

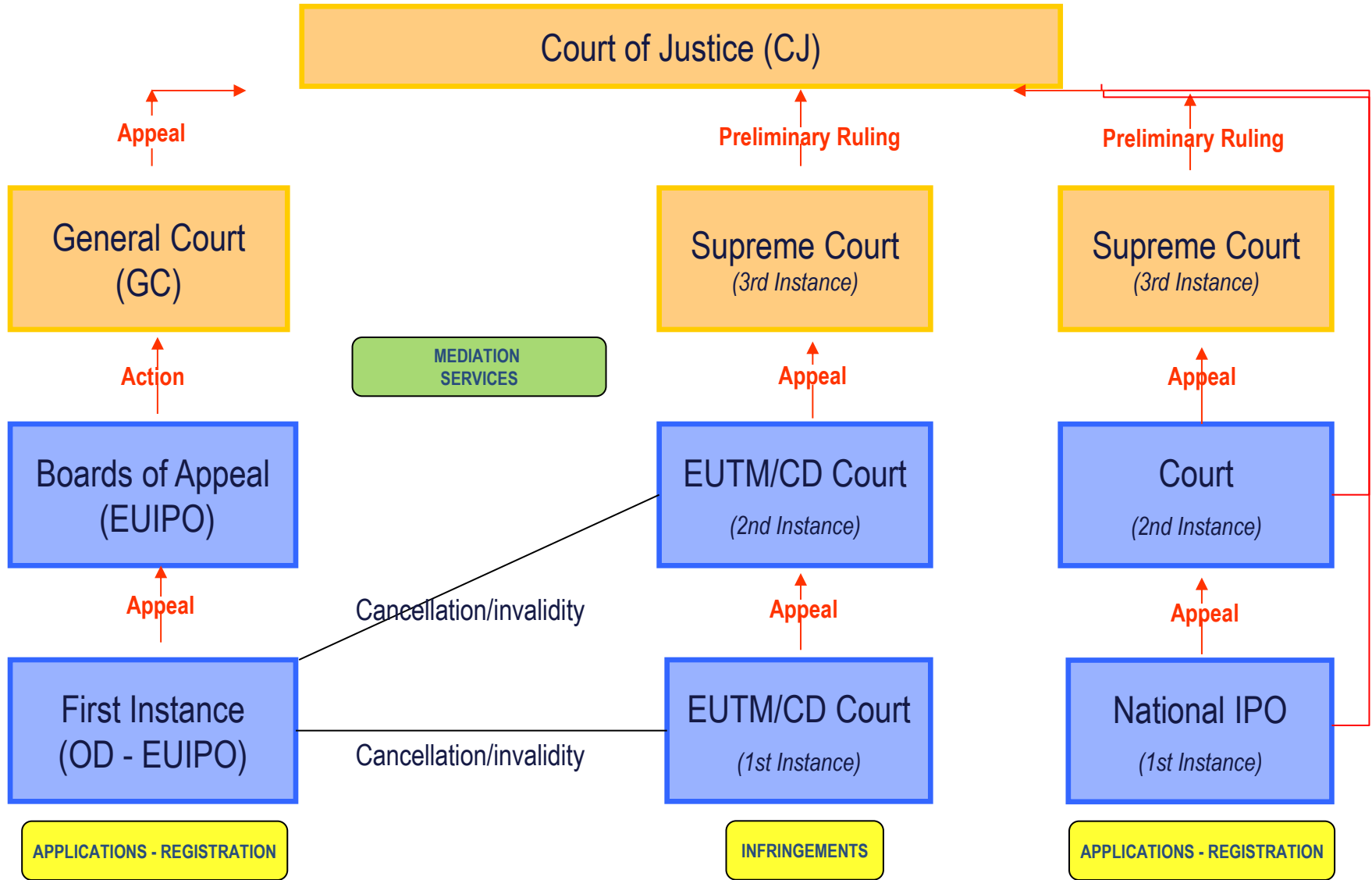
Métodos alternativos de resolución de conflictos en el Derecho de la PI en la EUIPO

Sven Stürmann
Presidente de la Segunda Sala de Recurso & Mediador
EUIPO

Jornada: Mediación y Arbitraje en la Propiedad Industrial
¿La OEPM como Institución Mediadora y Arbitral?
26 de noviembre de 2018

Sistema judicial de resolución de conflictos respecto a MUE/DC

Sistema judicial de resolución de conflictos respecto a MUE/DC



INTRODUCCIÓN

- **Marcada evolución:** En 1999 se presentaron 881 recursos y se dictaron 246 resoluciones; en 2017 se presentaron 2 761 recursos y los 19 miembros dictaron 2 694 resoluciones trabajando en 23 idiomas de la UE.
- **Aumento de la carga de trabajo:** Correlación entre solicitudes de marcas comunitarias/dibujos o modelos (+5 % al año, previsto hasta 2020) y recursos (+2,2 %).
- **Misión de las Salas:** Ofrece a los usuarios un sistema de resolución de conflictos efectiva y establecer las prácticas de primera instancia de la EUIPO y servir como punto de referencia fuera de la Oficina (las Salas resolvieron definitivamente un 90 % de los recursos).

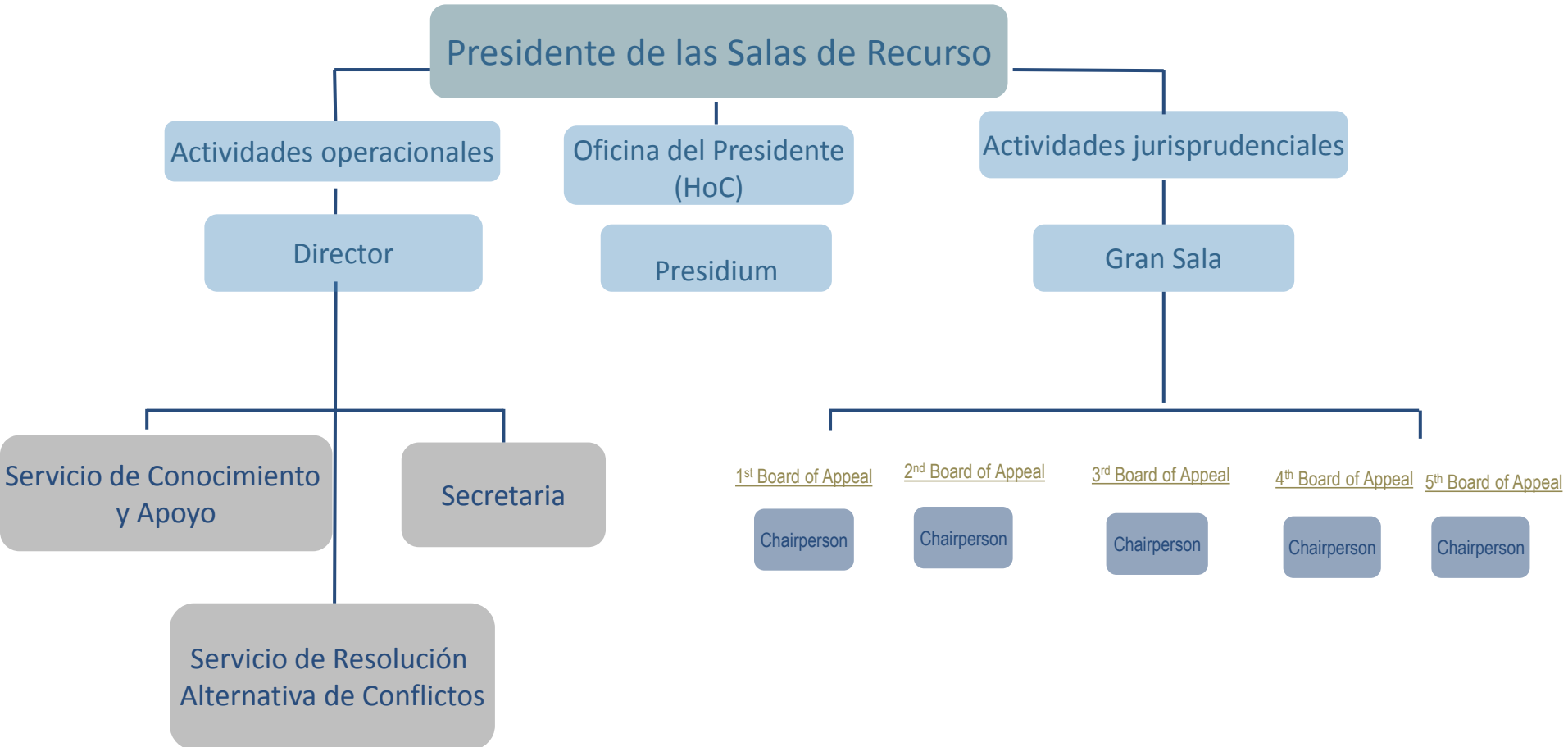
RESOLUCION DE CONFLICTOS EFECTIVA: SISTEMA DE GESTIÓN ACTIVA DE ASUNTOS

- **Análisis del ponente:** El ponente elige caso a caso el mecanismo de resolución de conflictos más eficaz.
- **Lucha contra los gastos y retrasos innecesarios:** uso juicioso de los recursos.
- **Intervención en el procedimiento:** Los ponentes desempeñan un papel activo para resolver rápidamente los problemas relativos al alcance y calendario del procedimiento.
- **Empoderar a las partes:** Se ofrecen opciones para resolver el conflicto bajo la orientación de la persona encargada de tomar la decisión.

RESOLUCION DE CONFLICTOS EFECTIVA: SISTEMA DE GESTIÓN ACTIVA DE ASUNTOS

- **Soluciones globales:** intentar ofrecer una solución para controversias paralelas entre las mismas partes.
- **Procesos eficaces y adaptados para la resolución de conflictos.**
- **Resolución rápida.**

Las Salas de Recurso



OPCIONES DE RESOLUCION EFECTIVA DE CONFLICTOS DE LAS SALAS DE RECURSO DE LA EUIPO

OPCIONES DE RESOLUCION EFECTIVA DE CONFLICTOS

- RESOLUCIÓN DE UN SOLO MIEMBRO
- RESOLUCIÓN EN COMPOSICIÓN DE TRES MIEMBROS
- RESOLUCIÓN DE LA GRAN SALA
- PROCEDIMIENTO DE RECURSO ACELERADO

El Servicio de Resolución Alternativa de Conflictos de las Salas de Recurso

RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA CONCILIACIÓN

OPCIONES DE REC CONCILIACIÓN (Decisión n.º 2014-2 del Presidium, de 31 de enero de 2014)

- El ponente alienta a las partes a poner fin al conflicto;
- Presenta propuestas para resolver amistosamente el asunto;
- Llama a cada una de las partes o celebra una teleconferencia o se comunica con ellas por correo electrónico;
- El ponente debe permanecer neutral y dar el mismo trato;
- Debe abstenerse de expresar opiniones sobre el resultado del asunto;
- Puede proponer la suspensión y ayudar a una solución negociada.

Estadísticas

Conciliations							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Number of conciliations	0	0	23	5	4	1	33

RESOLUCIÓN A TRAVES DE LA MEDIACIÓN

La base legal del Servicio de Mediación de la EUIPO

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

- de oposición de MUE (Art. 47(4) RMUE),
- de caducidad o de nulidad de MUE (Art. 64(4) RMUE),
- de nulidad de DCR (Art. 31(5) RDC).

El marco legal del Servicio de Mediación de la EUIPO

Decisión del Presidium 2011-1 sobre Mediación

Decisión del Presidente de la EUIPO 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.

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

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.

Disputas de idóneas para la mediación

Disputas de PI idóneas para la mediación

- Cuando las partes han llegado a un punto muerto en las negociaciones de acuerdos existentes.
- Cuando las partes quieren o deben seguir manteniendo una relación después de la disputa.
- Cuando las partes desean una resolución sin publicidad alguna.
- Cuando los temas son sensibles o implican la divulgación de información sensible y/o confidencial.

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

Aspectos prácticos del Servicio de Mediación de las Salas de Recurso

Información: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/mediation>



The screenshot shows the EUIPO website's navigation menu with 'Derecho y práctica' selected. The breadcrumb trail is 'Inicio > Derecho y práctica > Práctica > Mediación'. The main heading is 'Mediación'. The text describes the OAMI mediation service, its cost (free in Alicante, 750 EUR elsewhere), and the mediator's role. A list of links includes decisions, norms, instructions, and models. A sidebar on the right contains a menu with 'Práctica' and 'Mediación' highlighted, and a section for 'Herramientas & documentos' with links to a 2013 jurisprudence summary and implementation communications.

Inicio **Marcas comerciales** **Dibujos y modelos** **Derecho y práctica** **Aprendizaje**

Inicio > Derecho y práctica > Práctica > Mediación

Mediación

La OAMI ofrece un servicio de mediación en procedimientos inter partes, durante el procedimiento de recurso (que se suspenderá cuando proceda), que permite que las partes alcancen un acuerdo amistoso.

La mediación será gratuita si se lleva a cabo en Alicante. Sin embargo, en caso de que la mediación se desarrolle en las instalaciones de la Oficina en Bruselas, deberá abonarse una tasa única de 750 EUR que cubre los gastos de viaje del mediador de la OAMI.

La función del mediador consiste en ayudar a las partes a encontrar un punto en común para resolver sus diferencias. Desde esta página podrá acceder a documentación detallada sobre todos los aspectos del proceso de mediación, haciendo clic en los siguientes enlaces.

- Decisión nº 2013-3 del Presidium de las Salas de Recurso de 5 de julio de 2013 relativa a la solución amistosa de litigios («Decisión relativa a la mediación»)
- Decisión del Presidente relativa a las cargas administrativas relacionadas con la mediación
- Normas sobre la mediación
- Instrucciones a las partes
- Modelo de acuerdo de mediación
- Formulación de solicitud conjunta de mediación
- Mediación en Bruselas (cargas administrativas)
- Código de conducta de los mediadores
- Preguntas frecuentes
- CV de los mediadores

Derecho

Práctica

- Manual Práctico de Marcas
- Manual práctico en materia de dibujos y modelos
- Recurso
- Mediación**

Herramientas & documentos

- Resumen de la jurisprudencia del TG/TJ correspondiente a 2013
- Comunicación común acerca de la implementación de IP Translator
- Comunicación común acerca de la práctica común sobre las indicaciones geográficas

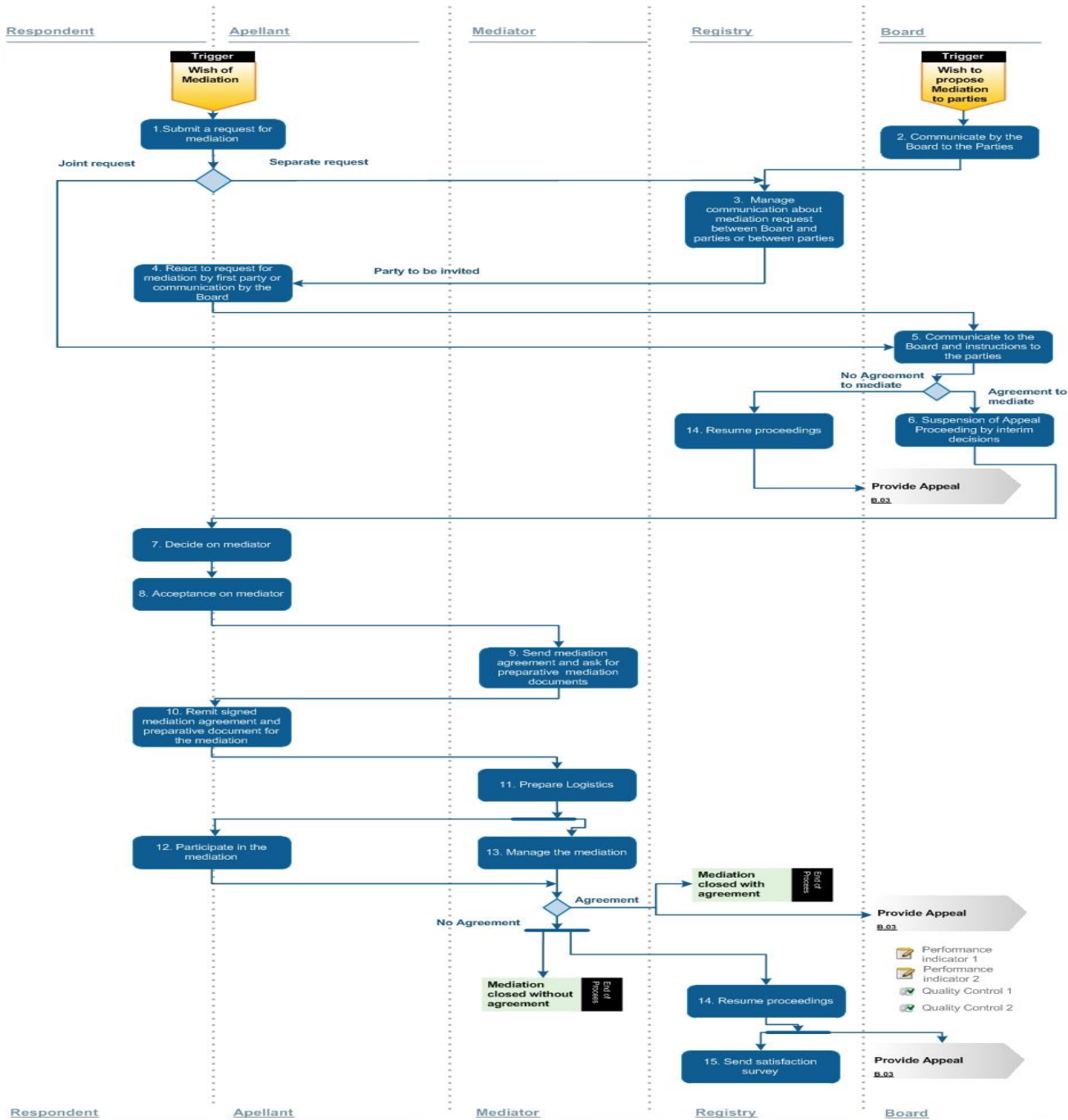
El recurso al instrumento de la mediación

Inicio de la mediación

- Acceso fácil y proceso transparente
- Solicitud de mediación
- En cualquier momento del procedimiento (de recurso)
- Sin límite en cuanto al alcance de la mediación
- Suspensión del procedimiento ante las Salas de la EUIPO



Process Card ISO 9001



¿Dónde?

- **Alicante**

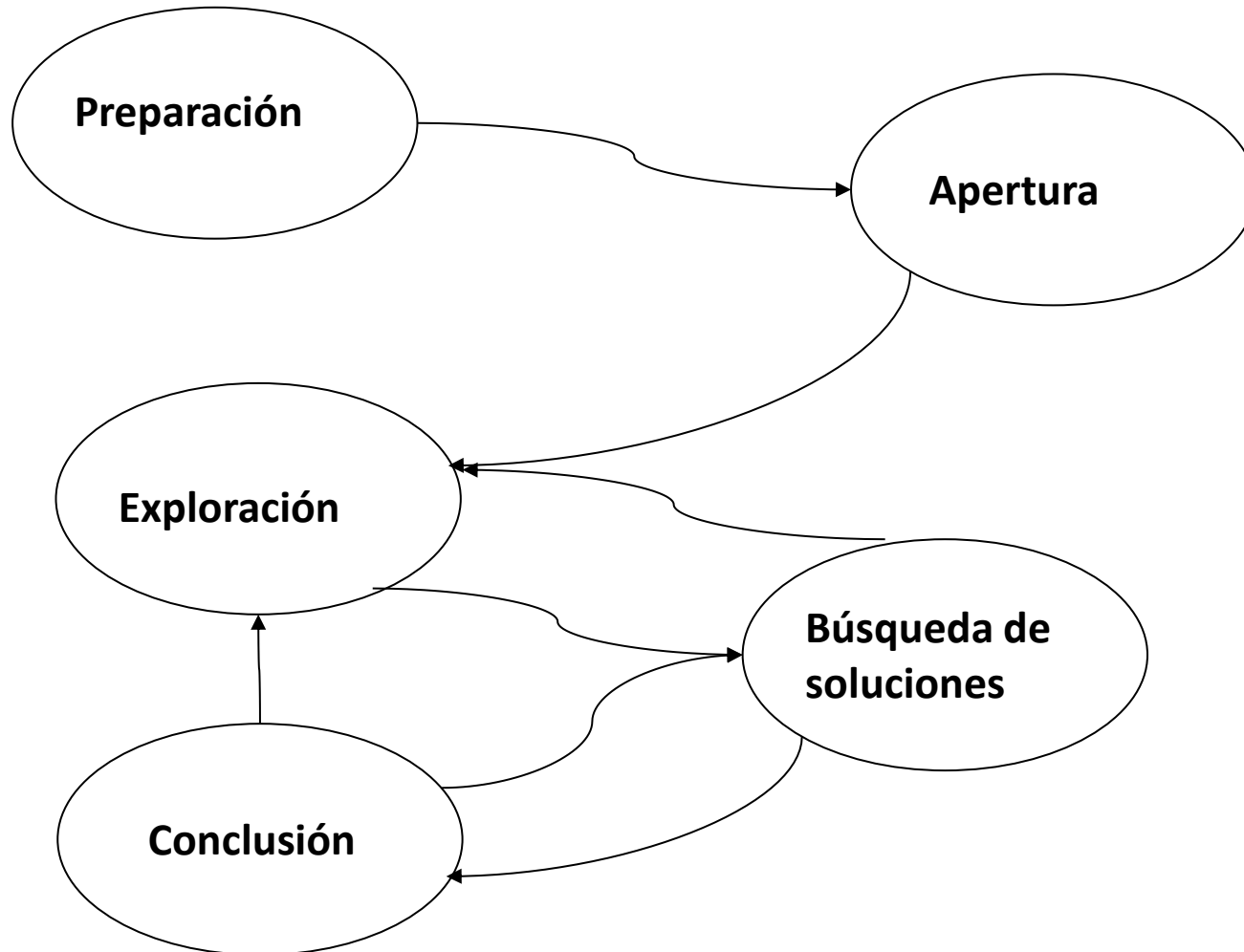


- **Bruselas (sujeto a un coste de 750 euros)**



Fases de la mediación del Servicio de Mediación de las Salas de Recurso

Fases de la mediación



Sexta fase: Seguimiento



Estadísticas

		Concluded / pending mediations						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Mediations concluded	a) With settlement	0	4	3	4	2	2	15
	b) Without settlement	0	1	2	2	5	0	10
Pending mediations		0	0	0	0	0	4	4
Total Nb of mediations		0	5	5	6	7	6	29
		Mediation requests						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Unilateral mediation requests not accepted by other party		6	4	4	0	2	2	18
Mediations suggested by Rapporteur not accepted by both parties / one party		2	11	38	30	16	24	121
Total Nb of not accepted mediations		8	15	42	30	18	26	139
Total Nb of proposed mediations		12	16	59	31	19	34	171

Ejemplos prácticos del Servicio de Mediación de las Salas de Recurso

Controversias tratadas en las mediaciones (1)

- Conflicto relativo a marcas nacionales y comunitarias entre dos asociaciones profesionales sin ánimo de lucro - reflejo de un conflicto de organización territorial entre las asociaciones y de su filosofía asociativa
 - ➔ Resultado: Creación de un comité y una agenda de colaboración y organización



- Inclusión de una denominación de origen en una marca comunitaria, internacional y de EEUU. Primer acuerdo: los abogados iban a reunirse para acordar el nuevo diseño de la marca. No funcionó - las partes solicitaron una segunda mediación.
 - ➔ Resultado: Retirada de todas las marcas a cambio de una compensación económica



Conflictos tratados en las mediaciones (2)

- Dos multinacionales con marcas comunitarias idénticas y conflictos potenciales en todo el mundo.
 - ➔ Resultado: Las partes estaban cerca del acuerdo, pero fracasó; una de las partes no tenía poder suficiente para decidir en nombre de la empresa.



- Una firma estatal y una mediana empresa tenían unos 10 procesos administrativos y judiciales pendientes a nivel nacional y ante la Oficina.
 - ➔ Resultado: Acuerdo entre las partes según el cual una compañía compra la marca de la otra



Segunda edición de la

“IP Mediation Conference”

30 y 31 mayo de 2019

en la EUIPO

Segunda “IP Mediation Conference” – 30 y 31 mayo 2019

- 1st session: The added value of Mediation – Truths and lies about Mediation
- 2nd session: Mediation trends and practices in various IP areas around the globe
- 3rd session: Judicial IP Mediation
- 4th session: Artificial Intelligence (AI) and Mediation
- 5th session: How far can the mediator go? - Intervention and Influencing Skills in IP disputes
- 6th session: Hybrid Mediation techniques

Muchas gracias por su atención