una petición del demandante en la que alega bien la infracción del derecho de autor, del derecho de marca o de derechos sobre los diseños, bien el incumplimiento de la legislación suiza sobre competencia desleal. Las controversias relacionadas con la presunta infracción de una patente no pueden presentarse mediante el procedimiento de urgencia.

El Procedimiento de urgencia se utilizó por primera vez durante la 85ª edición del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, en marzo de 2015, y el grupo de expertos tomó una decisión sobre su primer caso. Se espera que, en el futuro, el Procedimiento de urgencia se aplique en otras ferias celebradas en los locales de Palexpo.

## I. ANTECEDENTES

1. Las ferias comerciales constituyen una excelente oportunidad para que las empresas den a conocer sus productos y servicios directamente a sus posibles clientes, promuevan su marca y alcancen todo su potencial en el mercado internacional. Al mismo tiempo, en las ferias comerciales las empresas están expuestas a conflictos relacionados con la propiedad intelectual.

2. En 2008, la *Global Association of the Exhibition Industry* (UFI) elaboró las Recomendaciones para la protección de los derechos de propiedad industrial en las ferias comerciales. Aunque esas recomendaciones han alcanzado una amplia difusión, su aplicación puede variar de un país a otro. En ellas se aconseja principalmente i) que antes de la feria, los expositores protejan y registren sus derechos de P.I., ii) que los organizadores de la feria faciliten a los expositores información sobre la protección de la P.I., iii) que los organizadores elaboren asimismo una lista de abogados locales especializados en P.I. que estén dispuestos a representar a los expositores durante la celebración de la feria comercial y iv) que los organizadores de la feria comercial estén en condiciones de facilitar el acceso a un arbitraje neutral o a un juez que pueda solucionar las controversias en materia de P.I.

3. Con arreglo a esas recomendaciones, varias ferias comerciales han adoptado algunas medidas, si bien por lo general sus actividades relacionadas con la P.I. se limitan a las recomendaciones y el asesoramiento jurídico con el fin de sensibilizar acerca de las cuestiones que están en juego y facilitar información sobre cómo proteger los derechos de P.I. de los expositores. Esas medidas basadas en la información se han adoptado en Francia, país que cuenta con una Unidad de Derecho de Autor que está disponible en la feria comercial *Première Vision* de París con objeto de atender todas aquellas peticiones de información que formulen los expositores. Las ferias comerciales alemanas tampoco disponen de medidas extrajudiciales específicas en materia de observancia de la P.I. En Frankfurt y Colonia, los organizadores de ferias se han limitado a publicar directrices, dejando las cuestiones de observancia de la P.I. en manos de los tribunales.

4. Solo un pequeño número de organizadores de ferias comerciales ha implantado un verdadero mecanismo de solución extrajudicial de controversias para resolver las controversias en materia de P.I. que puedan surgir durante una feria.

5. Uno de los precursores a este respecto es *Baselworld*, la feria mundial anual más importante en el ámbito de la relojería y la joyería, que se celebra en la ciudad suiza de Basilea y atrae a más de 1.800 expositores y más de 100.000 visitantes procedentes del mundo entero. *Baselworld* decidió ya en 1985 establecer un grupo de expertos con el fin de que actuara como tribunal de arbitraje interno. Este grupo de expertos se ocupa de las reclamaciones relativas a presuntas infracciones de derechos de P.I. durante la feria. El procedimiento que se aplica permite conceder protección jurídica temporal, en el plazo de 24 horas, a aquellos

demandantes cuyas reclamaciones hayan sido admitidas por el grupo de expertos. Desde su establecimiento, el grupo de expertos ha adoptado decisiones respecto de más de 800 casos. En muchas ocasiones, los efectos a largo plazo de las decisiones de este grupo de expertos persisten una vez acabada la feria; de hecho, puede que sus decisiones sean consideradas dictámenes periciales por los tribunales ordinarios de Suiza y de otros países<sup>1</sup>.

6. Las ferias comerciales Macef, Expocomfort, Marmomacc y Samoter se inspiraron en el sistema de Baselworld para establecer, a comienzos de la década de 2000, un tipo de procedimiento arbitral con un sistema propio de reunión de pruebas antes del juicio.

7. Por último, vale la pena mencionar que una de las mayores ferias comerciales del mundo, la Feria de Importación y Exportación de China, que se celebra en Cantón, también ha establecido un Centro de Reclamaciones con la finalidad de atender las reclamaciones y, de ese modo, proteger los derechos e intereses de los expositores y de los titulares de derechos de P.I.

8. Sobre la base de la experiencia de las ferias comerciales mencionadas, Palexpo Ginebra mostró su interés por establecer un grupo de expertos que se ocupara de las controversias en materia de P.I. que pudieran surgir durante su célebre Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. Se trata de un acontecimiento de primer orden para el sector del automóvil, habida cuenta de que es el único salón internacional del automóvil reconocido por la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles (OICA) que se celebra todos los años en Europa. El Salón Internacional del Automóvil no solo congrega a los mayores fabricantes de automóviles, sino que también constituye una plataforma para los fabricantes de menor tamaño, los diseñadores, los proveedores y las empresas de acondicionamiento de vehículos. Cada año, casi 700.000 personas acuden a Palexpo para visitar el Salón.

9. Palexpo y el Centro de la OMPI redactaron las Reglas para un Procedimiento de urgencia, que comenzaron a aplicarse en la 85ª edición del Salón Internacional del Automóvil, en 2015.

## **II. EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DE PALEXPO**

### **A. ÁMBITO DE APLICACIÓN**

10. Las peticiones para que se inicie el Procedimiento de urgencia pueden ser presentadas tanto por los expositores como por otras personas que no lo sean. Estas últimas han de presentar un acuerdo de sometimiento<sup>2</sup>. La controversia tiene que haber surgido durante la feria comercial y en los locales donde esta se celebra. El demandante podrá presentar su petición, en la que expondrá la presunta infracción del derecho de autor, del derecho de marca o de derechos sobre los diseños, o bien el presunto incumplimiento de la legislación suiza en materia de competencia desleal. Las controversias que guarden relación con la presunta infracción de una patente no podrán someterse al grupo de expertos para su solución. Las decisiones del grupo de expertos son vinculantes y ejecutables inmediatamente durante la feria comercial y en los locales donde esta se celebra.

---

<sup>1</sup> Véase también el documento WIPO/ACE/8/11, titulado “Lucha contra la falsificación y las imitaciones en las ferias comerciales: el Panel de Baselworld”, que está disponible en: [http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=218403](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=218403).

<sup>2</sup> El Procedimiento de urgencia, todos los formularios tipo y la información conexas están disponibles en: <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/tradefairs/palexpo/>.

## B. INICIO DEL PROCEDIMIENTO

11. Las peticiones podrán presentarse, verbalmente o por escrito, mediante el formulario de petición tipo desde la víspera del día en que comience la feria comercial hasta el final del horario de apertura del penúltimo día de la feria<sup>3</sup>.

12. En la petición deberán figurar los datos de contacto de las partes, una exposición de los hechos y la argumentación jurídica, así como las pruebas que demuestren que al demandante le amparan derechos de conformidad con la legislación suiza, las medidas de subsanación que se solicitan, las pruebas documentales con respecto a los elementos expuestos en la feria comercial por la parte demandada que presuntamente infringen derechos y un justificante de haber pagado las tasas correspondientes.

## C. CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y RESPUESTA A LA PETICIÓN

13. Una vez recibida la petición, el grupo de expertos acudirá al espacio expositivo de la parte demandada, le informará de la petición y le invitará a que responda a lo expuesto en ella por medio del Modelo de respuesta a la petición. El demandado deberá transmitir su respuesta al grupo de expertos en el plazo de tres horas, dentro del horario de apertura de la feria, contadas a partir del momento en que reciba la petición<sup>4</sup>.

14. En lugar de presentar una respuesta, el demandado también podrá firmar una declaración de cese y desistimiento en el plazo de una hora contada a partir la notificación de la petición<sup>5</sup>.

## D. EL GRUPO DE EXPERTOS Y SUS FACULTADES

15. Tras la recepción de una petición, la secretaría de Palexpo encargada de los casos llamará a uno de los expertos que figuran en una lista. Este experto habrá de firmar una declaración de aceptación y otra de imparcialidad e independencia, de igual modo que lo haría un árbitro<sup>6</sup>. El experto deberá acudir seguidamente a Palexpo lo más rápidamente posible.

16. El experto podrá recopilar pruebas (por ejemplo, tomar fotografías o recoger muestras), ordenar al demandante que esté presente y dejar constancia de que ha realizado una inspección (recabar, a tal efecto, las firmas del demandante y del demandado). También podrá ordenar que se retiren provisionalmente los artículos en cuestión<sup>7</sup>.

17. En general, el experto podrá aplicar el Procedimiento de urgencia de la manera que considere más adecuada. Sin embargo, en todos los casos, el grupo de expertos se asegurará de que se trate a todas las partes con equidad y que a todas ellas se les brinde debidamente la oportunidad de exponer sus argumentos. Además, el grupo de expertos deberá velar por que el procedimiento discurra con la debida celeridad. El grupo de expertos podrá, asimismo, denegar la admisión de casos complejos, en especial aquellos relacionados con cuestiones técnicas complejas, y derivar a las partes a los tribunales estatales<sup>8</sup>. Cabe señalar que el grupo de expertos también está facultado para adoptar una decisión en el caso de

---

<sup>3</sup> Artículo 4 del Procedimiento de urgencia.

<sup>4</sup> Artículo 6 del Procedimiento de urgencia.

<sup>5</sup> Artículo 25 del Procedimiento de urgencia.

<sup>6</sup> Artículos 10 a 14 del Procedimiento de urgencia.

<sup>7</sup> Artículos 7 y 8 del Procedimiento de urgencia.

<sup>8</sup> Artículo 15 del Procedimiento de urgencia.

incomparecencia del demandado<sup>9</sup>. También es posible alcanzar un acuerdo y, a petición de todas las partes, el grupo de expertos podrá dejar constancia de él en un consentimiento de las partes<sup>10</sup>.

## E. LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

18. El grupo de expertos podrá adoptar la decisión que considere necesaria y urgente con el fin de preservar los derechos de las partes durante la feria comercial y en los locales donde esta se celebra<sup>11</sup>.

19. El grupo de expertos podrá adoptar sus decisiones de conformidad con las condiciones que juzgue adecuadas.

20. En especial, el grupo de expertos podrá ordenar que se cierre un espacio expositivo, se retiren de ese espacio los artículos objeto de una controversia o se interrumpa la venta de estos artículos, así como el cumplimiento de otras obligaciones jurídicas por una de las partes durante la celebración de la feria comercial.

21. El grupo de expertos ha de emitir una decisión en el plazo de 24 horas contadas desde la recepción de la petición<sup>12</sup>. La decisión se presentará por escrito, contendrá una exposición de motivos y estará firmada por el experto. A continuación, se notificará la decisión a las partes, a Palexpo y al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI<sup>13</sup>.

22. Deberá cumplirse sin demora lo que se dicte en la decisión. En caso de que el demandado no acceda a cumplir lo estipulado en la decisión, el grupo de expertos podrá solicitar al organizador de la feria que aplique la decisión inmediatamente durante la celebración de la feria comercial. En ese caso, el experto también podrá recomendar que el organizador no permita que el demandado vuelva a participar en futuras ferias comerciales<sup>14</sup>.

23. No hay un procedimiento de apelación específico. No obstante, las partes podrán decidir someter su controversia a un arbitraje acelerado de la OMPI en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se haya comunicado la decisión del grupo de expertos a las partes<sup>15</sup>.

24. Cabe la posibilidad de que, después de la feria comercial, las partes prosigan con su controversia ante los tribunales ordinarios. La decisión del grupo de expertos podría presentarse en esos procesos judiciales como prueba de que los artículos objeto de la controversia estuvieron expuestos durante la feria y como presunción de una infracción de derechos de P.I. De hecho, una decisión del grupo de expertos, en la que se afirme que se ha cometido esa infracción, puede constituir un elemento importante en un proceso judicial.

[Fin del documento]

---

<sup>9</sup> Artículo 17 del Procedimiento de urgencia.

<sup>10</sup> Artículo 24 del Procedimiento de urgencia.

<sup>11</sup> Artículo 19 del Procedimiento de urgencia.

<sup>12</sup> Artículo 22 del Procedimiento de urgencia.

<sup>13</sup> Artículo 20 del Procedimiento de urgencia.

<sup>14</sup> Artículo 23 del Procedimiento de urgencia.

<sup>15</sup> Artículo 26 del Procedimiento de urgencia.