

La OEPM como institución mediadora y arbitral

Informe sobre
las opciones
de implantación
y desarrollo



Prof. Dr. Ángel García Vidal



Cátedra de
**Innovación y
Propiedad Industrial**
Carlos Fernández-Nóvoa



Madrid, 26 de noviembre de 2018

1 Preliminar

1.- Preliminar

a) Consideraciones generales

- Mecanismos alternativos de resolución de controversias
- Autocomposición/Heterocomposición
- Fomento del ADR

b) El objeto del Informe

1.- Preliminar

1.- Preliminar

2.- El marco normativo de referencia

3.- La OEPM como institución mediadora y arbitral

4.- El ámbito de actuación de la OEPM

5.- Las distintas opciones de la OEPM

6.- Las principales instituciones mediadoras y arbitrales en materia de PI

7.- Primera opción: sin celebrar acuerdos con otros organismos

8.- Segunda opción: celebrando acuerdos con otros organismos

2

El marco normativo de referencia

2.1. Las disposiciones normativas de ámbito general

Mediación

- Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles
- Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012

Arbitraje

- Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

2.2.- Normativa específica

Art. 136 LP Arbitraje y mediación

- Posibilidad de recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley

Disp. Final 2ª de la Ley 24/2015

- Modifica la redacción del artículo 2.6 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación del Organismo autónomo «Registro de la Propiedad Industrial» (hoy OEPM)
- **«Seis.** *Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones que por real decreto se le atribuyen para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de Propiedad Industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho».*

Reglamento de la LP (Real Decreto 316/2017)

Disposición final 1ª

- Modifica el artículo 3 del Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, por el que se regula la OEPM:
- **6 bis.** *Desempeñar, como institución mediadora y arbitral, de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2002, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las funciones de resolución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.*
- Por orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previa propuesta de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se desarrollará el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral»

Disposición adicional sexta

- «1. A efectos de lo previsto en el artículo 136 de la Ley, **podrán ser árbitros y mediadores** aquellas personas, incluidos los funcionarios de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y **que además acrediten una experiencia mínima de cinco años en el campo de la Propiedad Industrial.**
- 2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá **celebrar acuerdos** con organismos nacionales, europeos o internacionales con experiencia en arbitraje y mediación para la organización e intervención en la solución extrajudicial de controversias en materia de Propiedad Industrial».

Otras disposiciones de la LP

Procedimiento extrajudicial de controversias de carácter específico

- Conciliación en materia de invenciones laborales
- Artículos 133 a 135 LP

Otras leyes de propiedad industrial

	Ley de Marcas	Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial
Previsión expresa sobre la posibilidad de someter los litigios a mediación o arbitraje	Artículo 40. Acciones civiles y penales <i>“sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible”.</i>	

Otras leyes de propiedad industrial

	Ley de Marcas	Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial
Previsión expresa sobre la posibilidad de someter los litigios a mediación o arbitraje	Artículo 40. Acciones civiles y penales <i>“sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible”.</i>	
Aplicación del art. 136 LP	Disposición adicional primera (modificada por LP): Aplicación del Título XII LP	Disposición adicional primera (modificada por LP)

Otras leyes de propiedad industrial

	Ley de Marcas	Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial
Previsión expresa sobre la posibilidad de someter los litigios a mediación o arbitraje	<p>Artículo 40. Acciones civiles y penales</p> <p><i>“sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible”.</i></p>	
Aplicación del art. 136 LP	Disposición adicional primera (modificada por LP): Aplicación del Título XII LP	Disposición adicional primera (modificada por LP)
Regulación de un arbitraje específico	<p>Art. 28 LM</p> <p>Arbitraje limitado a determinadas cuestiones litigiosas</p> <p>Regulación específica.</p>	Art. 42 LPJDI

Conclusiones del análisis del marco normativo

1ª) Antes de la aprobación de la LP 2015 la legislación española de propiedad industrial ya recogía las instituciones de la mediación y del arbitraje

2ª) La principal novedad introducida por la LP es la posibilidad de configurar a la OEPM como una entidad mediadora y arbitral

3

La Oficina Española
de Patentes y Marcas
como institución
mediadora y arbitral

Actuación como institución mediadora

Normativa específica

- La OEPM como «institución mediadora», «de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2012»

Las instituciones mediadoras en la Ley 5/2012

- *Entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en la referida designación*
- No podrán prestar directamente el servicio de mediación
- No tendrán más intervención en ella que la que prevé dicha Ley
- Darán a conocer la identidad de los mediadores que actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen
- Disposición adicional primera de la Ley 5/2012 :«las instituciones o servicios de mediación establecidos o reconocidos por las Administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en las leyes podrán asumir las funciones de mediación previstas en esta Ley siempre que cumplan las condiciones establecidas en la misma para actuar como instituciones de mediación».

Conclusiones

La Oficina no podrá actuar como mediadora, prestando directamente el servicio de mediación

Habrà de limitarse, en su caso, a nombrar a los mediadores y a administrar la mediación

Actuación como institución arbitral

Normativa específica

- *Institución arbitral, de acuerdo con lo previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje*

Ley de arbitraje

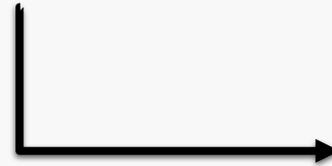
- Exposición de Motivos, «la expresión institución arbitral hace referencia a cualquier entidad, centro u organización de las características previstas que tenga un reglamento de arbitraje y, conforme a él, se dedique a la administración de arbitrajes».
- Arbitraje institucional (administrado o corporativo): Artículo 14 de la Ley de Arbitraje
 - «Las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a: a) Corporaciones de Derecho público y Entidades públicas que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas reguladoras. b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales».
 - «Las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos» (apartado 2)
 - «Las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, así como su independencia» (apartado 3).

Conclusiones

La Oficina no podrá actuar como árbitro

Habrà de limitarse, en su caso, a nombrar a los árbitros y a administrar el arbitraje

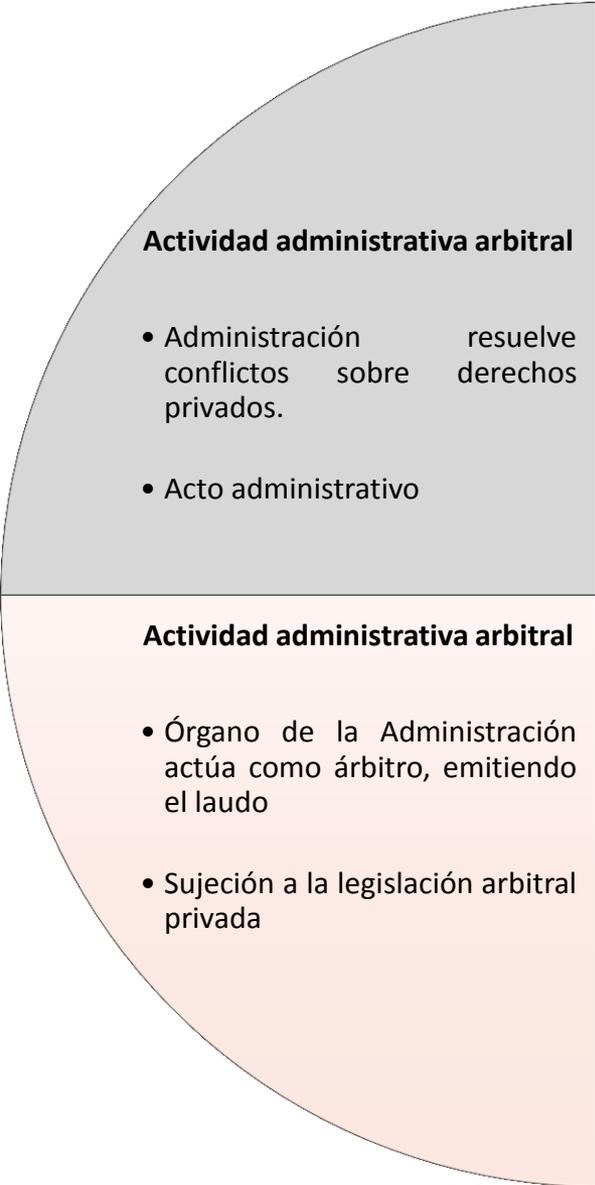
No se trata de una actividad administrativa arbitral





Actividad administrativa arbitral

- Administración resuelve conflictos sobre derechos privados.
- Acto administrativo

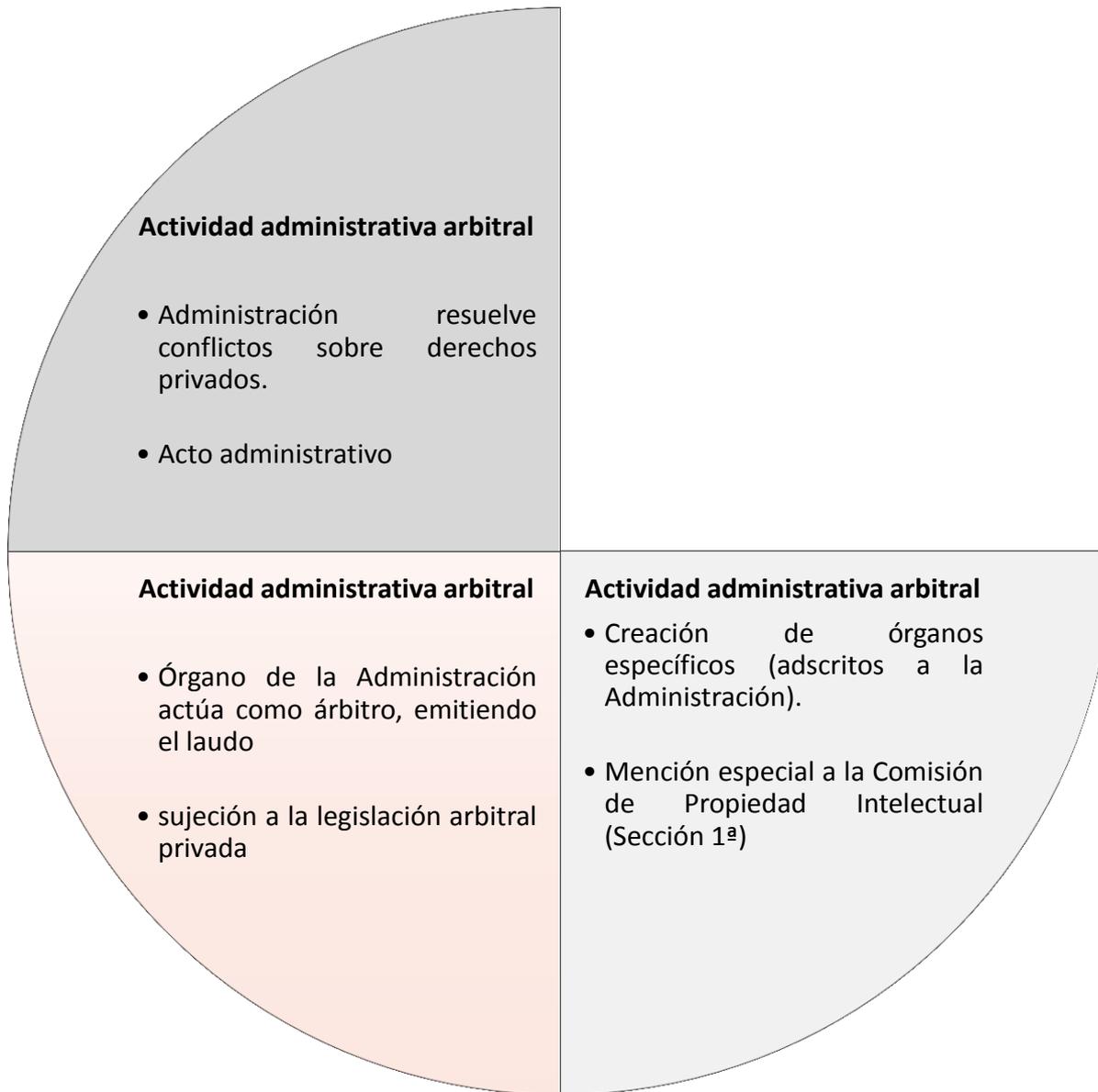


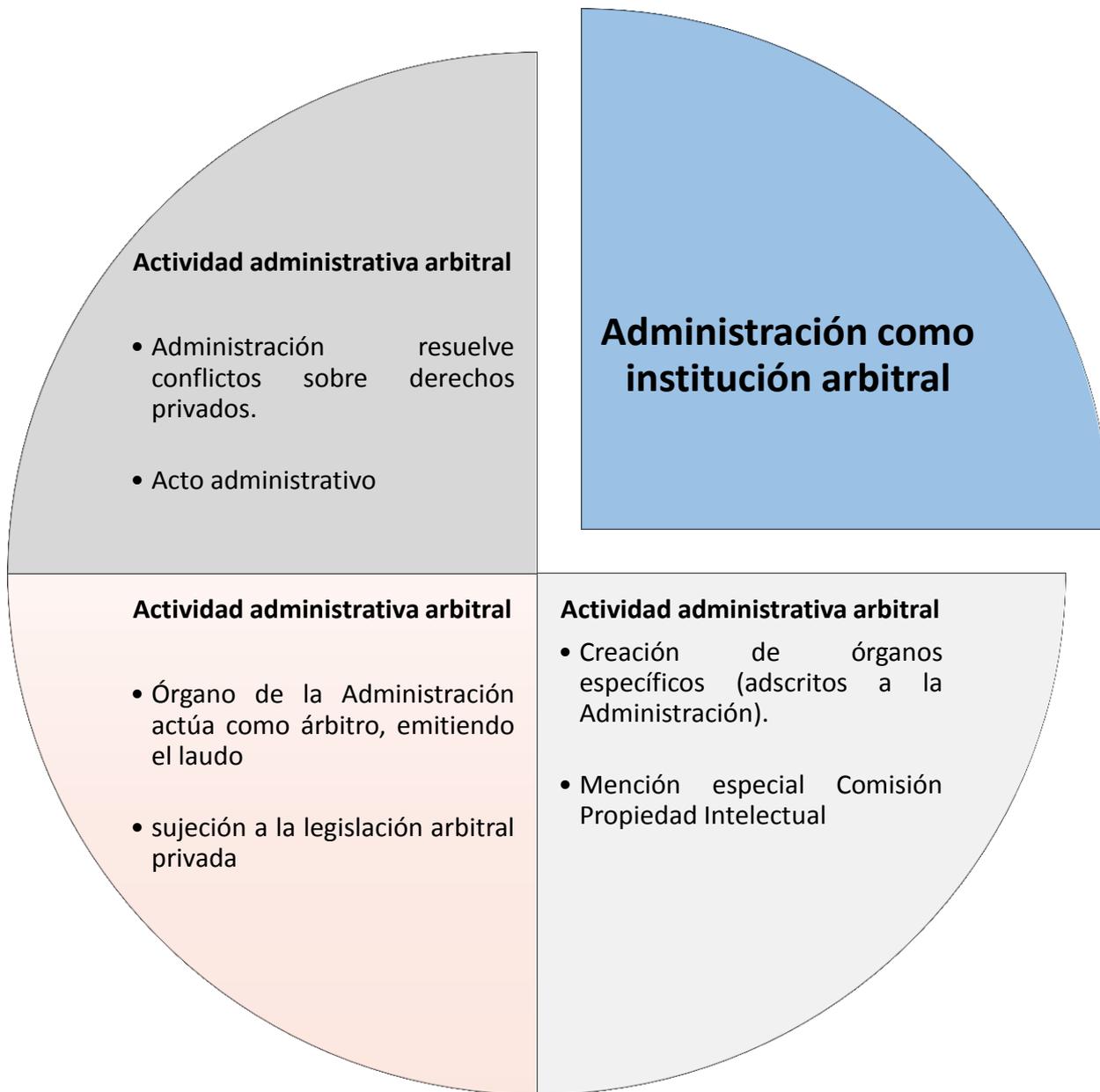
Actividad administrativa arbitral

- Administración resuelve conflictos sobre derechos privados.
- Acto administrativo

Actividad administrativa arbitral

- Órgano de la Administración actúa como árbitro, emitiendo el laudo
- Sujeción a la legislación arbitral privada





4

El ámbito de actuación
de la OEPM como
institución mediadora
y arbitral

1. Los derechos de propiedad industrial a los que pueden referirse los conflictos

- 1.1. Los derechos de propiedad industrial nacionales (especial referencia a topografías y obtenciones vegetales)
- 1.2. Las patentes europeas validadas en España
- 1.3. Las marcas y los dibujos y modelos internacionales
- 1.4. Los derechos de propiedad industrial de la Unión Europea
- 1.5. Los derechos de propiedad industrial de otros Estados

2. Los conflictos en los que puede actuar la OEPM como institución mediadora y arbitral

- Conflictos «relativos a la **adquisición, utilización, contratación y defensa** de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho».
- Artículo 136.2 LP: «no son de libre disposición, y quedan excluidas de la mediación o el arbitraje, las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión, oposición o recursos referentes a los títulos regulados en esta Ley, cuando el objeto de la controversia sea el **cumplimiento de los requisitos exigidos para su concesión, su mantenimiento o su validez**».
 - No obstante
 - arbitraje en materia de determinadas prohibiciones (relativas) de registro: artículos 28 LM y 42 LPJDI.
 - Cuestión reconvenional y teniendo el laudo arbitral únicamente efectos inter partes
- Procedimiento extrajudicial invenciones empleados

3. El ámbito territorial

- Mediación transfronteriza o no
 - Ambas partes domiciliadas en España
 - Una en España y otra en otro Estado
 - Ambas en el extranjero (sometimiento)
- Arbitraje internacional

5

Las distintas opciones
de la OEPM

5.- Las distintas opciones de la OEPM

Reglamento LP
D. adicional 6ª, 2



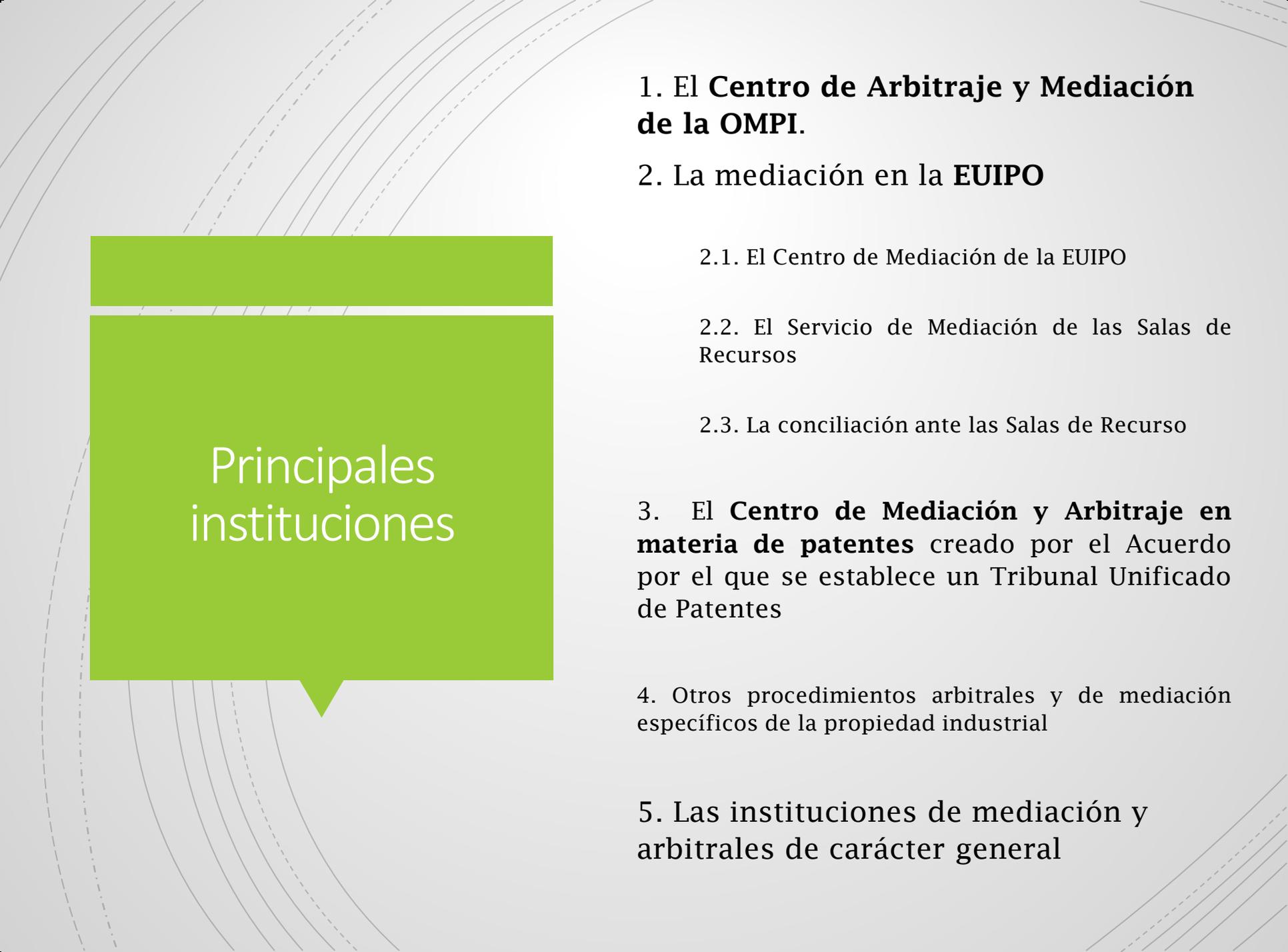
La puesta en
marcha del
funcionamiento

1º) Sin celebrar
acuerdos con otros
organismos

2ª) Celebrando
acuerdos

6

Las principales
instituciones
mediadoras y arbitrales
en materia de
propiedad industrial



Principales instituciones

1. El **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.**

2. La mediación en la **EU IPO**

2.1. El Centro de Mediación de la EU IPO

2.2. El Servicio de Mediación de las Salas de Recursos

2.3. La conciliación ante las Salas de Recurso

3. El **Centro de Mediación y Arbitraje en materia de patentes** creado por el Acuerdo por el que se establece un Tribunal Unificado de Patentes

4. Otros procedimientos arbitrales y de mediación específicos de la propiedad industrial

5. Las instituciones de mediación y arbitrales de carácter general

7

PRIMERA OPCIÓN:

La puesta en marcha del funcionamiento de la OEPM como institución mediadora y arbitral sin celebrar acuerdos con otros organismos

Principales medidas a adoptar

1

Aprobación de la Orden ministerial, previa propuesta de la OEPM, desarrollando el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral

Aprobación reglamentos de mediación o arbitraje.

Principales medidas a adoptar

1	Aprobación de la Orden ministerial, previa propuesta de la OEPM, desarrollando el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral	Aprobación reglamentos de mediación o arbitraje.
2	Selección de los mediadores y de los árbitros	Requisitos generales <ul style="list-style-type: none">• Mediadores: Titulación universitaria oficial o FP superior. Formación• Árbitros: Nacionalidad. Arbitraje de Derecho y Juristas Requisitos específicos <ul style="list-style-type: none">• Ámbito de aplicación• Mención de los funcionarios OEPM• Experiencia 5 años en PI• Sobre la posible restricción Sistema de designación <ul style="list-style-type: none">• Transparencia

Principales medidas a adoptar

1	Aprobación de la Orden ministerial, previa propuesta de la OEPM, desarrollando el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral	Aprobación reglamentos de mediación o arbitraje.
2	Selección de los mediadores y de los árbitros	
3	Costes de la mediación y arbitraje <ul style="list-style-type: none">• Honorarios de los mediadores y de los árbitros• Derechos de administración y gestión	Posibilidad de cuantías más reducidas o unas bonificaciones para las PYMES.

Principales medidas a adoptar

1	Aprobación de la Orden ministerial, previa propuesta de la OEPM, desarrollando el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral	Aprobación reglamentos de mediación o arbitraje.
2	Selección de los mediadores y de los árbitros	
3	<p>Costes de la mediación y arbitraje</p> <ul style="list-style-type: none"> • honorarios de los mediadores y de los árbitros • derechos de administración y gestión, 	Posibilidad de cuantías más reducidas o unas bonificaciones para las PYMES.
4	<p>Puesta en marcha de un servicio interno que dé apoyo a los procedimientos de mediación y de arbitraje administrados por la OEPM</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestión de las comunicaciones y notificaciones entre las partes y la Oficina - y en su caso entre las partes y los árbitros o los mediadores. 	<p>Recomendable la creación de una plataforma digital</p> <p>presentación, archivo y acceso a los documentos presentados, así como información sobre la evolución de los procedimientos.</p>

Principales medidas a adoptar

1	Aprobación de la Orden ministerial, previa propuesta de la OEPM, desarrollando el funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral	Aprobación reglamentos de mediación o arbitraje.
2	Selección de los mediadores y de los árbitros	
3	<p>Costes de la mediación y arbitraje</p> <ul style="list-style-type: none"> • honorarios de los mediadores y de los árbitros • derechos de administración y gestión, 	Posibilidad de cuantías más reducidas o unas bonificaciones para las PYMES.
4	<p>Puesta en marcha de un servicio interno que dé apoyo a los procedimientos de mediación y de arbitraje administrados por la OEPM,</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestión de las comunicaciones y notificaciones entre las partes y la Oficina - y en su caso entre las partes y los árbitros o los mediadores. 	<p>Recomendable la creación de una plataforma digital</p> <p>presentación, archivo y acceso a los documentos presentados, así como información sobre la evolución de los procedimientos.</p>
5	Elaboración de formularios normalizados	

Principales medidas a adoptar

6	Suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil	<ul style="list-style-type: none">• Responsabilidad por hechos propios y por hechos del mediador<ul style="list-style-type: none">- Art. 14 Ley 5/2012- Art 21 LA• Obligación de seguro o garantía (por entidad de crédito)<ul style="list-style-type: none">- Mediadores (arts. 11 y 26)- Institución (art. 29 Regl)- Árbitros e instituciones (art. 21.1 LA)<ul style="list-style-type: none">- Excepción: Entidades públicas
----------	--	---

Principales medidas a adoptar

6	Suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil	
7	Inscripción de la OEPM como institución mediadora en el «Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación» del Ministerio de Justicia.	

Principales medidas a adoptar

6	Suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil	
7	Inscripción de la OEPM como institución mediadora en el «Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación» del Ministerio de Justicia.	
8	Sistema <i>on line</i> que permita la celebración de mediaciones y arbitrajes por medios de comunicación electrónica a distancia.	<ul style="list-style-type: none">• Mediación: obligatorio si reclamación inferior a 600 euros y “las pretensiones de las partes no se refieran a argumentos de confrontación de derecho

Principales medidas a adoptar

6	Suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil	
7	Inscripción de la OEPM como institución mediadora en el «Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación» del Ministerio de Justicia.	
8	Sistema <i>on line</i> que permita la celebración de mediaciones y arbitrajes por medios de comunicación electrónica a distancia.	
9	Adopción de medidas de difusión de la actuación de la OEPM como institución mediadora y arbitral	Elaboración de modelos de cláusulas y de acuerdos de sometimiento a mediación y a arbitraje.

La adopción obligatoria de medidas para asegurar la separación entre las actividades mediadora y arbitral

Posibilidad de que la Oficina empiece a actuar como institución mediadora y posteriormente lo haga como institución arbitral

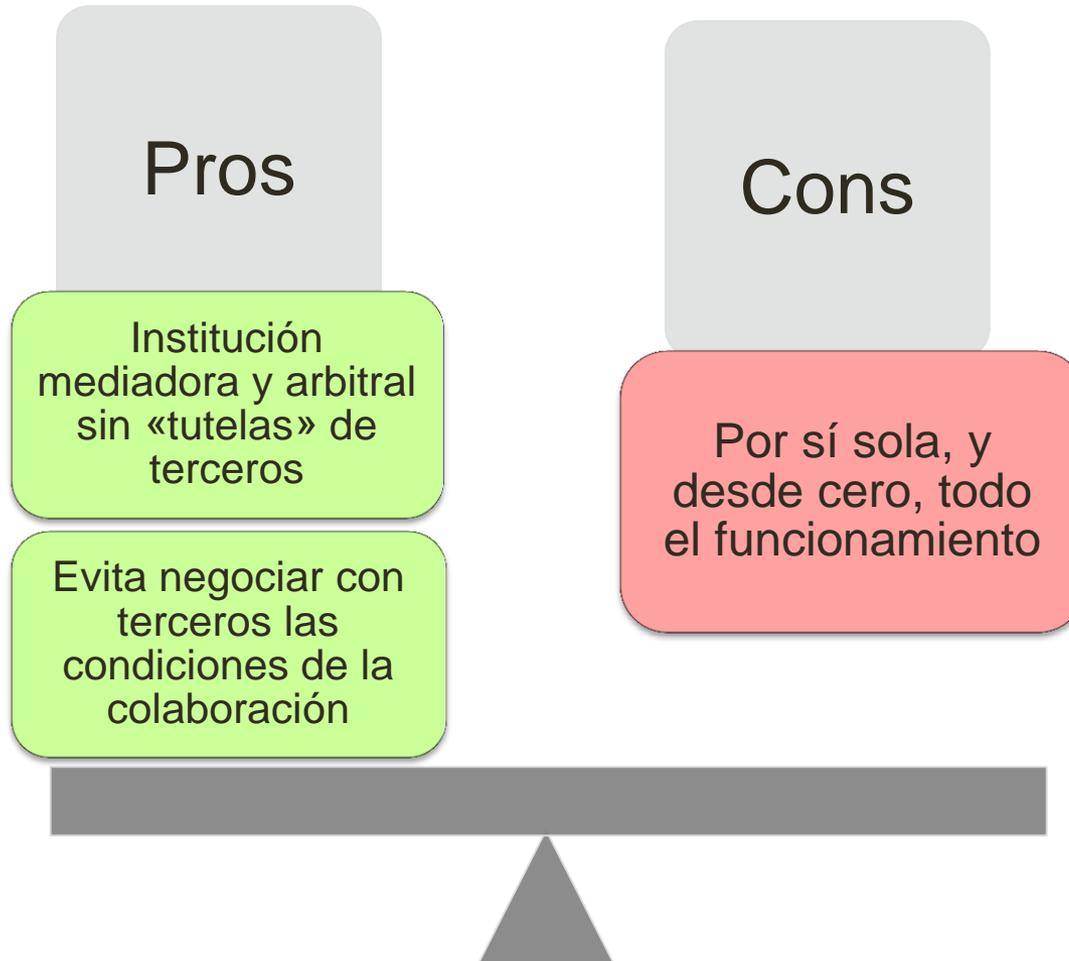
«Las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades»: artículo 5.1 de la Ley 5/2012

- Presentación de servicios: debe evitarse cualquier confusión entre el arbitraje y la mediación
- Garantizar que ni el mediador imponga a las partes una solución, ni el árbitro se ocupe de mediar

Pero se permite

- Mediación en la OEPM y, posteriormente arbitraje, también en la OEPM.
- Que una misma persona pueda formar parte del listado de mediadores y del listado de árbitros.
 - En cambio, no es posible, salvo que las partes lo pacten expresamente, que una misma persona actúe primero como mediador y, posteriormente, como árbitro, en el mismo conflicto.

Principales ventajas e inconvenientes



SEGUNDA OPCIÓN:

8

La puesta en marcha del funcionamiento de la Oficina como institución mediadora y arbitral celebrando acuerdos con otros organismos

8.- La celebración de acuerdos con otros organismos

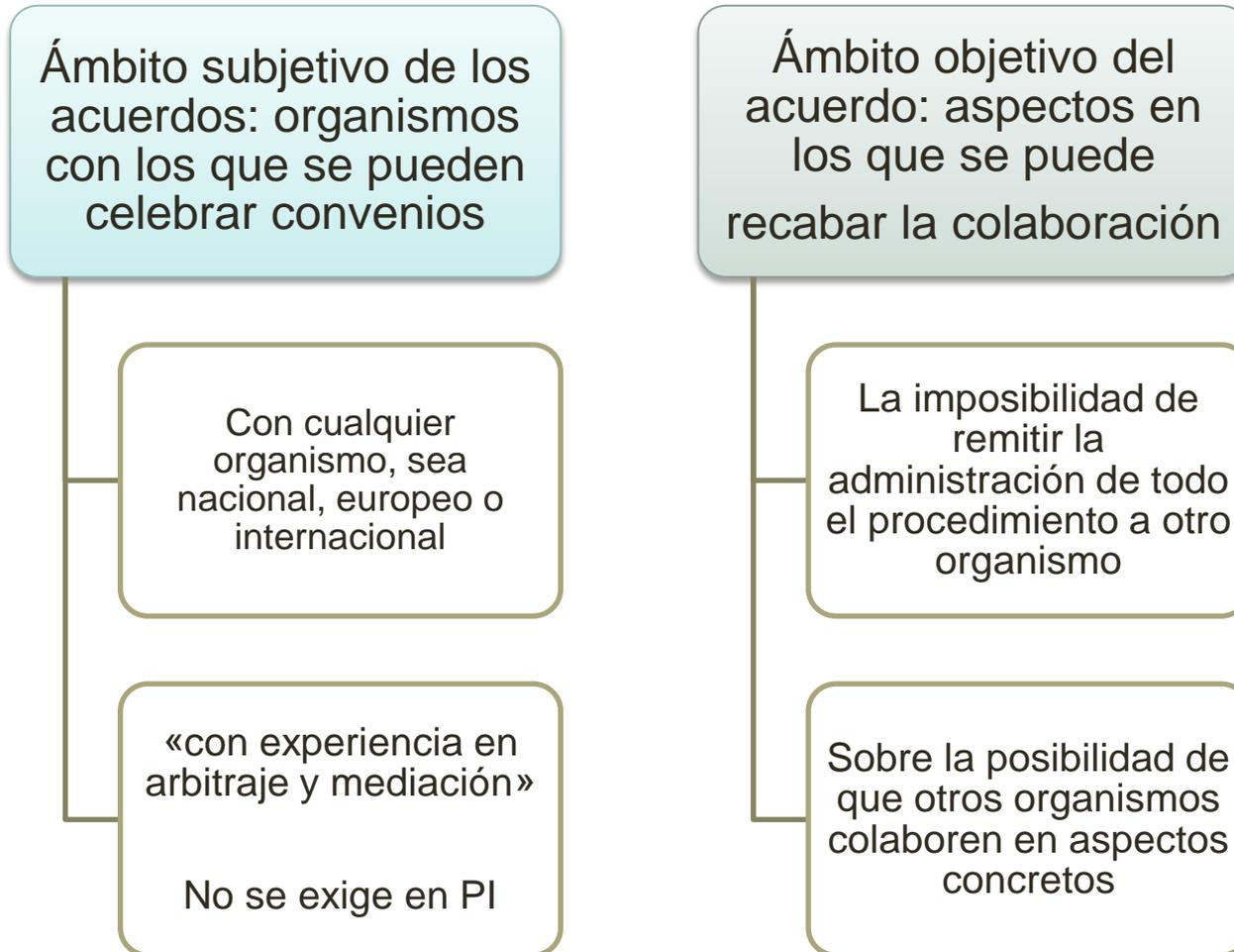
Ámbito subjetivo de los acuerdos: organismos con los que se pueden celebrar convenios

Con cualquier organismo, sea nacional, europeo o internacional

«con experiencia en arbitraje y mediación»

No se exige en PI

8.- La celebración de acuerdos con otros organismos



8.- La celebración de acuerdos con otros organismos

Sobre la posibilidad de que otros organismos colaboren en aspectos concretos

Colaboración en el proceso de designación de mediadores y árbitros

Colaboración en relación con los medios materiales necesarios para la administración del arbitraje o de la mediación

Colaboración en la labor de impulso de la mediación y el arbitraje

Sobre la utilización de un reglamento de arbitraje o de un reglamento de mediación de otra institución