

■ Actividades del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en materia de Propiedad Industrial

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Madrid, 26 de noviembre de 2018

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

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

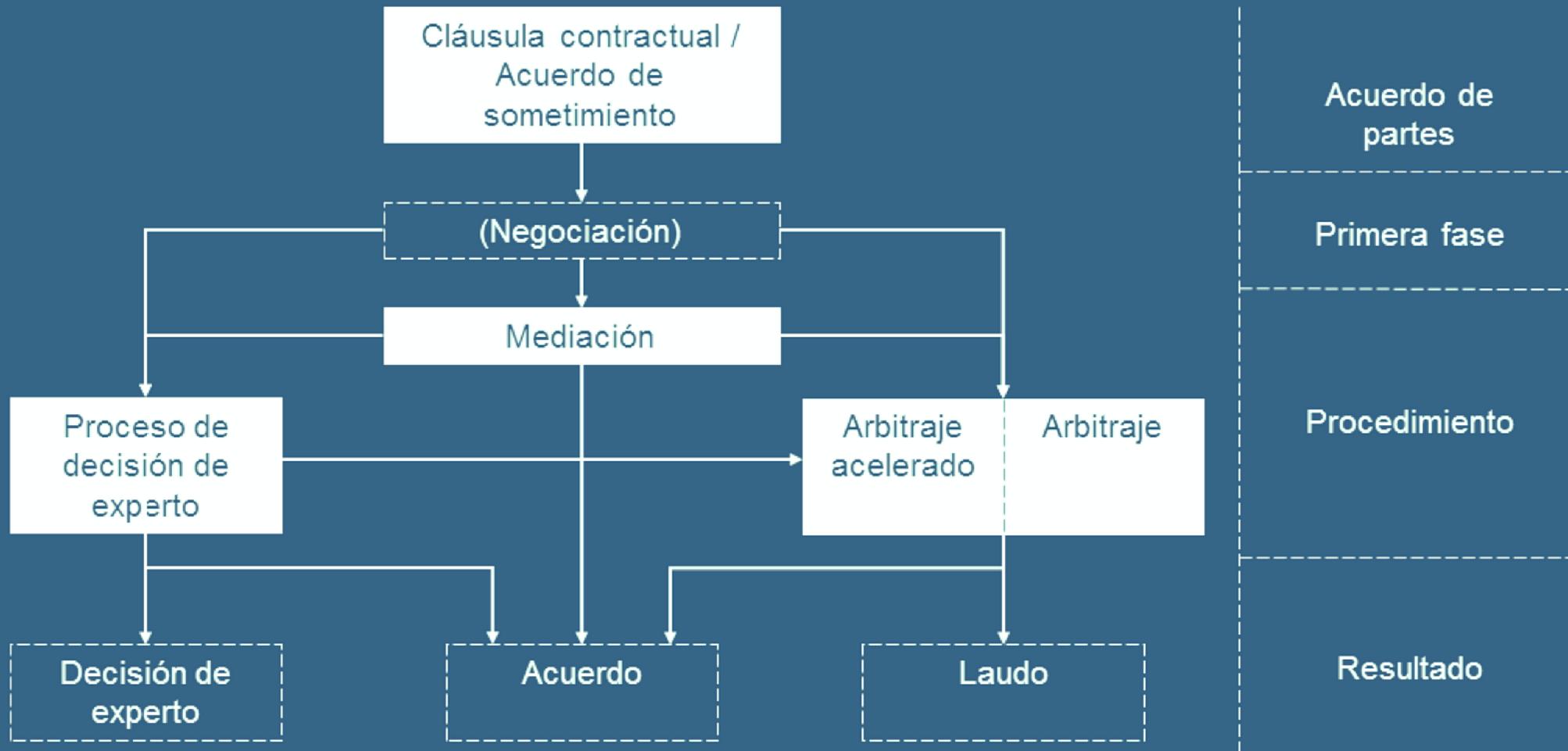
- Establecido en 1994, oficinas en Ginebra y Singapur
 - Prestación de servicios de mediación y arbitraje
 - Servicios sin ánimo de lucro

- Funciones
 - Gestión de los casos sometidos en virtud de los distintos Reglamentos ADR del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
 - Listas de mediadores y árbitros
 - Publicaciones, programas de formación y conferencias
 - Orientación procedimental
 - Herramientas tecnológicas para la gestión de procedimientos (ECAAF) y bases de datos
 - Colaboración Oficinas de Propiedad Intelectual/Industrial

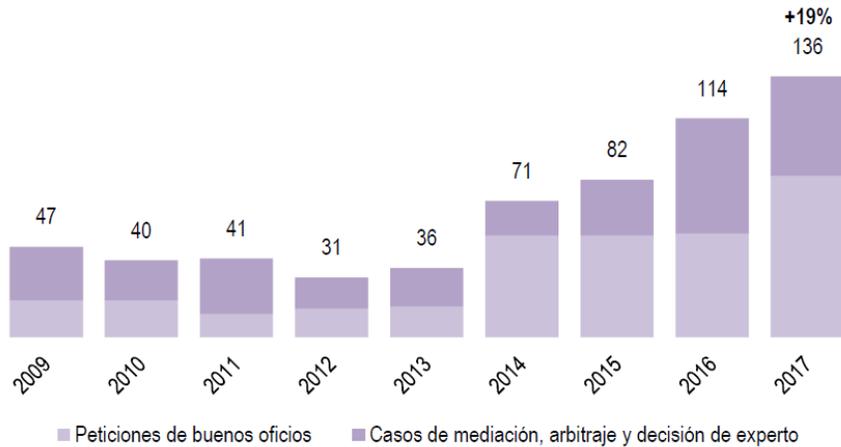
Procedimientos del Centro de la OMPI

- **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.

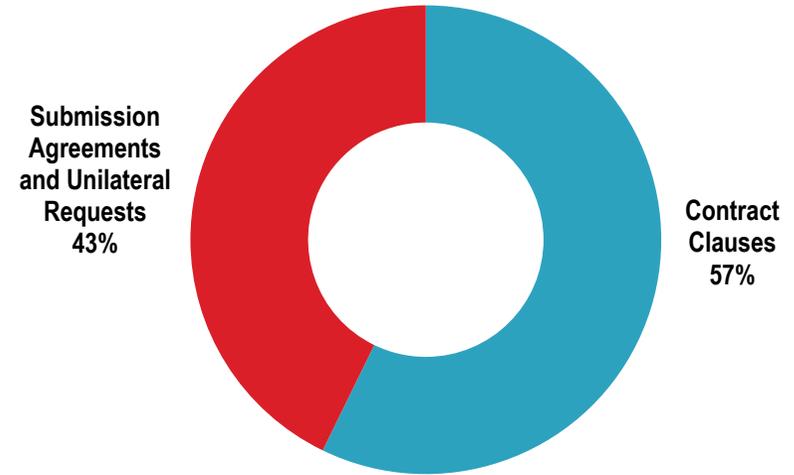
Procedimientos ADR de la OMPI



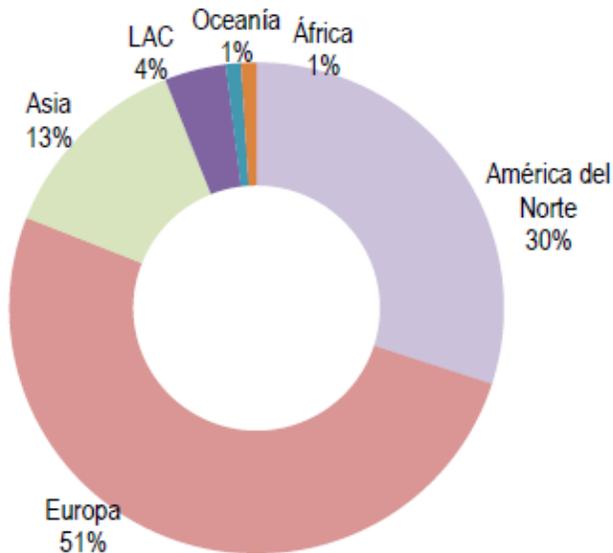
OMPI: Casos de mediación, arbitraje y decisión de experto y peticiones de buenos oficios (2009-2017)



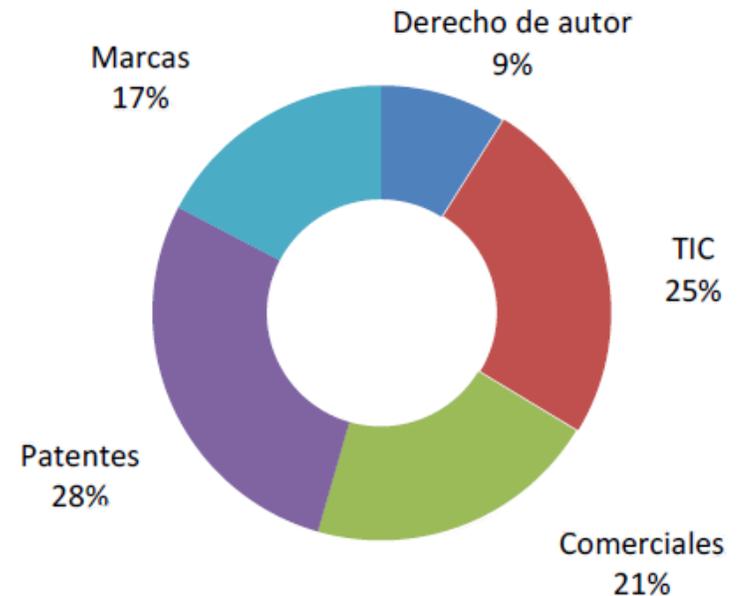
Referral to WIPO ADR



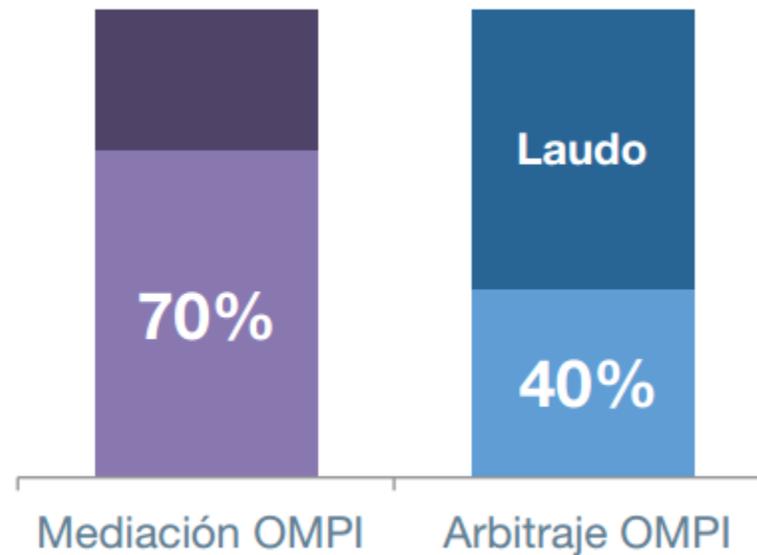
Ubicación de las partes – Casos sometidos a los procedimientos de la OMPI de solución extrajudicial de controversias



Ámbito – Casos sometidos a los procedimientos de la OMPI de solución extrajudicial de controversias



Porcentaje de acuerdo en casos de la OMPI



Guía de la OMPI sobre métodos alternativos de solución de controversias (ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales

Guía de la OMPI sobre los métodos alternativos de solución de controversias (ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y los tribunales judiciales

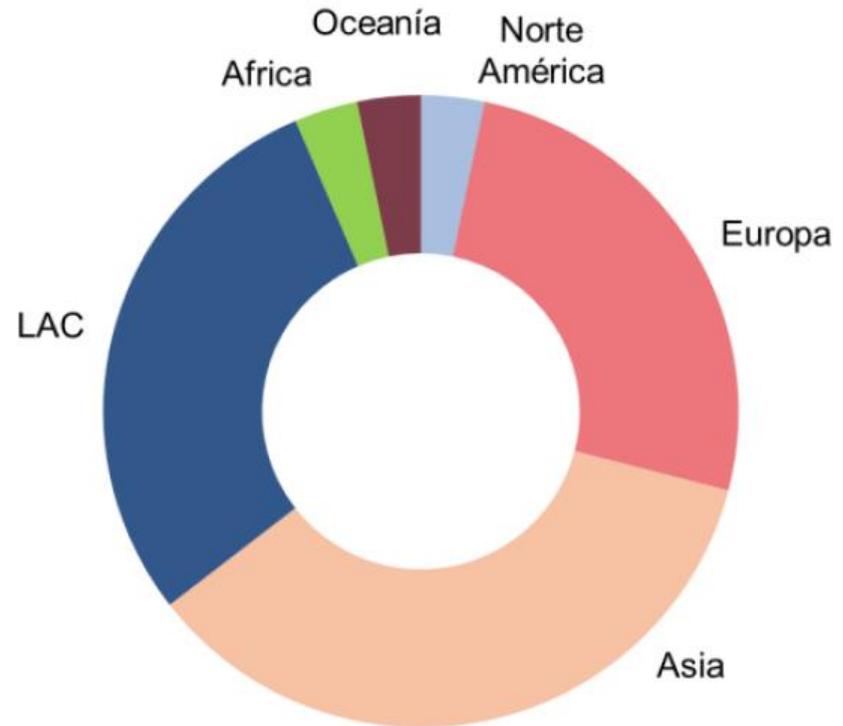
2018

- Colaboración entre Oficinas de Propiedad Industrial e Intelectual (OPIs) y el Centro de la OMPI
- Presenta opciones para las OPIs interesadas en promover y/o integrar los métodos ADR en sus servicios existentes
- http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_guide_adr.pdf

Colaboraciones del Centro de la OMPI con OPIs y Tribunales

Ene-Sep 2018	<ul style="list-style-type: none"> - INAPI (Chile) - CNIPA (China) - SENADI (Ecuador) - KECOBO (Kenia) - KYRGYZPATENT (Kirguistán) - KIPO (República de Corea) - Ministerio de Justicia (República de Corea) - ORDA (Rumanía) - IPI (Suiza) - CIPITC (Tailandia) - MEDT (Ucrania)
2017	<ul style="list-style-type: none"> - INPI (Argentina) - IP Australia (Australia) - National Register (Costa Rica) - OCPI (Cuba) - ONDA (República Dominicana) - ILPO (Israel) - Ministry of Culture (Lituania) - PPO (Polonia) - ROSPATENT (la Federación de Rusia) - IPROS (Serbia)
2016	<ul style="list-style-type: none"> - CNR (El Salvador) - DINAPI (Paraguay)
2015	<ul style="list-style-type: none"> - OEPM (España) - USPTO (Estados Unidos de América)
2014	<ul style="list-style-type: none"> - DNDA (Colombia) - DGIP (Indonesia) - IMPI (Mexico) - IPOPHL (Filipinas)
2012	<ul style="list-style-type: none"> - INPI-BR (Brasil) - MCST-KCC (República de Corea) - MCST-KOCCA (República de Corea)
2011	<ul style="list-style-type: none"> - IPOS (Singapur) - IPO (Reino Unido)
2009	<ul style="list-style-type: none"> - MinLaw (Singapur)

Inicio de las colaboraciones
entre el Centro con las OPIs y
los tribunales judiciales
- por año



Colaboraciones del Centro de la OMPI con OPIs
y Tribunales por regiones

Contenido de la Guía: Explorando los mecanismos ADR y su papel para las OPIs

- Principales tipos de ADR, y desarrollo y uso en controversias de Propiedad Industrial e Intelectual
- Ventajas de ADR en controversias de PI para OPIs
- Procedimientos de ADR en más detalle: mediación, arbitraje, y decisión de experto
- Institucionalizando ADR para OPIs
 - Oportunidades para ADR: ¿cuál es el papel de una OPI?
 - Consideraciones para la implementación: marco legal, recursos humanos, formación en ADR, responsabilidad, financieras

Contenido de la Guía: la colaboración del Centro de la OMPI con OPIs

- Resumen, ejemplos y documentos modelo
- Formación a los funcionarios de las OPIs
- Tipos de colaboración:
 - Promoción del uso de mediación/arbitraje (OEPM)
 - Administración de casos
 - OPI internamente
 - En colaboración con el Centro de la OMPI
 - Opción de cláusulas de mediación/arbitraje en acuerdos modelo de I+D (OEPM)

Experience and activities of the Patent Office of the Republic of Poland (PPO) in the area of mediation



- 2016 amendment to the Polish Industrial Property Law; Article 152¹⁹ par. 1 provides for a possibility of amicable settlement of a trademark opposition dispute
- Potential for amicable settlement of trademark opposition disputes (219 oppositions to trademark application filed in 2016, 714 in 2017, +1,000 in 2018)
- Different kinds of mediation available for IP cases within the administrative and court proceedings
- Trademark dispute mediation as a value-added service offered to users of PPO's services

La colaboración del Centro de la OMPI con la Oficina de Patentes de la República de Polonia

1 Presentación de una oposición a una solicitud de marca

2 La Oficina de Patentes de la República de Polonia (PPO)

- notifica al solicitante de la marca
- informa a las partes de la posibilidad de una solución amistosa

3 Solicitud de mediación ante el Centro de la OMPI

4 El Centro de la OMPI proporcionará a las partes información

- los próximos pasos del procedimiento
- tarifas
- una lista de posibles mediadores

5 El Centro de la OMPI está en contacto continuo con las partes y el mediador para garantizar la eficiencia

6 En caso de acuerdo, las partes pueden solicitar a la PPO para que finalice los procedimientos de oposición de marcas

La colaboración del Centro de la OMPI con la Oficina de Patentes de la República de Polonia



PATENT OFFICE OF THE
REPUBLIC OF POLAND



Request for WIPO Mediation

1. Parties

Please provide the following contact information:

Initiating party in the dispute		Responding party in the dispute	
Name	:	Name	:
Country of domicile	:	Country of domicile	:
Tel	:	Tel	:
Email	:	Email	:
Address	:	Address	:
Represented by	:	Represented by	:
Tel	:	Tel	:
Email	:	Email	:
Address	:	Address	:

La colaboración del Centro de la OMPI con la Oficina de Patentes de la República de Polonia

2. Dispute

Please provide a brief description of the dispute:

3. Submission to WIPO Mediation

Initiating party in the dispute	Responding party in the dispute
<p>The initiating party in the dispute agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.</p> <p>Please sign this form and submit it to arbiter.mail@wipo.int.</p> <p>Signature : _____</p> <p>Place and Date : _____</p>	<p>The responding party in the dispute agrees to submit the above-described dispute to mediation in accordance with the WIPO Mediation Rules.</p> <p>Please sign this form and submit it to arbiter.mail@wipo.int.</p> <p>Signature : _____</p> <p>Place and Date : _____</p>

Experience and activities of the IPOPHL in the area of mediation

- Revised Rules on Mediation (IPOPHL Memorandum Circular No. 008, series of 2018; (Effective October 5, 2018)
 - Latest rules on mediation; repealed and superseded previous issuances
 - **Mandatory mediation** (as opposed to previously mandatory *referral*) of the following cases :
 - Administrative complaints for violation of IP Rights and/or unfair competition
 - *Inter partes cases*
 - Disputes involving technology transfer payments
 - Disputes relating to the terms of a license involving the author's rights to public performance or other communication of his work
 - Appeals to the Director General of the decisions of the Bureaus of Copyright; Legal Affairs; and Documentation, Information, and Technology Transfer.
- Mediation services (including WIPO Mediation) provided by IPOPHL BLA-Alternative Dispute Resolution Services to assist parties to resolve disputes pending before IPOPHL.

Collaboration between IPOPHL and the WIPO Arbitration and Mediation Center

- Memorandum of Understanding (MOU) on May 7, 2014
- Establishment of a joint dispute resolution procedure to facilitate the mediation of IP disputes pending before IPOPHL, effective since May 4, 2015
- Using Mediation in IPOPHL Proceedings
 - Submission to IPOPHL and the WIPO Center of an Agreement and Request for WIPO Mediation in IPOPHL Proceedings
 - WIPO/IPOPHL Panel of Mediators (currently 15 Mediators based in PH)
 - Adapted mediation fees
- 2 WIPO ADR training sessions held in the Philippines
- Raising awareness and promoting the use of WIPO ADR procedures among users of IPOPHL's services, including start-ups, SMEs, inventors

Collaboration between IPOPHL and the WIPO Arbitration and Mediation Center

ADR Form No. 1



Alternative Dispute Resolution (ADR)
Services Bureau of Legal Affairs

WIPO Arbitration and Mediation Center

AGREEMENT AND REQUEST FOR MEDIATION / MEDIATOR'S REPORT

ORIGINATING OFFICE: _____
Hearing Officer: _____

Opposer,

-vs-

Respondent-Applicant.

IPC CASE NO: _____
Opposition to:
Application No. _____
TM: " _____ "

DATE REFERRED: _____
60 days FROM REFERRAL: _____
90 days FROM REFERRAL: _____

PRE-MEDIATION STAGE					
DATES	OPPOSER	COUNSEL	RESPONDENT	COUNSEL	STATUS

BRIEFER: _____
SIGNATURE OVER PRINTED NAME/DATE

CONSENT TO SUBMIT DISPUTE TO MEDIATION:

The parties agree to undergo mediation with the assistance of a Mediator and commit to follow the protocols, fees and guidelines of the proceedings established by:

- IPOPHL
- the WIPO Arbitration and Mediation Center



Collaboration between IP Australia and the WIPO Arbitration and Mediation Center

The screenshot shows the WIPO ADR website interface. At the top, there is a dark navigation bar with a home icon and links for Patents, Trade marks, Designs, Plant breeder's rights, Understanding IP, IP infringement, and Tools & resources. Below this, a sidebar on the left contains a list of menu items: GOING TO COURT, COURT PROCEEDINGS, OUTCOMES FROM COURT ACTION, ENFORCE YOUR IP OVERSEAS, INFRINGING ON OTHERS' IP, MORE ABOUT IP INFRINGEMENT, COUNTERFEITING AND PIRACY, IP INSURANCE, PROTECTING YOUR IP ONLINE, and UNSOLICITED INVOICES. The main content area features three sections:

Resolving disputes with international parties

The Arbitration and Mediation Center of the World Intellectual Property Organization (the WIPO Center) provides a range of Alternative Dispute Resolution (ADR) services designed to resolve international disputes for IP and technology.

The WIPO Center delivers these services through high-quality videoconferencing facilities to make this service available digitally and help settle matters across international borders.

This provides an informal process in which a neutral intermediary, the mediator, assists the parties in reaching a settlement of their dispute, based on the parties' respective interests.

How to submit a dispute to WIPO

Future disputes

To encourage ADR, the WIPO Center provides model contract clauses which can be included in contracts between parties involving intellectual property. This facilitates agreement between the parties to refer future disputes to WIPO ADR.

- [WIPO Model ADR Clauses](#)
- [WIPO ADR Clause Generator](#)

Existing disputes

If parties are already facing a dispute, they can refer such dispute to the WIPO Center by completing and signing a submission agreement.

In the absence of a dispute resolution agreement, the party proposing ADR will need to submit a [request for mediation](#) to the WIPO Center. They will also need to provide a copy of this submission to the other party. The WIPO Center can assist all parties in considering a request to participate in ADR.

Información Adicional

- Guía de la OMPI sobre métodos alternativos de solución de controversias (ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y tribunales:
<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/adrguideip.pdf>
- Colaboración del Centro de la OMPI en ADR con OPIs y Tribunales:
<http://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/index.html>
- Contacto:
arbiter.mail@wipo.int