



## Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología:

- Acuerdo de Confidencialidad
- Mediación y Arbitraje

**OEPM**

**20 de septiembre 2016**

Ignacio de Castro, Director Adjunto,  
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

**WIPO | ADR**  
Arbitration  
and Mediation  
Center

# Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

- OMPI: mandato promover protección propiedad intelectual, 1883  
Convenio de Paris Protección Propiedad Industrial, Convenio de  
Berna Protección Obras Literarias y Artisticas
- 189 Estados miembros
- TCP y Sistema de Madrid

# Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

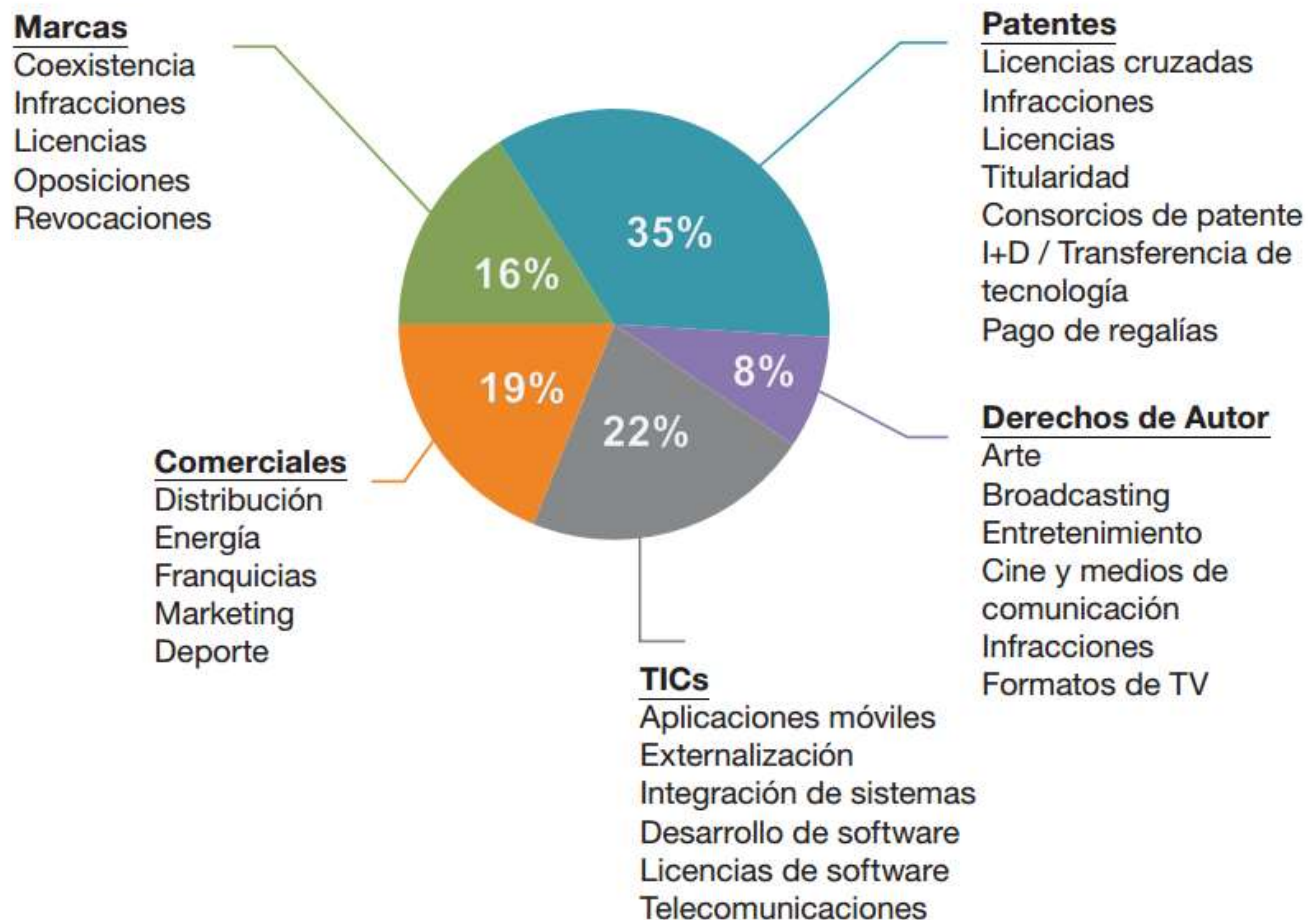
- Establecido en 1994, oficinas en Ginebra y Singapur
  - Prestación de servicios relativos a métodos alternativos de solución de controversias (ADR)
  - Alternativa a procedimientos judiciales tradicionales
  - Servicios sin ánimo de lucro
  
- Funciones
  - Gestión activa de los casos sometidos en virtud de los distintos Reglamentos administrados por el Centro de la OMPI
    - +35,000 casos de nombres de dominio
    - +460 mediaciones y arbitrajes

# Áreas de los Casos de la OMPI

- Contractual: licencias de patentes, software/IT, acuerdos de investigación y desarrollo, patent pools, acuerdos de distribución, *joint ventures*, sociedades colectivas de derechos de autor, acuerdos de coexistencia de marcas, acuerdos de solución de controversias
- Infracción de los derechos de PI
- Controversias nacionales e internacionales
- El Centro de la OMPI también ayuda a desarrollar procedimientos específicos de ADR para distintos sectores industriales, libre de tasas

# Procedimientos del Centro de la OMPI

## Tipos de controversias



# Conflictos en Contratos de Transferencia de Tecnología

## ■ Investigación

### ■ Derechos de Propiedad Intelectual:

- Invenciones
- (Co-) Propiedad
- Derechos de acceso (licencias)
- Infracción de patente

### ■ Gestión del proyecto

- Cumplimiento del plan de trabajo
- Modalidades de Pago

## ■ Explotación

### ■ Confidencialidad (Acuerdos de Confidencialidad)

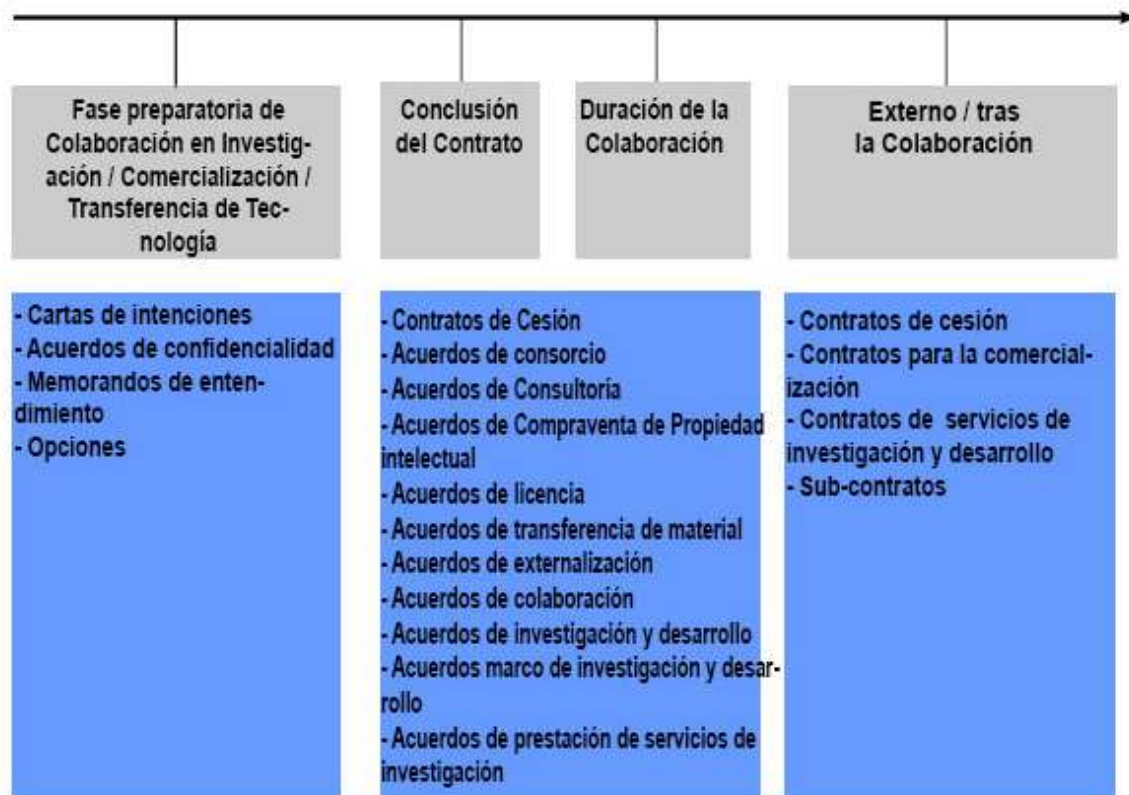
### ■ Control y uso de los resultados de investigación (Licencias)

### ■ Tasación y valoración de la tecnología (PI – determinación de las condiciones de uso)

### ■ Obligaciones de producción, marketing y distribución

### ■ Pago de royalties

# Conflictos en Contratos de Transferencia de Tecnología



- Consistencia; Acuerdos incluyendo múltiples partes
- DESCA Model Consortium Agreement (Sección 11.8 – Mediación de la OMPI seguida, en ausencia de acuerdo, de Arbitraje Acelerado de la OMPI)

# Acuerdo de Confidencialidad

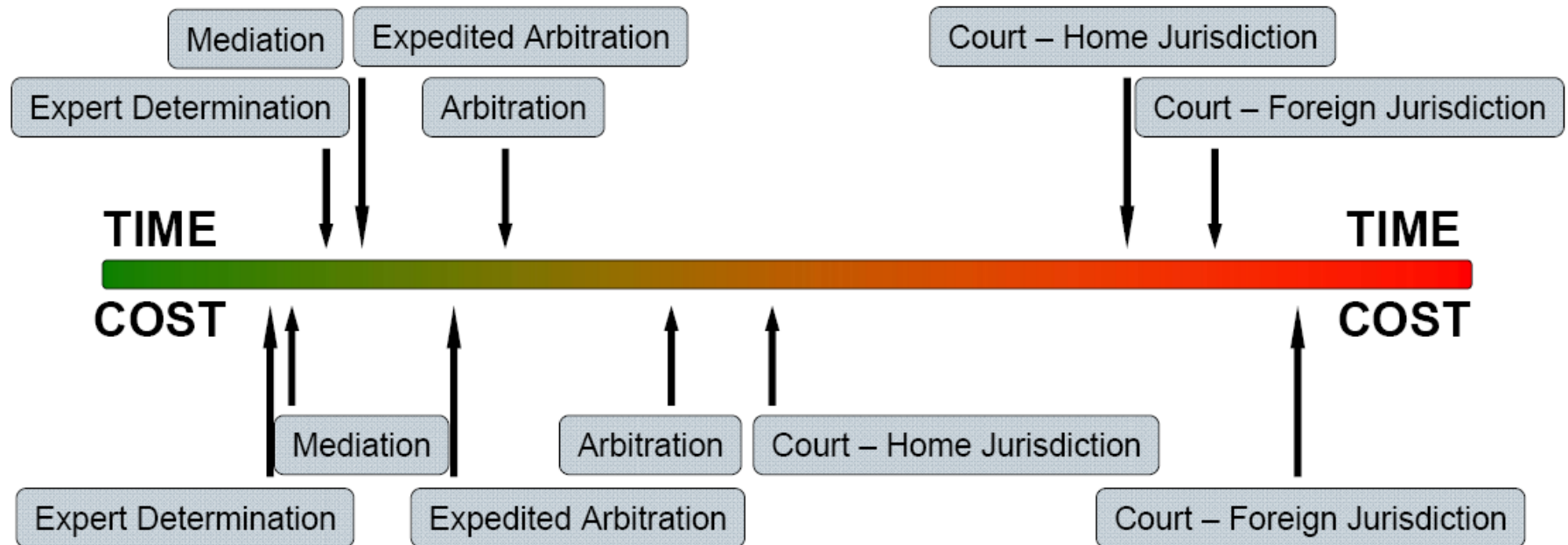
- Objeto: crear una obligación unilateral o recíproca de confidencialidad entre las partes para evaluar la posibilidad de explotar conjuntamente con otra entidad una invención, desarrollar proyectos o colaboraciones.
- Definición de la Información Confidencial: Identificar y definir lo que se considera información confidencial sin desvelar el contenido de la información.
  - Descripción puede incluirse en un Anexo
  - Acta/recibo de la información que se transfiere
- Obligaciones de las Partes:
  - Utilizar la información confidencial para el objeto del contrato
  - No divulgar, restringir el acceso, impedir la copia



# Acuerdo de Confidencialidad

- Duración:
  - Habitualmente 5-10 años pero puede ser indefinida
  - Una vez extinguido el Acuerdo: devolución de la información y destrucción de copias, resúmenes, ...
  
- Terminación:
  - Expiración del termino pactado
  - Resolución expresa por escrito
  - Incumplimiento de las obligaciones
  
- Ley Aplicable y Jurisdicción
  - Derecho Español
  - Mediación seguida de procedimiento judicial
  - Mediación seguida de arbitraje acelerado OMPI
  - Procedimiento judicial

# Coste y Plazos Relativos en Procedimientos de Resolución de Disputas sobre Tecnología



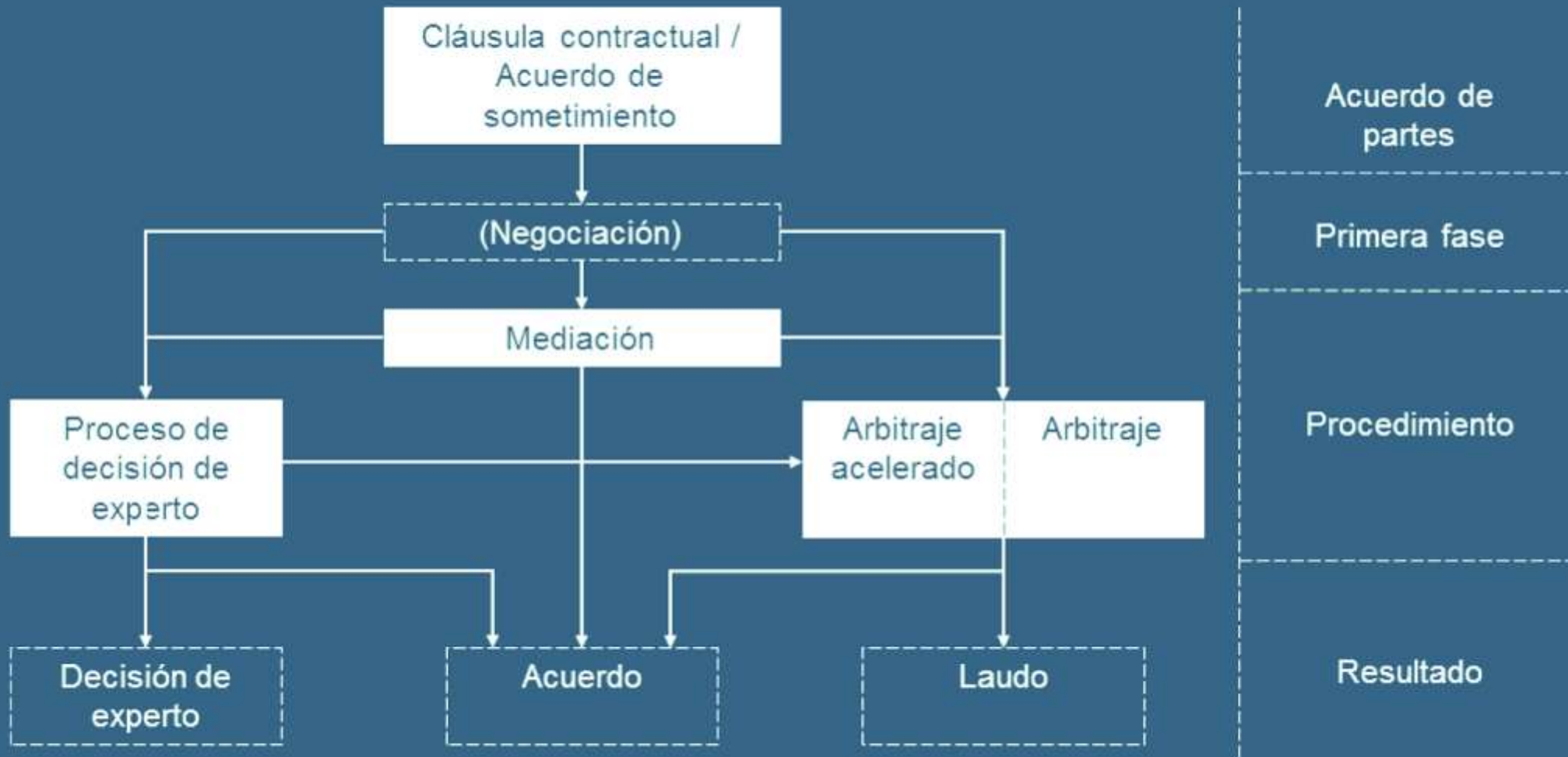
# Ventajas de los servicios ADR del Centro de la OMPI

- Ahorro de tiempo y dinero
- Controversias internacionales decididas en un procedimiento único
- Ejecución internacional: Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de 1958 (+150 estados parte)

# Procedimientos del Centro de la OMPI

- **Mediación:** procedimiento informal en el cual el mediador **asiste a las partes** en la conclusión de un acuerdo para resolver una controversia. Este acuerdo está basado en los **intereses respectivos de las partes** y no solo en la aplicación estricta de derechos y obligaciones en virtud de un derecho específico. El **mediador no puede imponer una decisión** y el acuerdo tiene la **validez de un contrato**.
- **Arbitraje:** procedimiento por el cual las partes someten una controversia a uno o más árbitros para la obtención de una **decisión vinculante y definitiva** basada en **derechos y obligaciones** en virtud de un derecho aplicable. La decisión es **ejecutable** como laudo bajo la legislación arbitral.
- **Decisión de Experto:** procedimiento por el cual las partes someten un **asunto específico** (ej. cuestión técnica) a uno o más expertos que harán una decisión sobre el asunto, la cual **puede ser vinculante** siempre que las partes no hayan acordado lo contrario.

# Procedimientos ADR de la OMPI



# Incorporación de Mecanismos ADR

- Cláusulas ADR en contratos para controversias futuras
- Acuerdos de Sometimiento para controversias existentes, e.g. en controversias no contractuales
- Arbitraje o Mediación, o combinación (“escalation”)
- En ocasiones, seguido de litigación previa entre las partes en los Tribunales
- Nuevo Reglamento de Mediación (Solicitud Unilateral)
- Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados:  
<http://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html>

## **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]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma]."

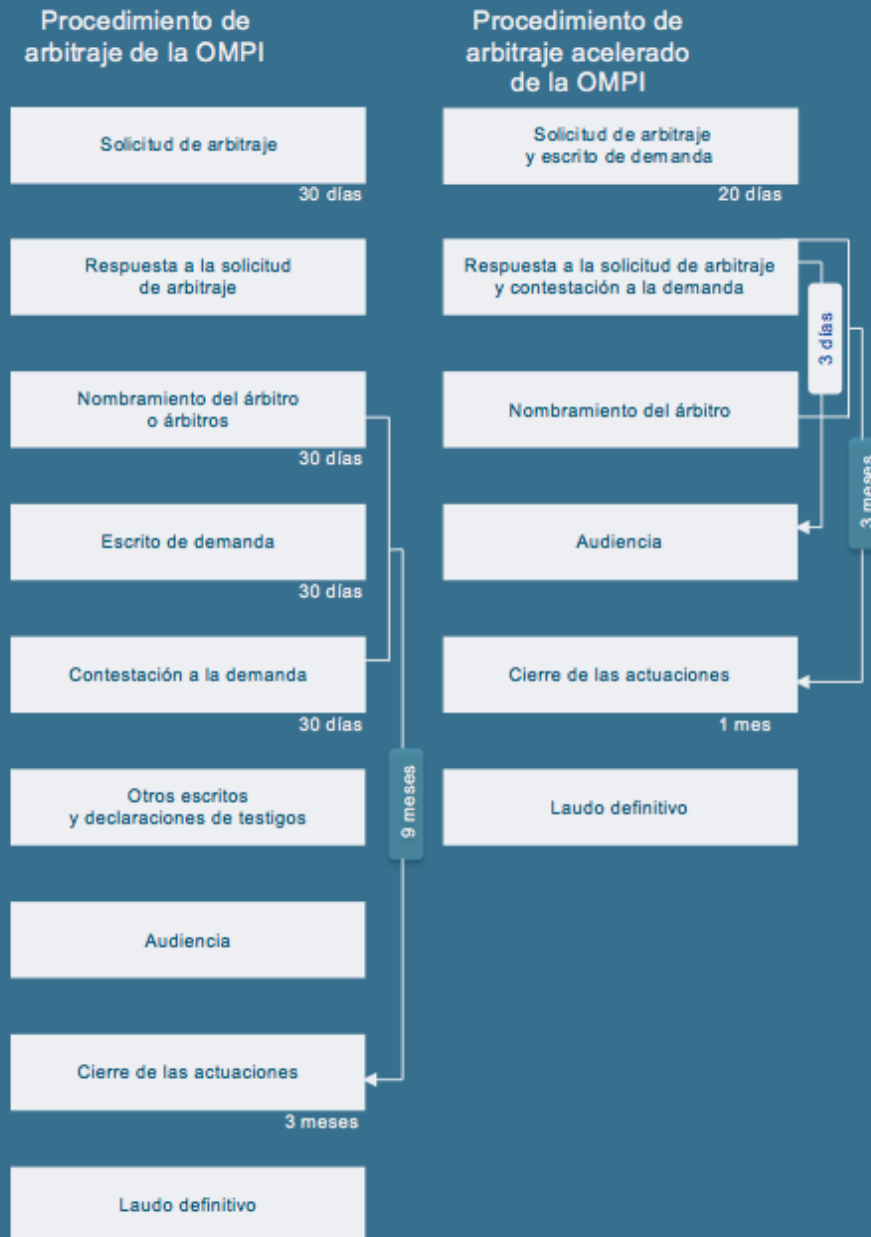
Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la mediación, esta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva 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 arbitro unico] [tres arbitros]. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]."

# Principales etapas de la Mediación OMPI





# Principales etapas del arbitraje y arbitraje acelerado de la OMPI

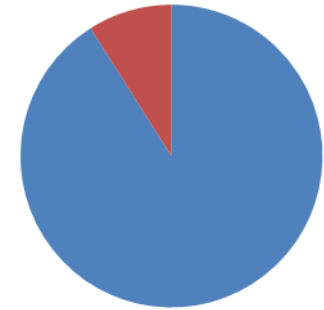


# Principios Básicos de Arbitraje

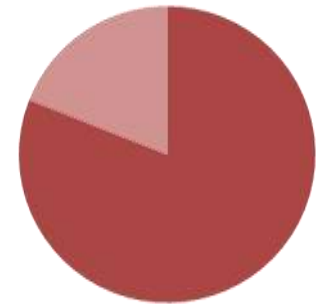
- Procedimiento voluntario acordado por las partes
- Procedimiento vinculante
- Garantía de procedimiento debido y justo
- Efectividad en el coste y procedimiento expedito
- Definitivo, sin apelación
- Ejecución del laudo arbitral
  - Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de 1958
  - +150 Estados parte (todos los Estados parte de la UE)
  - Los laudos arbitrales internacionales serán reconocidos y ejecutables como una sentencia de un tribunal nacional (excepciones limitadas)

# WIPO International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions: **Ámbito Contratos**

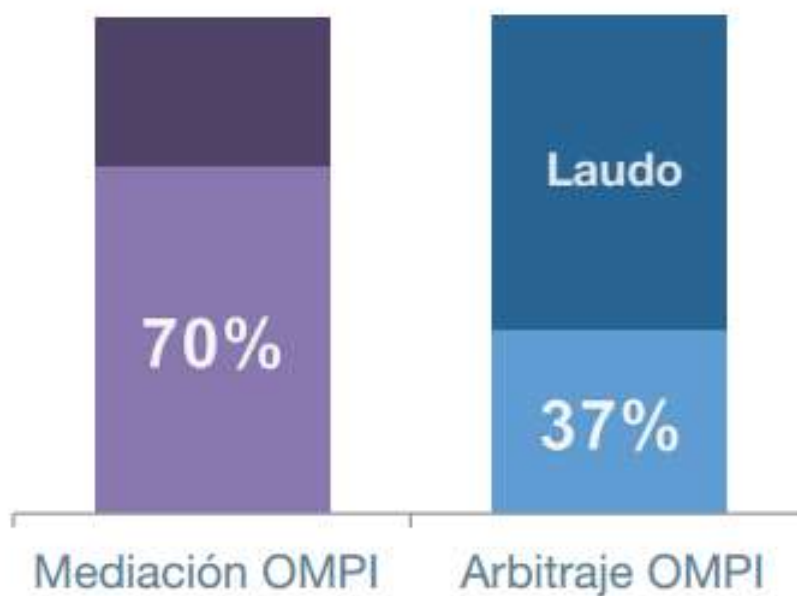
■ 91% de los encuestados concluyen contratos con entidades de otras jurisdicciones



■ +81% de los encuestados concluyen contratos relativos a tecnología protegida por patentes en varias jurisdicciones.



# Porcentaje de acuerdo en casos de la OMPI



# Información Adicional

- Descargar cláusulas modelo: <http://www.wipo.int/amc/en/clauses/>
- Información de contacto:  
[arbiter.mail@wipo.int](mailto:arbiter.mail@wipo.int)  
+41 22 338 8247

Muchas Gracias