



Colaboración OEPM/OMPI en materia de Mediación y Arbitraje

Pedro Cartagena

Consejero Técnico. Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

**JORNADA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN PROPIEDAD INDUSTRIAL:
¿LA OEPM COMO INSTITUCIÓN MEDIADORA Y ARBITRAL?**

Colaboración OEPM/OMPI en materia de Mediación y Arbitraje

Desde 2016: difundir ventajas de métodos alternativos de resolución de conflictos en materia de PI en España



ACCIONES

Sensibilización en materia de Mediación y Arbitraje en PI

Elaboración de Modelos de contratos de Transferencia de Tecnología que incluyen clausula recomendando usos de Mediación y Arbitraje para resolución de conflictos

Apoyo a la Pledge de Mediación de la OMPI sobre controversias de PI y tecnología

Colaboración OEPM/OMPI en materia de Mediación y Arbitraje: SENSIBILIZAR

Creación en www.oepm.es de sección dedicada a Mediación y Arbitraje

The screenshot shows the OEPM website interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Formularios', 'Tasas', 'Consulta de invenciones', 'Consulta de marcas registradas', 'Consulta de diseños', and 'Mediación y Arbitraje'. The main content area is titled 'Propiedad industrial' and features a grid of links. The link 'Mediación y Arbitraje' is circled in red. Other links include 'La propiedad industrial', 'Beneficios de proteger Signos Distintivos, Invenciones y Diseños', 'Publicaciones', 'Normativa', 'Jurisprudencia', 'Internacionalización', 'Agentes de la propiedad industrial', 'Preguntas más frecuentes', 'Ponencias', 'Informes Técnicos Anuales (ITAs)', and 'Propiedad Industrial para PYME y emprendedores'. On the right side, there is a sidebar with 'Ayudas y subvenciones', 'Perfil del contratante', 'Otras informaciones', and 'Portales OEPM' which includes logos for CIBEPYME, Portal de la transparencia Gobierno de España, Calidad, and Stopfalsificaciones.

Colaboración OEPM/OMPI en materia de Mediación y Arbitraje: SENSIBILIZAR

Creación en www.oepm.es de sección dedicada a Mediación y Arbitraje

Formularios

Tasas

Consulta de invenciones

Invenes

Espacenet

Latipat-Espacenet

PATENTSCOPE®

Clasificación internacional de patentes

Consulta de marcas registradas

Localizador de marcas

TMView

Clasificación internacional de productos y servicios

Consulta de diseños

Nacional: Diseños

e-Search plus

Hague-Express

La propiedad industrial

Publicaciones

Normativa

Mediación y Arbitraje

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) colaboran en la promoción de **Métodos alternativos de solución de controversias en materia de Propiedad Industrial** (ADR, por sus siglas en inglés Alternative Dispute Resolution) a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Los ADR son procedimientos alternativos para la resolución de controversias sin recurrir a la vía judicial, entre los que se encuentran la decisión de experto, la mediación y el arbitraje. Tienen como objetivo llegar a un acuerdo de forma rápida y eficaz, reduciendo costes en cuanto a tiempo y dinero para las partes en conflicto.

Algunas de las características de estos procedimientos son:

- **Decisión de Experto:** procedimiento por el cual las partes someten un asunto específico (ej. cuestión técnica) a uno o más expertos que tomarán una decisión sobre el asunto, la cual puede ser vinculante siempre que las partes no hayan acordado lo contrario.
- **Mediación:** procedimiento informal, consensuado y no vinculante, 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.

Más información

- Colaboración OEPM-OMPI
- Resolución de controversias de PI y tecnología a través de métodos ADR de la OMPI
- Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
- Ponencias del Taller de Mediación de Controversias realizado en la sede de la OEPM en Abril de 2014



Ayudas y subvenciones

Perfil del contratante

Otras informaciones

Protección de Datos Personales

Estadísticas

Centros Regionales de Información de PI

Empleo

Aula de Propiedad Industrial

Internacionalización

Transferencia de Tecnología

Enlaces y direcciones de interés

Recursos apoyo y prevención ante violencia género (WRAP)

Portales OEPM



Portal de la transparencia Gobierno de España

Calidad



Colaboración OEPM/OMPI en materia de Mediación y Arbitraje: SENSIBILIZAR

Creación en www.oepm.es de sección dedicada a Mediación y Arbitraje

Se distribuye en Ferias

Mediación OMPI para controversias de propiedad industrial en España

Colaboración OEPM-OMPI

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) colaboran en la promoción del uso de los métodos alternativos de solución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, Alternative Dispute Resolution) para resolver controversias en materia de propiedad industrial.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Con oficinas en Ginebra, Suiza, y en Singapur, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 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 controversias de propiedad industrial. El Centro de la OMPI se focaliza en controlar el tiempo y el costo de sus procedimientos.

¿Qué es la mediación?

La mediación es 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.

Ventajas de la mediación

- Autonomía de las partes
- Neutralidad
- Tiempo y costo
- Soluciones creativas
- Mediador especializado
- Preservación de relaciones comerciales
- Confidencialidad

¿Cómo someter una controversia a Mediación OMPI?

a) Si existe un acuerdo de mediación entre las partes, las partes deberán:

- Completar y firmar la Solicitud de Mediación OMPI.
- Enviar la Solicitud al Centro de la OMPI por correo electrónico a arbitr.mail@wipo.int.

b) Si no existe un acuerdo de mediación entre las partes, la parte que desee proponer someter una controversia a Mediación OMPI (Solicitud unilateral de mediación) deberá:

- Completar y firmar la Solicitud de Mediación OMPI.
- Enviar la Solicitud al Centro de la OMPI por correo electrónico a arbitr.mail@wipo.int, con copia a la otra parte.
- Una vez recibida la Solicitud, el Centro de la OMPI podrá proporcionar información relativa al procedimiento de Mediación OMPI a la otra parte. Si la otra parte estuviese interesada en participar en la Mediación OMPI, deberá completar la sección 2 b) de la misma Solicitud que presentó la parte solicitante y enviarla al Centro de la OMPI por correo electrónico a arbitr.mail@wipo.int.

- Las partes pueden nombrar al mediador conjuntamente o solicitar al Centro de la OMPI que identifique candidatos (de España o internacionales) que cuenten con las aptitudes requeridas para el caso.
- La Mediación OMPI puede llevarse a cabo en el lugar en que las partes acuerden. La OEPM puede proporcionar asistencia logística a las partes (por ejemplo, salas de reuniones).

Principales etapas de la Mediación OMPI

Solicitud de Mediación OMPI

Nota: Si existe un acuerdo de mediación entre las partes (Artículo 3 del Reglamento de Mediación OMPI), las partes deberán completar las secciones 1 y 2.

Si no existe un acuerdo de mediación entre las partes (Artículo 4 del Reglamento de Mediación OMPI), la parte solicitante deberá completar las secciones 1 y 2 a). La otra parte deberá completar la sección 2 b).

1. Partes

Si se propone proporcionar la siguiente información de contacto:

Parte solicitante	Otra parte
Nombre:	Nombre:
País de domicilio:	País de domicilio:
Tel:	Tel:
Correo electrónico:	Correo electrónico:
Dirección:	Dirección:
Representado por (si procede):	Representado por (si procede):
Tel:	Tel:
Correo electrónico:	Correo electrónico:
Dirección:	Dirección:

2. Controversia

Si se propone proporcionar una breve descripción de la controversia:

a) La parte solicitante acepta someter a mediación la controversia descrita arriba de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI.

Si se propone proporcionar una breve descripción de la controversia:

b) La otra parte acepta someter a mediación la controversia descrita arriba de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI.

Si se propone proporcionar una breve descripción de la controversia:

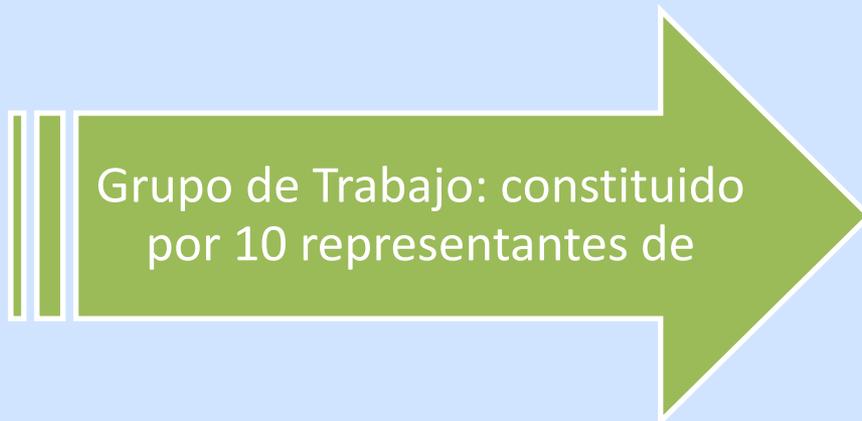
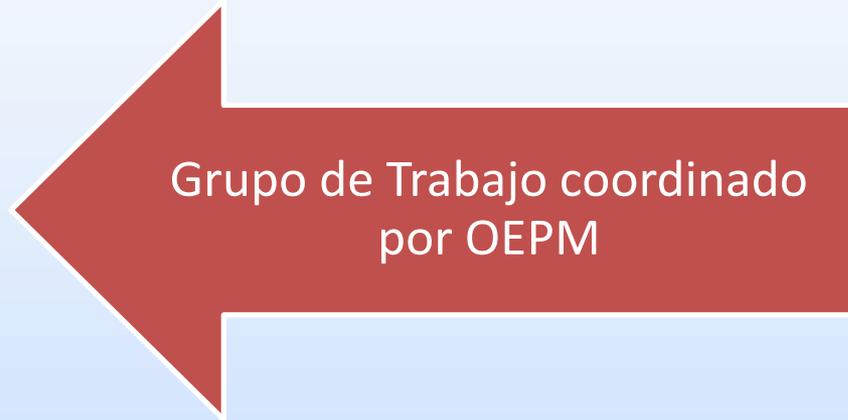
Lugar y fecha: _____ Firma: _____

Lugar y fecha: _____ Firma: _____

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
34, Chemin des Cocinottes
CH-1211 Ginebra 20
Suiza
Tel +4122 338 82 47
Fax +4122 338 83 37
Website: www.wipo.int/amc/es/
Email: arbitr.mail@wipo.int

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
Pasaje de la Castellana 75
28071 Madrid
España
Tel + (34) 902 15 75 30
Fax + (34) 913 49 55 97
Website: www.oepm.es
Email: informacion@oepm.es

Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología: Grupo de Trabajo



Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología: Grupo de Trabajo



Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

- 1er centro público de investigación en España y 3º en Europa
- Mayor solicitante de patentes nacionales
- 2 representantes de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento



Licensing Executives Society - España y Portugal (LES)

- Profesionales involucrados en el licenciamiento, transferencia y gestión de derechos de PI
- 1 representante



Ministerio Economía y Competitividad

- Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
- Organismos Públicos de Investigación
- Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTRIs)
- 2 representantes de la S.G. de Transferencia de Tecnología

Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología: Grupo de Trabajo



Oficina Española de Patentes y Marcas

- 4 representantes



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

- 2 representantes del Centro de Arbitraje y Mediación

4 Modelos de Contratos:			
Acuerdo de Confidencialidad	Acuerdo de Transferencia de Material	Contrato de Licencia Patente/Modelo de Utilidad: <ul style="list-style-type: none"> • entre ente Público y empresa privada • Entre empresas de ámbito privado 	Contrato de Cooperación en I+D: <ul style="list-style-type: none"> entre ente Público y empresa privada Entre empresas de ámbito privado

- Guía de utilización
- Versión inglés

Estructura de los Contratos

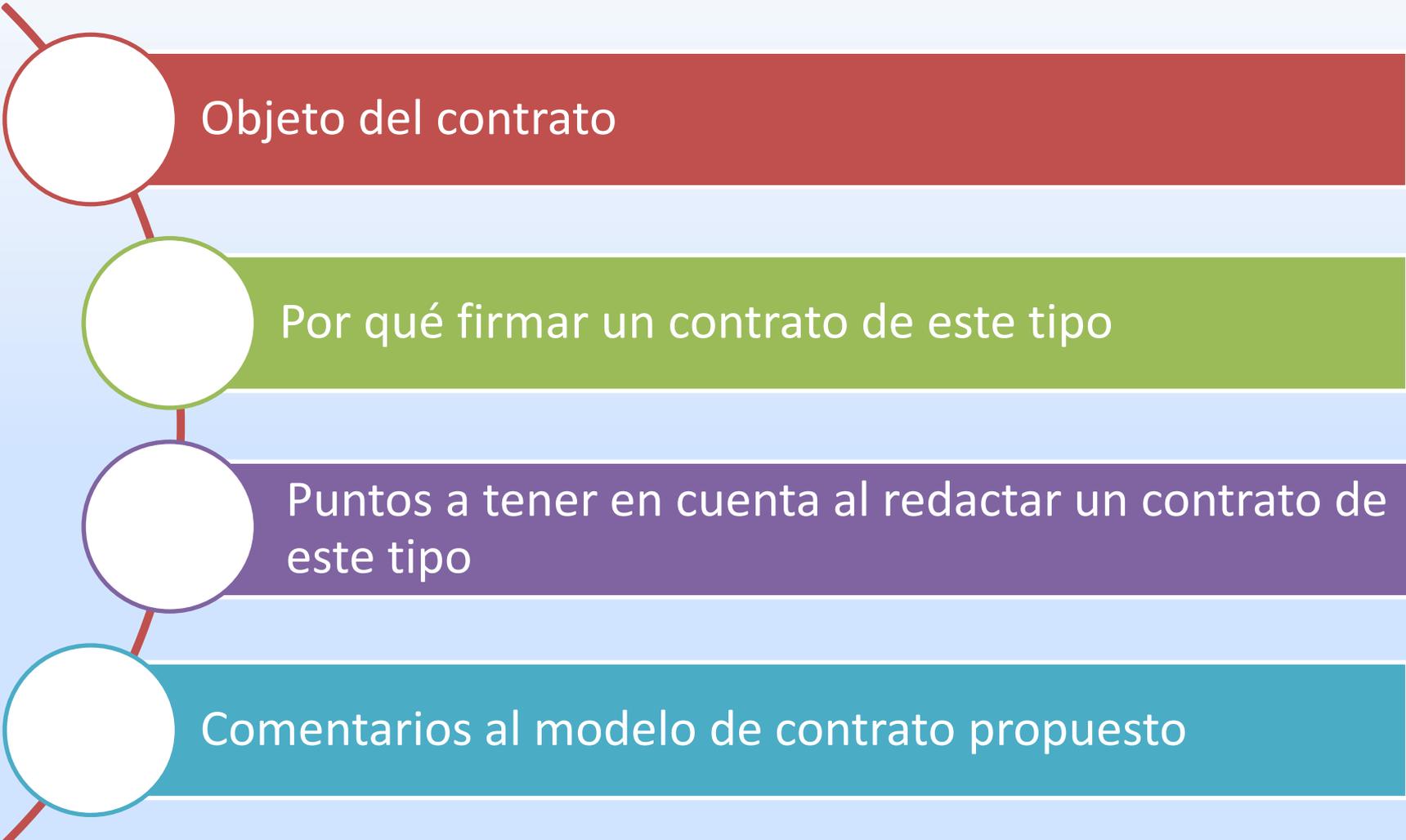


Estructura del Contrato

Código de colores

- o **FONDO AMARILLO** – texto explicativo para elegir la opción que requiera el contrato, a eliminar antes de la firma..
- o **Verde** – texto a elegir entre dos opciones. Habrá que borrar una de ellas y dejar la otra cambiándole de color.
- o **Rojo** – partes del texto a completar por las Partes

Estructura de la Guías



Objeto del contrato

Por qué firmar un contrato de este tipo

Puntos a tener en cuenta al redactar un contrato de este tipo

Comentarios al modelo de contrato propuesto

Acuerdo de confidencialidad

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

ENTRE
(Parte A)
Y (Parte B)

En Madrid, a... de ... de 201...

REUNIDOS

De una parte, D./D^a..., con DNI ..., representando en este acto a (Nombre completo de la empresa o institución), con sede en (Dirección postal completa), y NIF ... inscrita en el Registro Mercantil de ... con número ..., y de la que es (Cargo) que le faculta para representar a la empresa y de la cual tiene concedido poder suficiente (en adelante "Parte A").

De otra parte, D./D^a..., con DNI ..., representando en este acto a (Nombre completo de la empresa), con sede en (Dirección postal completa), y NIF ... inscrita en el Registro Mercantil de ... con número ... y de la cual tiene concedido poder suficiente, y de la que es (Cargo) que le faculta para representar a la empresa (en adelante Parte B).

Parte A y Parte B recibirán en adelante la denominación de la "Parte" por separado y las "Partes" de forma conjunta.

Se reconocen ambas Partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y, a tal efecto

MANIFIESTAN

I. Que "Parte A", a través del Instituto/Centro de..., y en concreto a través del/la investigador/a D./D^a ..., desarrolla investigaciones dentro del campo de ...

II. Que "Parte B" es una empresa que desarrolla su actividad en el sector de...

III. Que "Parte A" y "Parte B" desean intercambiar determinada información *relativa a (describir, sin entrar en detalles, la información Confidencial a intercambiar; ... con el fin de (especificar el objetivo del intercambio de la Información Confidencial como por ejemplo: valorar las posibilidades de establecer un acuerdo de colaboración entre las Partes; suscribir un Contrato de Investigación y Desarrollo ("Acuerdo de Colaboración"); mantener Acuerdos o relaciones comerciales; valorar la posibilidad de colaboración en el Proyecto de Investigación ...).*

IV. (Añadir otros expositivos explicando por qué se quiere llegar al Acuerdo de Confidencialidad y mostrando las colaboraciones previas, incluyendo intercambio de información, material, contratos de I+D, colaboración en proyectos conjuntos, etc.) Que



Cláusula de arbitraje y mediación

Acuerdo de confidencialidad

|

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

ENTRE
(Parte A)
Y (Parte B)

En (...), a (...) de (...) de 20(...)

REUNIDOS

De una parte, D./D^a (...), con DNI (...), representando en este acto a (Nombre completo de la empresa o institución), con sede en (Dirección postal completa), y NIF (...) inscrita en el Registro Mercantil de (...) con número (...), y de la que es (...) (Cargo) que le faculta para representar a la empresa y de la cual tiene concedido poder suficiente (en adelante "Parte A").

De otra parte, D./D^a (...), con DNI (...), representando en este acto a (Nombre completo de la empresa), con sede en (Dirección postal completa), y NIF (...) inscrita en el Registro Mercantil de (...) con número (...) y de la cual tiene concedido poder suficiente, y de la que es (...) (Cargo) que le faculta para representar a la empresa (en adelante Parte B).

Parte A y Parte B recibirán en adelante la denominación de la "Parte" por separado y las "Partes" de forma conjunta.

Se reconocen ambas Partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y, a tal efecto

MANIFIESTAN

I. Que "Parte A", a través del Instituto/Centro de (...), y en concreto a través de/la investigador/a D./D^a (...), desarrolla investigaciones dentro del campo de (...)

II. Que "Parte B" es una empresa que desarrolla su actividad en el sector de (...)

III. Que "Parte A" y "Parte B" desean intercambiar determinada información relativa a (...) [Describir, sin entrar en detalles, la Información Confidencial a intercambiar; con el fin de [especificar el objetivo del intercambio de la Información Confidencial como por ejemplo: valorar las posibilidades de establecer un acuerdo de colaboración entre las Partes; suscribir un Contrato de Investigación y Desarrollo ("Acuerdo de Colaboración"); mantener Acuerdos o relaciones comerciales; valorar la posibilidad de colaboración en el Proyecto de Investigación...].

IV. [Añadir otros expositivos explicando por qué se quiere llegar al Acuerdo de Confidencialidad y mostrando las colaboraciones previas, incluyendo intercambio de

Página 1 de 8

Acuerdo de confidencialidad

información, material, contratos de I+D, colaboración en proyectos conjuntos, etc.) Que las Partes desean proteger la anteriormente mencionada información de su uso y divulgación no autorizado, y a tal efecto, están interesados en firmar el presente Acuerdo de Confidencialidad (en adelante, el Acuerdo) según las siguientes:

CLÁUSULAS

1. OBJETO

1.1. Por medio del presente Acuerdo las Partes establecen los términos y condiciones que regularán el intercambio de Información Confidencial efectuado por las Partes con motivo de la evaluación de una posible colaboración entre ellas, según se describe en las manifestaciones III y IV.

2. DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

2.1. Por "Información Confidencial" se entiende toda aquella información, oral o escrita, comunicada por una parte ("Parte Emisora") a la otra ("Parte Receptora") con objeto de la evaluación de una posible colaboración incluyendo, entre otras, informaciones de carácter científico, técnico, financiero, legal, fiscal y comercial, modelos y estrategias de negocio, "know how", nombres de posibles clientes y socios, proyectos y operaciones de cualquier carácter propuestas o en fase de estudio, informes, planos, proyecciones de mercado y datos, junto con los análisis y documentos de trabajo, recopilaciones, comparaciones, estudios y en general, toda la información que las Partes se transmitan ya sea con anterioridad o posterioridad a la firma del presente Acuerdo.

2.2. En particular, la Información Confidencial incluirá, pero no se limitará a, cualquier información relacionada con (...) [Describir con detalle, pero SIN INCLUIR DETALLES CONFIDENCIALES, dicha Información Confidencial].

2.3. Las Partes acuerdan identificar la información intercambiada como Información Confidencial. Las Partes levantarán acta de las reuniones en las que oralmente se intercambie Información Confidencial y marcarán los documentos como Información Confidencial. Sin embargo, la ausencia de dicha identificación no anulará la naturaleza confidencial de dicha información.

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1. Las Partes intercambiarán Información Confidencial para explorar posibles vías de colaboración y se comprometen a tomar las precauciones necesarias y apropiadas para mantener como confidencial la información así definida, y en especial a:

a. Utilizar la Información Confidencial de forma reservada.

b. No divulgar ni comunicar la Información Confidencial facilitada por la Parte Emisora.

Página 2 de 8

Modelos de Contratos de Transferencia de Tecnología: Guía explicativa

Esta guía ha sido diseñada para mostrar la importancia de los acuerdos de confidencialidad, así como para ayudar a las partes en la elaboración y firma de los mismos, a partir del modelo de acuerdo que se pone a su disposición junto con la guía.

Esta guía tiene como objeto los acuerdos que quieren crear una obligación de confidencialidad entre las partes, una obligación recíproca. No obstante, las obligaciones de confidencialidad pueden ser parte de diversos contratos.

Esta guía se compone de los siguientes apartados:

1.- ¿Por qué firmar un Acuerdo de Confidencialidad?

2.- Puntos a tener en cuenta al redactar un Acuerdo de Confidencialidad.

3.- Comentarios al modelo de Acuerdo de

Accesibles en web OEPM: Sección Transferencia de Tecnología

Consulta de invenciones

- [Invenes](#)
- [Espacenet](#)
- [Latipat-Espacenet](#)
- [PATENTSCOPE®](#)
- [Clasificación internacional de patentes](#)

Consulta de marcas registradas

- [Localizador de marcas](#)
- [TMView](#)
- [Clasificación internacional de productos y servicios](#)

Consulta de diseños

- [Nacional: Diseños](#)
- [e-Search plus](#)
- [Hague-Express](#)

La propiedad industrial

- [Publicaciones](#)
- [Normativa](#)
- [Jurisprudencia](#)
- [Agentes de la propiedad industrial](#)
- [Preguntas más frecuentes](#)

Los modelos de contrato, la transferencia de tecnología desempeña un papel de gran importancia.

La Transferencia de Tecnología suele ir dirigida a obtener un rendimiento comercial de los conocimientos y resultados de la I+D+i, estableciéndose relaciones contractuales en las que hay que tener en cuenta las especiales características de la transmisión de conocimiento, ya que una vez transferido el mismo es muy difícil volver al estado inicial.

Esto hace que el transmisor de la información o del conocimiento deba tomar las máximas precauciones para evitar situaciones complicadas en el futuro y por tanto, los contratos que regulen la Transferencia de Tecnología deben plantearse con mucho detenimiento para tener en cuenta todas las posibles consecuencias jurídicas y económicas.

En este contexto y ante la necesidad de que las universidades, los organismos públicos de investigación y las pequeñas y medianas empresas españolas cuenten con modelos de contratos de este tipo, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar coordinado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, encargado de elaborar los modelos de los distintos tipos de contrato.

Este grupo de trabajo está constituido por representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Los primeros modelos finalizados son el "Acuerdo de confidencialidad" y el "Acuerdo de Transferencia de Material" con sus correspondientes guías de utilización y en versiones española e inglesa. Seguirán próximamente otros que intentarán cubrir todos los aspectos relacionados con la Transferencia de Tecnología.

Las instituciones que han participado en la elaboración de estos modelos no asumen responsabilidad alguna por la utilización de los mismos. Se recomienda que quien desee utilizar estos modelos debería contar además con asesoramiento legal especializado para su redacción definitiva o adaptación.

Acuerdo	Guía de utilización	Versión española	Versión inglesa
Confidencialidad	Descarga  (v.23.09.2016)	Descarga  (v.23.09.2016)	Descarga  (v.23.09.2016)
Transferencia de Material	Descarga  (v.23.09.2016)	Descarga  (v.23.09.2016)	Descarga  (v.23.09.2016)
Licencia (Ente Público-Empresa)	Descarga  (v.24.09.2017)	Descarga  (v.23.09.2016)	Descarga  (v.23.09.2016)
Licencia (Empresa-Empresa)	Descarga  (v.24.09.2017)	Descarga  (v.28.12.2016)	Descarga  (v.23.09.2016)
Investigación y Desarrollo	Descarga  (v.19.04.2018)	Descarga  (v.19.04.2018)	Descarga  (v.19.04.2018)

Ponencias del Acto de Presentación

Otras informaciones

- [Protección de Datos Personales](#)
- [Estadísticas](#)
- [Centros Regionales de Información de PI](#)
- [Empleo](#)
- [Aula de Propiedad Industrial](#)
- [Internacionalización](#)
- [Transferencia de Tecnología](#)
- [Enlaces y direcciones de interés](#)
- [Recursos apoyo y prevención ante violencia género \(WRAP\)](#)

Portales OEPM

- 
Plataforma Iberoamericana de Propiedad Intelectual dirigida a Empresas
-  Portal de la transparencia Gobierno de España
-  Calidad
-  Stopfalsificaciones
-  Web Histórica

Descargas a 1 de septiembre

	ES	EN
Confidencialidad	9860	3146
Transferencia de Material	5063	1937
Licencia (Publico -Empresa)	2508	1188
Licencia (Empresa-Empresa)	3612	1763
Investigación y Desarrollo	668	221

Apoyo a la “Pledge” de Mediación de la OMPI sobre controversias de PI y tecnología

Objetivo: promover el uso de la mediación para reducir el impacto de las controversias en los procesos de innovación y creatividad



OEPM como institución comprometida en considerar la Mediación para resolver controversias de Propiedad Industrial y Tecnología