

Resolución de controversias de propiedad intelectual y tecnología a través de los métodos ADR de la OMPI



WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Center

La propiedad intelectual es un componente fundamental en la economía del conocimiento y resulta primordial explotarla de manera eficaz. Ahora bien, los derechos de propiedad intelectual pueden verse afectados por controversias que, en ocasiones, llegan a afectar a los activos básicos de una empresa.

Si bien la redacción cuidadosa de los contratos reduce la frecuencia de las controversias, éstas seguirán produciéndose. Por consiguiente, es esencial que se gestionen y resuelvan de manera eficaz. Para ello, las partes deben estar familiarizadas con las opciones que se les ofrecen en materia de solución de controversias.

Aunque las controversias en materia de propiedad intelectual pueden resolverse ante los tribunales, las partes las someten cada vez con mayor frecuencia a la mediación, al arbitraje u otros procedimientos de solución alternativa de controversias (en inglés, *alternative dispute resolution* “ADR”).

Los métodos de ADR resultan apropiados para la mayoría de las controversias en materia de propiedad intelectual, especialmente entre partes de distintas jurisdicciones.

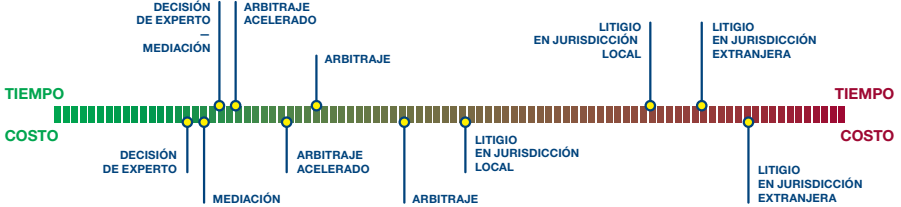
Estas soluciones aumentan el control de las partes sobre el proceso de solución de controversias.

Los métodos de ADR, administrados adecuadamente, pueden ahorrar tiempo y dinero. Asimismo, su carácter consensual suele traducirse en un proceso menos antagónico, permitiendo a las partes entablar, proseguir o mejorar relaciones comerciales mutuamente beneficiosas.

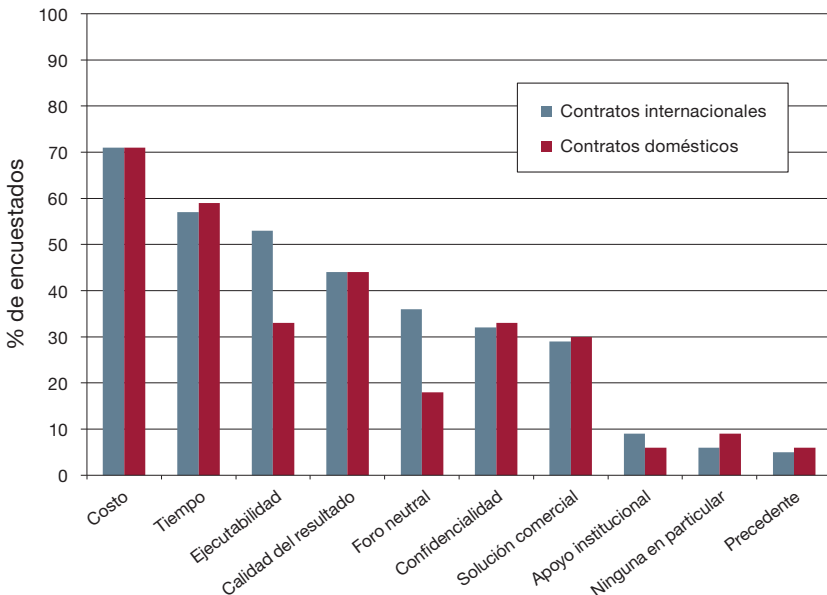
Procedimientos judiciales vs ADR

	Procedimientos judiciales	Arbitraje	Mediación
Acuerdo necesario para iniciar procedimiento	✗	✓	✓
Las partes pueden seleccionar mediadores y árbitros especializados	✗	✓	✓
El mediador o el árbitro puede decidir la controversia	✓	✓	✗
Confidencialidad	✗	✓	✓
Eficiente para controversias internacionales	✗	✓	✓
Las partes pueden modificar el procedimiento	✗	✓	✓
Posibilidad de apelación	✓	limitada	n.a.
Ejecución internacional de los resultados	✗	✓	n.a.

Resolución de controversias de propiedad intelectual



Principales prioridades en la elección de cláusulas de resolución de controversias



Fuente de los gráficos: Encuesta internacional de la OMPI sobre solución de controversias en transacciones de tecnología

Por qué considerar ADR para controversias de propiedad intelectual



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Con oficinas en **Ginebra**, Suiza, y en **Singapur**, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ofrece métodos **ADR**, como la **mediación** y el **arbitraje**, para permitir a los particulares resolver eficientemente sus **controversias comerciales domésticas o internacionales**. El Centro de la OMPI es internacional y se especializa en litigios de propiedad intelectual y tecnología. El Centro de la OMPI se focaliza en **controlar el tiempo y el costo de sus procedimientos**.

Reglamentos y expertos de la OMPI

Los Reglamentos de Mediación, Arbitraje, Arbitraje Acelerado y Decisión de Experto de la OMPI son **generalmente adecuados para todas las controversias comerciales**, y, además, incluyen disposiciones para atender las **necesidades específicas de las controversias de propiedad intelectual**, tales como disposiciones sobre **confidencialidad y pruebas técnicas**. Las partes pueden recurrir a una extensa base de datos de **árbitros, mediadores y expertos de la OMPI, internacionales e independientes, especializados en propiedad intelectual y ADR**.

Foto: OMPI



Sede de la OMPI en Ginebra, Suiza



Foto: Maxwell Chambers

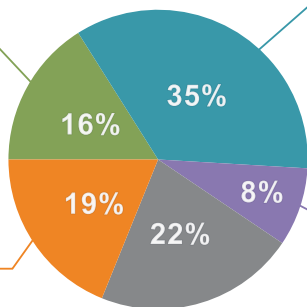
Oficina del Centro de la OMPI en Maxwell Chambers en Singapur

Casos de la OMPI

Tipos de Controversias

Marcas

Coexistencia
Infracciones
Licencias
Oposiciones
Revocaciones



Patentes

Licencias cruzadas
Infracciones
Licencias
Titularidad
Consortios de patente
I+D / Transferencia de tecnología
Pago de regalías

Comerciales

Distribución
Energía
Franquicias
Marketing
Deporte

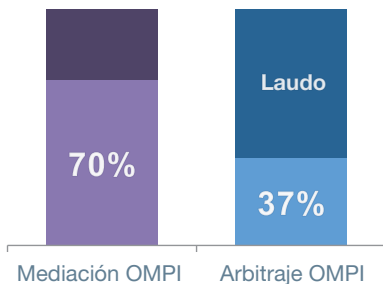
Derechos de Autor

Arte
Broadcasting
Entretenimiento
Cine y medios de comunicación
Infracciones
Formatos de TV

TICs

Aplicaciones móviles
Externalización
Integración de sistemas
Desarrollo de software
Licencias de software
Telecomunicaciones

Porcentaje de acuerdos



Datos a julio de 2015

Métodos ADR de la OMPI

Mediación

Un procedimiento **consensual no vinculante** en el que un tercero neutral, **el mediador**, **ayuda** a las partes a **solucionar** la controversia, de conformidad con sus respectivos intereses.

El mediador **no puede imponer una decisión**. El acuerdo de las partes tiene el **efecto de un contrato**.

Arbitraje

Un procedimiento **consensual vinculante** por el cual se somete una controversia a uno o varios árbitros que dictan una **decisión (laudo) obligatoria y final** sobre la misma, de conformidad con los respectivos **derechos y obligaciones** de las partes. El laudo es **ejecutable en virtud de la ley de arbitraje**.

Como alternativa privada, el arbitraje normalmente **excluye opciones judiciales**.

Arbitraje Acelerado

Un procedimiento de arbitraje que se lleva a cabo en un **plazo más breve** y a **costo reducido**.

El tribunal arbitral normalmente consiste en un **árbitro único**.

Proceso de Decisión de Experto

Un **procedimiento consensual** en el que las partes someten un **asunto específico** (por ejemplo, una cuestión técnica) a uno o más expertos que **dictan una decisión** al respecto.

Las partes pueden acordar que la decisión de experto sea **vinculante**.

Nombres de Dominio

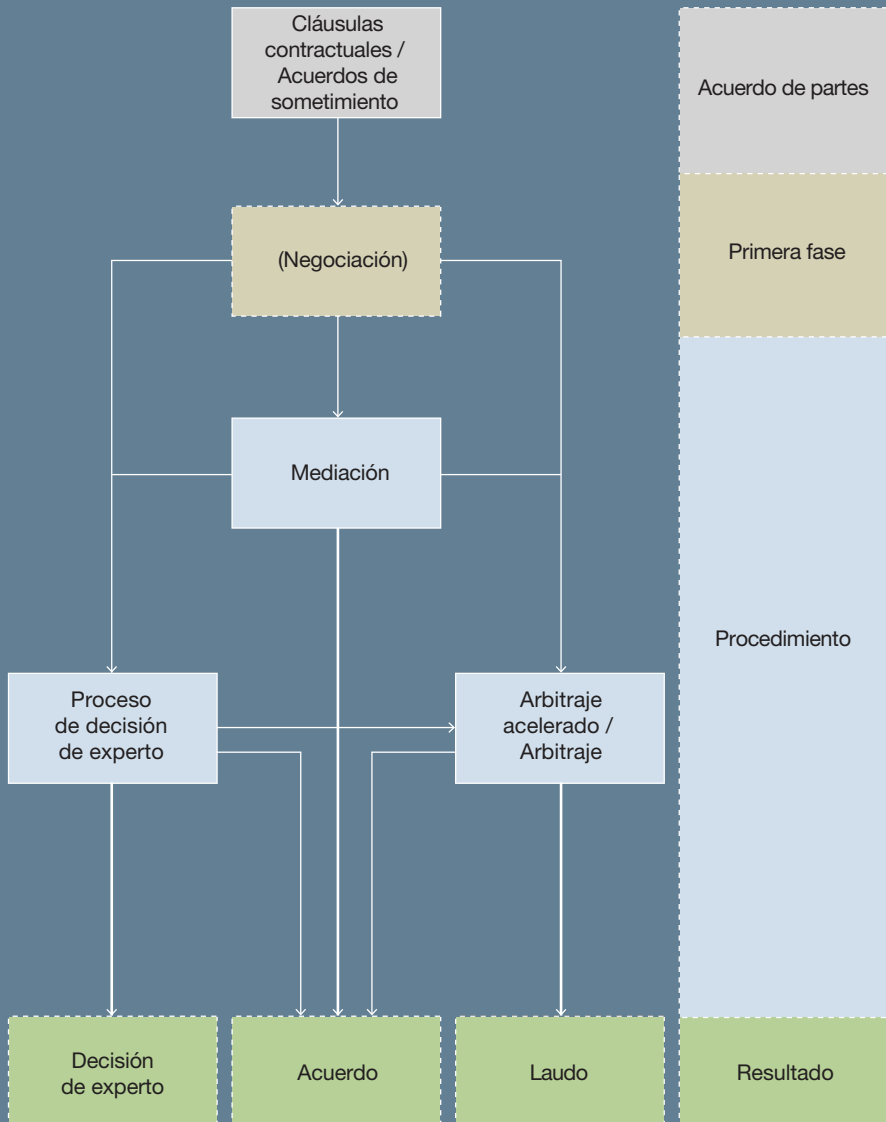
El Centro de la OMPI también ofrece un **procedimiento especial** que permite a titulares de marca resolver casos de **registro y uso abusivo de marcas como nombres de dominio** (“ciberocupación”).

El Centro de la OMPI es el **principal proveedor** de servicios de solución de controversias bajo la **Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”)**.

Para ayudar en la preparación de demandas, las partes en casos de la OMPI pueden utilizar el Índice Jurídico de la OMPI y el Panorama Jurisprudencial de la OMPI, además de modelos de escritos de demanda y contestación.

Para más información sobre solución de controversias de la OMPI en materia de nombres de dominio: www.wipo.int/amc/es/domains/

Opciones ADR de la OMPI



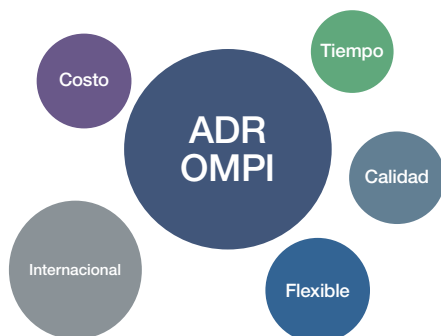
Funciones del Centro

El Centro de la OMPI ayuda a las partes a alcanzar una resolución rápida y económica de sus controversias de propiedad intelectual. Para este fin, el Centro de la OMPI activamente:

- ✓ ayuda a las partes a someter controversias a los procedimientos ADR de la OMPI.
- ✓ ayuda a las partes a seleccionar mediadores, árbitros y expertos especializados, recurriendo a la base de datos del Centro de la OMPI o de otra manera.
- ✓ establece los honorarios de los mediadores, árbitros y expertos, en estrecha consulta con los mismos y las partes, y administra los aspectos financieros de los procedimientos.
- ✓ a lo largo del caso, sirve de enlace con las partes y los mediadores, árbitros y expertos para garantizar comunicación óptima y eficacia procesal.
- ✓ organiza servicios de apoyo, incluyendo salas de reunión y de audiencias.

Por qué los procedimientos ADR OMPI

Los servicios ADR de la OMPI son utilizados por empresas multinacionales, PyMEs, centros de I+D y universidades de todo el mundo. El Centro de la OMPI colabora, además, en procedimientos especiales para oficinas de propiedad intelectual y otras partes interesadas.



Modelos de cláusulas ADR de la OMPI

Existen cláusulas modelo para cada procedimiento ADR de la OMPI, así como para combinaciones de estos procedimientos. El siguiente es un ejemplo de una cláusula combinada utilizada frecuentemente:

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]⁵.] 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.*

Cláusulas contractuales modelo de la OMPI: www.wipo.int/amc/es/clauses/

Tasas y honorarios

El Centro de la OMPI se asegura que los mediadores, árbitros y expertos nombrados cobren honorarios adecuados. Las tasas administrativas del Centro de la OMPI no tienen fines de lucro

Mediación OMPI				
Tasa administrativa 0,10% del valor de la mediación, sujeto a una tasa máxima de \$10.000		Honorarios del mediador		
		Tasa(s) indicativa(s) \$300 a \$600 por hora	Tasa(s) indicativa(s) \$1.500 a \$3.500 por día	
Arbitraje OMPI / Arbitraje Acelerado OMPI				
Tipo de tasa	Cuantía en disputa	Arbitraje acelerado	Arbitraje	
Tasa de registro	Cualquier cuantía	\$1.000	\$2.000	
	Hasta \$2,5 millones	\$1.000	\$2.000	
	De \$2,5 millones a \$10 millones	\$5.000	\$10.000	
Tasa administrativa	Más de \$10 millones	\$5.000 +0,05% del importe superior a \$10 millones, siendo la tasa máxima de \$15.000	\$10.000 +0,05% del importe superior a \$10 millones, siendo la tasa máxima de \$25.000	
	Honorarios del árbitro o árbitros	Hasta \$2,5 millones	\$20.000 (tasa fija)	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro o árbitros
		De \$2,5 millones a \$10 millones	\$40.000 (tasa fija)	Tasas(s) indicativa(s) \$300 a \$600 por hora
Más de \$10 millones		Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro		

(Importes en dólares de los EE.UU.)

Se aplicará un 25% de descuento en las tasas de registro y 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.



La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, información y cooperación en materia de propiedad intelectual.

La OMPI ofrece servicios altamente eficientes, rápidos y económicos para la innovación y la creatividad. La OMPI ayuda a proteger las invenciones, marcas y diseños en múltiples países, así como a resolver controversias de propiedad intelectual, incluyendo controversias relativas a nombres de dominio.

**Para más información sobre la OMPI:
www.wipo.int**

Para más información sírvanse contactar

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Ginebra)

34, chemin des Colombettes

CH-1211 Ginebra 20

Suiza

Tel +4122 338 82 47

Fax +4122 338 83 37

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Singapur)

Maxwell Chambers

32 Maxwell Road #02-02

Singapur 069115

Singapur

Tel +65 6225 2129

Fax +65 6225 3568

www.wipo.int/amc/es/

arbiter.mail@wipo.int



Publicación de la OMPI N° 799S/2015

ISBN 978-92-805-2634-9