

**Los servicios e iniciativas
de la OMPI
22 de octubre de 2020**



Seminarios web itinerantes de la OMPI

■ Los servicios de la OMPI para la solución extrajudicial de controversias de propiedad intelectual

Ignacio de Castro
Director, División de Controversias de PI
y Relaciones Exteriores
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

**Seminarios web itinerantes sobre los
servicios de la OMPI
22 de octubre de 2020**

En esta sesión presento

- Mecanismos alternativos de solución de controversias
 - Mediación y arbitraje OMPI para controversias de PI y tecnología
 - Solución de controversias en materia de nombres de dominio

Mediación y Arbitraje

- Mediación: el mediador ayuda a las partes a solucionar su controversia basado en sus intereses comunes
- Arbitraje: uno o tres árbitros deciden sobre la controversia
 - Laudo arbitral ejecutable internacionalmente

¿Cuál es el rol del Centro?

- Administración de casos
 - Bajo los Reglamentos de Mediación, Arbitraje, Arbitraje Acelerado y Decisión de Experto
 - WIPO eADR y herramientas de video conferencia
- Buenos oficios: conflictos existentes
- Asiste a las partes en la selección y nombramiento de mediadores, árbitros, expertos
- +2.000 mediadores/árbitros/expertos especializados en PI y tecnología

Ejemplos de mediaciones y arbitrajes OMPI

- Controversias contractuales:
 - Licencia de software
 - Licencia de marcas
 - Licencia de patente (biotech, farmacéutica, mecánicas, telecom)
 - Colaboración I+D
 - Acuerdo de desarrollo (aplicación, plataforma de comercio electrónico, FinTech)
 - Acuerdo de franquicias/distribución

Ejemplos de mediaciones y arbitrajes OMPI

- Controversias extracontractuales y derivación de casos ante tribunales judiciales
 - Coexistencia de marcas
 - Oposición al registro de marcas
 - Infracción de patentes, marcas, derechos de autor, software
 - Incumplimiento contractual

¿Cómo utilizar la Mediación o el Arbitraje OMPI?

- Cláusulas contractuales
 - Cláusulas recomendadas de la OMPI:
www.wipo.int/amc/es/clauses
- Acuerdos de sometimiento (ej. controversias existentes)
- Solicitud unilateral de mediación de la OMPI por una de las partes (Art. 4 Reglamento de Mediación de la OMPI)

Mediación seguida, en ausencia de solución, de Arbitraje [Acelerado]

“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]¹. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma].”²

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la mediación,³ ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva⁴ de conformidad con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [60] [90] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. [El Tribunal Arbitral estará compuesto por [un árbitro único] [tres árbitros].] El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar].⁶ El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma].⁷ La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción].”⁸

Notas explicativas:

1. Las partes pueden determinar dónde quieren que se lleve a cabo la mediación.

2 y 7. Las partes pueden elegir el idioma que más les convenga.

3. Establecer un plazo para la mediación en una cláusula combinada ayuda a que el caso avance para llegar a un acuerdo o para iniciar el procedimiento siguiente acordado por las partes.

4. El tribunal arbitral nombrado tiene autoridad para emitir un laudo final. Dicho laudo es vinculante para las partes y es ejecutable internacionalmente. No obstante, las partes tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de que el tribunal emita el laudo.

5. Al decidir si se debe nombrar uno o tres árbitros, las partes evalúan el costo y la eficacia contra el valor y la complejidad de la controversia. El Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI establece que el tribunal arbitral estará compuesto por un árbitro único.

6. La elección del “lugar de arbitraje” determina la ley que regula el marco procesal del caso, incluyendo la disponibilidad de medidas cautelares y la ejecutabilidad del laudo. Independientemente del lugar de arbitraje elegido, las partes pueden celebrar reuniones o audiencias en cualquier parte del mundo, según convenga en cada caso.

8. Es aconsejable que las partes seleccionen la ley sustantiva aplicable, es decir, la ley en la que se basará el tribunal arbitral para decidir la controversia.

Ejemplos de casos de Mediación y Arbitraje OMPI

Mediación – Infracción de patentes

- Inventor europeo y empresas americanas y europeas
- Inventor presentó solicitud unilateral de mediación (Art.4) ante Centro de la OMPI solicitando compensación económica por uso de tecnología patentada

Mediación - Contrato de software

- Centro de investigación europeo y empresa tecnológica europea
- Contrato de investigación para desarrollo de software incluye cláusula de Mediación OMPI
- Después de varios años, empresa tecnológica dejó de pagar regalías alegando que centro de investigación no había cumplido los objetivos establecidos
- Centro de investigación inició mediación reclamando daños y perjuicios
 - Centro de la OMPI recomendó mediador con experiencia en contratos de tecnología
 - Después de unos meses de negociaciones facilitadas por mediador, partes llegaron un acuerdo

Nombres de dominio - Política uniforme de solución de controversias (UDRP)

- 1999: La UDRP es un procedimiento administrativo de resolución de controversias creado con la colaboración de la OMPI
 - gTLDs (.com, .org)
 - nuevos gTLDs (.online, .xyz)
 - varios ccTLDs (.es, .mx, .cn)
- Aplicación obligatoria a través del contrato entre ICANN, registradores y registrantes
- Opción de ejercitar acciones ante tribunales judiciales

Nombres de Dominio – Experiencia del Centro de la OMPI

- +20 años de experiencia
- +48000 casos (2019: 3693 casos)
- Partes en 177 países
- Procedimientos en 21 idiomas
- Servicio de solución de controversias en materia de nombres de dominio para más de 75 ccTLDs

¿Por qué los titulares de marcas utilizan la UDRP?

- Procedimiento más rápido y económico que el litigio ante tribunales judiciales
 - Dos meses
 - Tasas fijas (USD 1.500)
- Procedimientos completamente electrónicos a través del WIPO eUDRP
- Criterios y resultados predecibles
- El registrador implementa directamente la decisión (transferencia del nombre de dominio)

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

■ Consultas: arbiter.mail@wipo.int

■ Seminarios web del Centro de la OMPI:
www.wipo.int/amc/es/events/

■ Mediación y Arbitraje

■ Solución de controversias
en materia de nombres de
dominio

