



Mediación y Marca Comunitaria

OEPM

25 de septiembre de 2013



12:30	Presentación JOSÉ LUIS BARBERO <i>Director del Departamento de Signos Distintivos Oficina Española de Patentes y Marcas</i>
12:40	Presentación OAMI: “Mediación y marcas comunitarias: ¿una tendencia o un valor añadido?” THÉOPHILE MARGELLOS <i>Presidente de la Sala de Recursos Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)</i> SVEN STÜRMANN <i>Asesor Legal de Propiedad Industrial y Mediador Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)</i>
13:30	Coloquio
14:00	Clausura CRISTINA FERNÁNDEZ ORDÁS <i>Directora del Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales Oficina Española de Patentes y Marcas</i>



El Servicio de Mediación de la OAMI

Jornadas
“Mediación y Marca Comunitaria”
Oficina Española de Patentes y Marcas
25 de septiembre de 2013

Th. M. Margellos & S. Stürmann
OAMI
25 de septiembre de 2013



Facilitar la resolución alternativa de conflictos

Mejorar y ampliar la calidad de los servicios ayudando a los usuarios a resolver conflictos en derechos de PI

CHOOSING YOUR DISPUTE RESOLUTION MODE

I wish to have more control over the outcome of my dispute

I wish to have someone else to decide the outcome of my dispute

I wish to involve only the opposite party

I wish to have a trusted third party of my choice to facilitate negotiation between the opposite party and me

I wish to have a trusted third party expert to decide technical/factual issues in dispute, then the dispute is resolved; or I may settle; or I may submit the outstanding issues to arbitration or litigation

I wish to keep the dispute and outcome confidential

I wish to have a public hearing and public outcome

NEGOTIATION

MEDIATION

EXPERT DETERMINATION

ARBITRATION

LITIGATION

DISPUTE RESOLUTION OPTIONS

- Party control over process and outcome
- Focus on interests & consensus
- Informal
- Confidential/private
- Lower cost
- More than one disputes

- Third party control over process and outcome
- Determination of legal rights
- Formal
- Public
- Higher cost
- Focused on specific dispute

ELECCIÓN DEL MODO DE RESOLVER SU LITIGIO

Deseo tener más control sobre el resultado de mi litigio

Deseo implicar solo a la parte contraria

NEGOCIACION

Deseo contar con un tercero de confianza de mi elección para facilitar la negociación entre la parte contraria y yo

MEDIACION

Deseo que un tercero decida el resultado de mi litigio

Deseo contar con un experto para que decida cuestiones técnicas/fácticas litigiosas, después el litigio será resuelto; o yo puedo llegar a un acuerdo; o puedo someter las cuestiones más importantes a arbitraje o a un procedimiento contencioso

DETERMINACION DEL EXPERTO

Deseo mantener confidencial el litigio y el resultado

ARBITRAJE

Deseo que se celebre una vista pública y que se dicte un fallo público

CONTENCIOSO

OPCIONES DE RESOLUCION DE LITIGIOS

- Control de la parte sobre procedimiento y resultado
- Hincapié en intereses y consenso
- Informal
- Confidencial/privado
- Bajo coste
- Más de un litigio

- Control de un tercero sobre proced y resultado
- Determinación de los derechos legales
- Formal
- Público
- Mayor coste
- Hincapié en un litigio específico

Facilitar la resolución alternativa de conflictos

Alternativa a procedimientos inter-partes.

Evitar pleitos ante los tribunales.

Minimizar gastos.

Considerar los intereses económicos de ambas partes.

Alcanzar situaciones beneficiosas para todos.

Facilitar la resolución alternativa de conflictos



Resolución rápida, rentable y de bajo riesgo de conflicto 'Personnage assis' (Figura sentada)



División de anulación	→ Decisión de 15/07/2008	→ Acción estimada/diseño anulado (Art. 25(1)(e)RDC)	
Recurso	→ 16/09/2008	→ Propietario de DC	
Salas de recurso	→ Decisión E-1323/2008-3: 14/10/2009	→ Anulación confirmada pero en base al Art. 25(1)(b), 6(1) (carece de carácter individual)	
RDC			
Recurso de anulación	→ 22/12/2009	→ Propietario de DC	} 4 años
Tribunal General UE	→ Sentencia T-513/09: 16/12/2010	→ Decisión anulada (crea una impresión global diferente)	
Recursos	→ 28/02/2011	→ Solicitante de anulación/OAMI	
TJUE	→ Sentencia de 18/10/2012, C-101/11P y C-102/11 P	→ Recurso desestimado	} 6



Resolución rápida, rentable y de bajo riesgo de conflictos

Arcol / Capol

3 de abril de 1996	Solicitud de CTM ARCOL
20 de octubre de 1998	Escrito de oposición, CAPOL
30 de junio de 2000	Resolución de la DO
24 de julio de 2000	Recurso
4 de marzo de 2002	Resolución de las Salas de recurso en el caso R782/2000-3
24 de mayo de 2002	Recurso presentado ante al Tribunal de Justicia
10 de noviembre de 2004	Sentencia del Tribunal General (Cuarta Sala). Asunto T-164/02
25 de enero de 2005	OAMI presenta recurso ante el Tribunal de Justicia en contra de la resolución del Tribunal General
1 de agosto de 2007	Resolución de la Segunda Sala de Recurso en el caso R 782/2000-2
6 de noviembre de 2007	Recurso presentado ante la Secretaría de TJ. Caso T-402/07
25 de marzo de 2009	Sentencia del TJ (Cuarta Sala) Caso T-402/07
4 de marzo de 2010	Caso C-193/09 P. Sentencia del TG (Octava Sala)

14 años

7

Resolución rápida, rentable y de bajo riesgo de conflictos extrajudiciales

SALAS DE RECURSO – ACUERDOS AMISTOSOS

	Mayo 2013	2012	2011	2010	2009
Acordado por las partes/ costes	96	253	236	178	172

La base legal del Servicio de Mediación de la OAMI

Si lo juzgara útil, la Oficina invitará / podrá invitar a las partes a una conciliación en procedimientos:

de oposición de MC (Art. 42(4) RMC),

de caducidad o de nulidad de MC (Art. 57(4) RMC),

de nulidad de DCR (Art. 31(5) RDC).

El marco legal del Servicio de Mediación de la OAMI

Decisión del Presidium 2011-1 sobre Mediación

Decisión del Presidente de la OAMI EX-11-04 sobre gastos administrativos

Reglas del Presidium sobre la mediación.

Cf. Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.

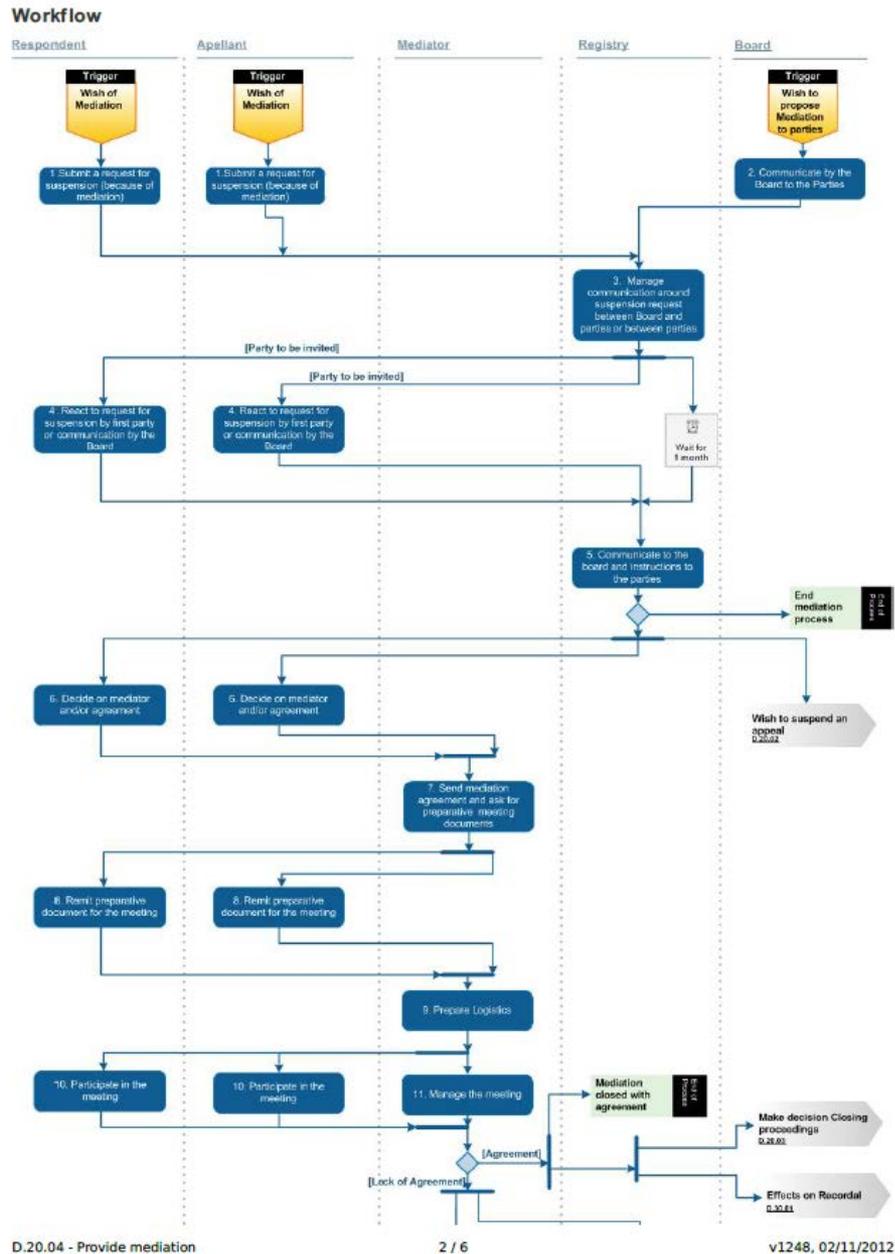
El proceso de mediación

Características

- Proceso estructurado
- Participación voluntaria
- Autonomía de las partes
- Asistido por una tercera persona neutral (imparcial) denominada mediador
- Proceso de resolución enfocado al acuerdo de las partes
- Alternativa al procedimiento administrativo y judicial
- Flexibilidad
- Confidencialidad en las discusiones y negociaciones

Estructurar el proceso

Process Card ISO 9001



Principios fundamentales

Neutralidad e imparcialidad de los mediadores

- Los examinadores y los miembros de las divisiones de oposición, las divisiones de anulación, las divisiones de nulidad o las Salas de Recurso no podrán ser nombrados mediadores en caso de que tengan un interés personal en el asunto ni si se han visto implicados anteriormente en el mismo como representantes de una de las partes o han participado en la resolución recurrida. El mediador no podrá participar en ningún procedimiento posterior relativo al caso en cuestión.

Principios fundamentales

Confidencialidad

- Las informaciones y todos los documentos que sean intercambiados y recabados por primera vez en el marco del procedimiento de mediación serán absolutamente confidenciales. No podrán ser transmitidos a terceros ni utilizados en otros procedimientos. Tanto las partes como el mediador respetarán el principio de confidencialidad. Dicha norma será establecida por escrito en el acuerdo de confidencialidad del procedimiento de mediación.

Aplicabilidad de la mediación

La Mediación no debe aplicarse a los derechos y obligaciones que las partes no sean libres de decidir por sí mismas en virtud de la legislación aplicable pertinente.

Directiva 2008/52/CE de 21 de Mayo de 2008 (considerando nº 10)

Aplicabilidad de la mediación

Disputas de PI idóneas para la mediación

- Oposición de marcas en base a motivos relativos
- Anulación de marcas en base a motivos relativos
- Disputas sobre propiedad de marcas / diseños
- Disputas sobre licencias de derechos de PI
- Disputas sobre violación de derechos de PI

Aplicabilidad de la mediación

Disputas de PI no idóneas para la mediación

- Cuando la disputa sobre la marca concierne al carácter distintivo de la marca.
- Cuando las disputas son ex parte en general.
- Cuando los procedimientos de anulación se basan en motivos absolutos.



Los Mediadores del Servicio de Mediación de la OAMI

Contacto directo y fácil a través:

❖ mediator-....@oami.europa.eu.

Los Mediadores del Servicio de Mediación de la OAMI



C. Bartos



P. Geroulakos



R. Morgan



J. Rubio Muñoz



S. Bonne



S. Hanne



C. Negro



A. Söder



M. Bra



G. Humphreys



S.
Schardocchia



S. Stürmann



A. Crawcour



J. Lewis



E. Scheffer



P. von Kapff



J Garcia
Murillo



T. Margellos



K. Sidat
Humphreys



U. Wennermark



Inicio de una mediación: Solicitud de una mediación y selección del mediador

FORMULARIO DE SOLICITUD CONJUNTA DE MEDIACIÓN

Número de páginas (incluida ésta):	<input type="text"/>
A. Recurrente / Solicitante de mediación <input type="text"/>	Solicitante de mediación / Referencia del representante (máx. 20 caracteres) <input type="text"/>
Dirección / N° de ID	<input type="text"/>
Representante	<input type="text"/>

ACUERDO DE MEDIACIÓN

LAS PARTES

(Parte A)	
Persona principal de contacto de la parte A	<input type="text"/>
Dirección de correo electrónico para la correspondencia de mediación	<input type="text"/>
Nº de teléfono	<input type="text"/>
2ª persona de contacto de la parte A	<input type="text"/>
Dirección de correo electrónico para la correspondencia de mediación	<input type="text"/>
Nº de teléfono	<input type="text"/>
(Parte B)	
Persona principal de contacto de la parte B	<input type="text"/>
Dirección de correo electrónico para la correspondencia de mediación	<input type="text"/>

Pre-mediación



Primera fase: Declaración de la apertura



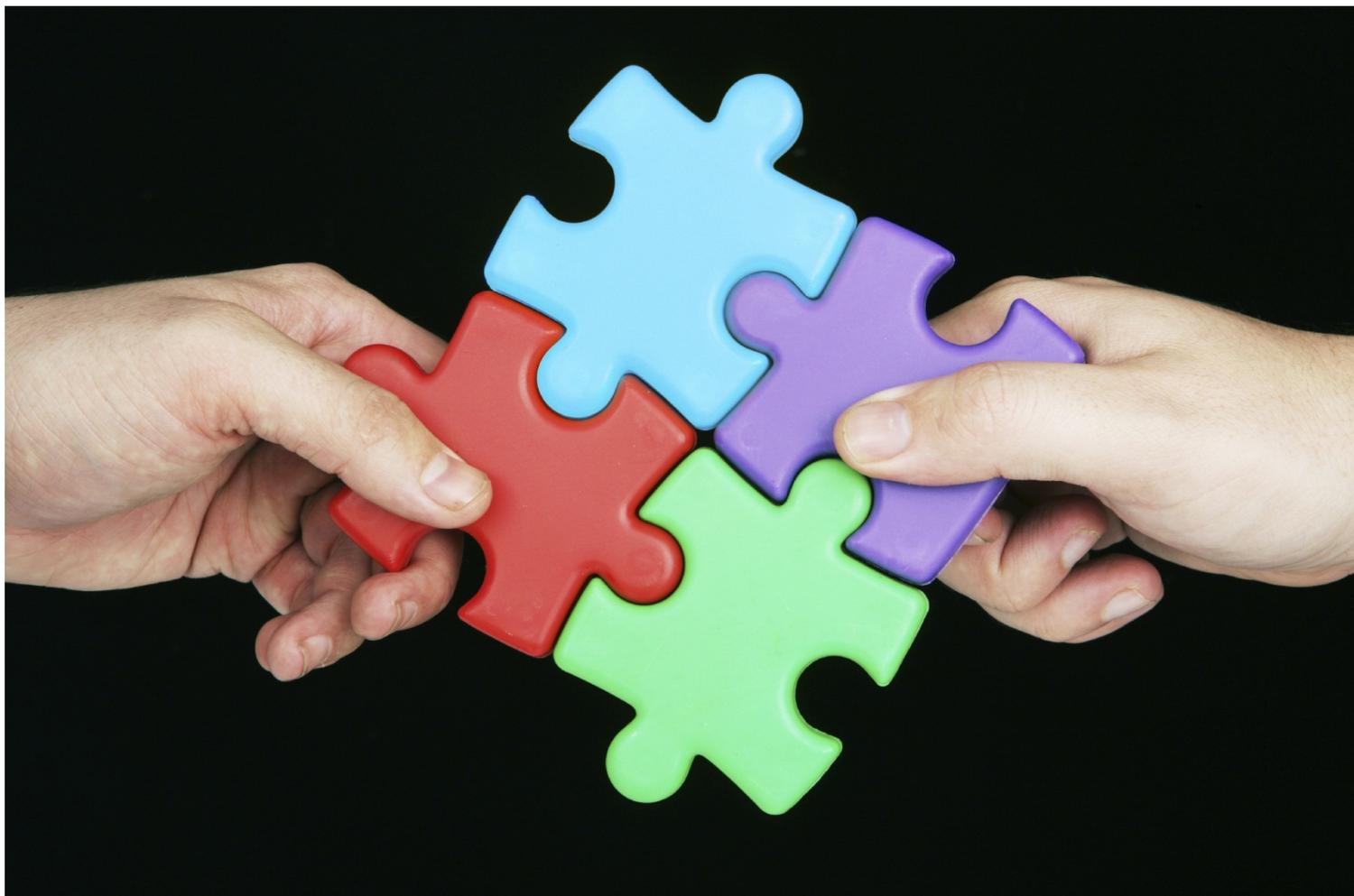
Segunda fase: Recopilación de los hechos – joint meetings



Tercera fase: Clarificación de posiciones e intereses– private sessions



Cuarta fase: Selección y evaluación de posibles soluciones



Quinta fase: Acuerdo



...¡Muchas gracias por su atención!



**OFICINA DE ARMONIZACIÓN
DEL MERCADO INTERIOR**
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

CONTACT US:

(+ 34) 965 139 100 (switchboard)

(+ 34) 965 139 400 (e-business technical incidents)

(+ 34) 965 131 344 (main fax)

information@oami.europa.eu

e-businesshelp@oami.europa.eu



[twitter/oamitweets](https://twitter.com/oamitweets)



[youtube/oamitubes](https://www.youtube.com/oamitubes)

www.oami.europa.eu

Gracias