



---

## **TALLER DE MEDIACION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**7 y 8 de abril de 2014**

**Madrid, España**

*Organizado por:*

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

y

Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

**Lunes, 7 de abril de 2014**

---

09.00-09.15 **Acreditación**

09.15-09.30 **Apertura**

*Patricia García-Escudero Márquez. Directora General OEPM.*

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

09.30-10.00 **I. Controversias de Propiedad Industrial ante la OEPM**

*Luis Gimeno. Jefe de la Unidad de Recursos*

10.00-10.45 **II. Mediación y arbitraje para controversias de Propiedad Industrial – el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

*Ignacio de Castro*

1. Principios básicos de la Mediación
2. El Reglamento de Mediación de la OMPI
3. Funciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
4. El uso de la mediación y arbitraje para evitar y resolver controversias de propiedad industrial
5. Ventajas e inconvenientes de la mediación y el arbitraje en controversias de propiedad industrial
6. Mediación en procedimientos ante Oficinas de Propiedad Industrial

11.45-11.15 *Café*

11.15-11.45 **III. Ejemplos de mediaciones en materia de Propiedad Industrial y otras controversias relativas a la propiedad industrial**

*Javier Fernández-Lasquetty Abogado. Socio ELZABURU SLP. Mediador y árbitro OMPI*

*Ignacio de Castro*

11.45-12.15 **IV. Sometimiento de controversias a mediación**

*Ignacio de Castro*

12.15-12.45 **V. Preparación de las partes para la mediación**

*Javier Fernández-Lasquetty*

1. El rol de los abogados
2. El rol de las partes

12.45-13.15 **VI. Comienzo de la mediación**

*Carolina Pina Socia del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual de Garrigues, Ignacio de Castro*

1. Presentación de la solicitud de mediación
2. Selección y nombramiento del mediador
3. Preparación del procedimiento de mediación con el mediador

13.15-13.45 **VII. Organización de la reunión de mediación**

*Reyes Campello. Directora de CEALAW Abogados y Agencia de Propiedad Intelectual e Industrial. Árbitro y Mediador OMPI*

1. Acuerdo sobre las reglas básicas de la mediación
2. Contactos iniciales entre el mediador y las partes
3. Preparación del cliente para la reunión de mediación
4. Intercambio de documentos

13.45-15.15 *Almuerzo*

15.15-15.45 **VIII. El rol de los diferentes actores en la reunión de mediación**

*Javier Fernández-Lasquetty*

1. El rol y las técnicas del mediador
2. El rol de los abogados
3. El rol de las partes

15.45-16.15 *Caso práctico – Temas VII y VIII*

## **Martes, 8 de abril de 2014**

---

09.00-10.30

### **IX. La reunión de mediación**

*Javier Fernández-Lasquetty, Carolina Pina y Reyes Campello*

1. Apertura de la reunión
2. Evaluación de las alternativas de acuerdo posibles a través de la mediación
3. Presentaciones de las partes
4. Identificación de las cuestiones en controversia
5. Exploración de los intereses de las partes
6. Técnicas del mediador
7. "Caucus"
8. Exploración de soluciones posibles, acuerdo, conclusión

10.00-10.30

*Café*

10.30-13.00

*Caso práctico – Tema IX*

13.00

**Discurso de cierre**



# **Controversias de propiedad industrial ante la OEPM**

**Luis Gimeno Olcina**

**Jefe de la Unidad de Recursos**

**PhD Queen Mary University of  
London**



## CONFLICTOS DE MARCAS ANTE LA OEPM

### Potenciales conflictos

- a) La resolución con oposición con concesión
- b) La resolución con oposición con denegación
- c) La resolución sin oposición, con concesión
- d) La resolución sin oposición, con denegación por motivos examinables de oficio

## SOLICITUDES PRESENTADAS POR MESES

Fuente : Datawarehouse de la OEPM

\* Son datos provisionales hasta el cierre del año

### SOLICITUDES DE MARCAS NACIONALES PRESENTADAS POR MESES EN EL AÑO 2014 Y SU COMPARACIÓN CON EL 2013, 2012, 2011, 2010 Y 2009

MESES	2009	2010	▲ 2010/2009	2011	▲ 2011/2010	2012	▲ 2012/2011	2013	▲ 2013/2012	2014 *	▲ 2014/2013
ENERO	3.004	2.881	-4%	3.193	11%	3.285	3%	3.622	10%	3.740	3%
FEBRERO	4.311	4.021	-7%	4.121	2%	4.186	2%	4.078	-3%	4.435	9%
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>7.315</b>	<b>6.902</b>	<b>-6%</b>	<b>7.314</b>	<b>6%</b>	<b>7.471</b>	<b>2%</b>	<b>7.700</b>	<b>3%</b>	<b>8.175</b>	<b>6%</b>
MARZO	4.175	4.708	13%	4.782	2%	4.515	-6%	3.922	-13%		
ABRIL	3.722	3.702	-1%	3.564	-4%	3.585	1%	4.205	17%		
MAYO	3.764	4.053	8%	3.910	-4%	4.211	8%	4.230	0%		
JUNIO	3.591	3.653	2%	3.895	7%	3.830	-2%	3.807	-1%		
JULIO	3.968	3.733	-6%	3.689	-1%	3.654	-1%	4.229	16%		
AGOSTO	1.848	2.088	13%	2.379	14%	2.423	2%	2.454	1%		
SEPTIEMBRE	3.083	3.497	13%	3.614	3%	3.166	-12%	3.481	10%		
OCTUBRE	3.703	3.532	-4,6%	3.626	3%	4.226	17%	4.864	15%		
NOVIEMBRE	3.913	4.140	6%	3.966	-4%	3.857	-3%	4.307	12%		
DICIEMBRE	3.355	3.356	0%	3.377	1%	3.091	-8%	3.705	20%		
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>42.437</b>	<b>43.364</b>	<b>2%</b>	<b>44.116</b>	<b>2%</b>	<b>44.029</b>	<b>-0,2%</b>	<b>46.904</b>	<b>6,5%</b>		

Con la entrada en vigor el 31 de julio de 2002 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre se introdujo el sistema "multiclase" que repercute sobre el número de solicitudes al poder acumular en una solicitud varias clases frente al sistema anterior de una solicitud por clase. En consecuencia para utilizar criterios homogéneos con el periodo anterior, debe multiplicarse el número de solicitudes que se presentan a partir de esa fecha por el ratio, número medio de clases por solicitud que se están presentando tras la entrada en vigor del sistema "multiclase", este ratio se actualiza todos los años.

**Nota:** En las solicitudes de marcas están incluidas los desistimientos de solicitud, tanto los realizados a petición del solicitante como los de oficio; En el año 2008 fueron 1.783 desistimientos, lo que representa el 3,58%. En el año 2009 fueron 1.454 desistimientos, lo que da el 3,44%. En el año 2010 a 31 de diciembre, fueron 271 desistimientos, lo que representa el 0,63%; En el año 2011 fueron 229 desistimientos, lo que representa el 0,52%. En el año 2012 al 31 de diciembre los desistimientos son 326, lo que representa el 0,75%. En el año 2013 a 31 de diciembre, los desestimientos son 357, que representa el 0,76%. Estas solicitudes de desistimientos en su mayoría no generan ingresos para la OEPM. En el año 2014 a 28 de febrero, los desestimientos son 40, que representa el 0,90%



## Otras modalidades, cifras 2013

Patente 3.133

Modelos de utilidad 2.633

Diseño industrial 1.826

Marcas 46.904

Nombres comerciales 5.759

Certificados complementarios de  
protección 78



# OPOSICIONES

Total signos: marcas+ nombres comerciales+ marcas internacionales= 50.000 al año

Las oposiciones representan aproximadamente un 15% de los expedientes

Unos 7.500 expedientes con oposición

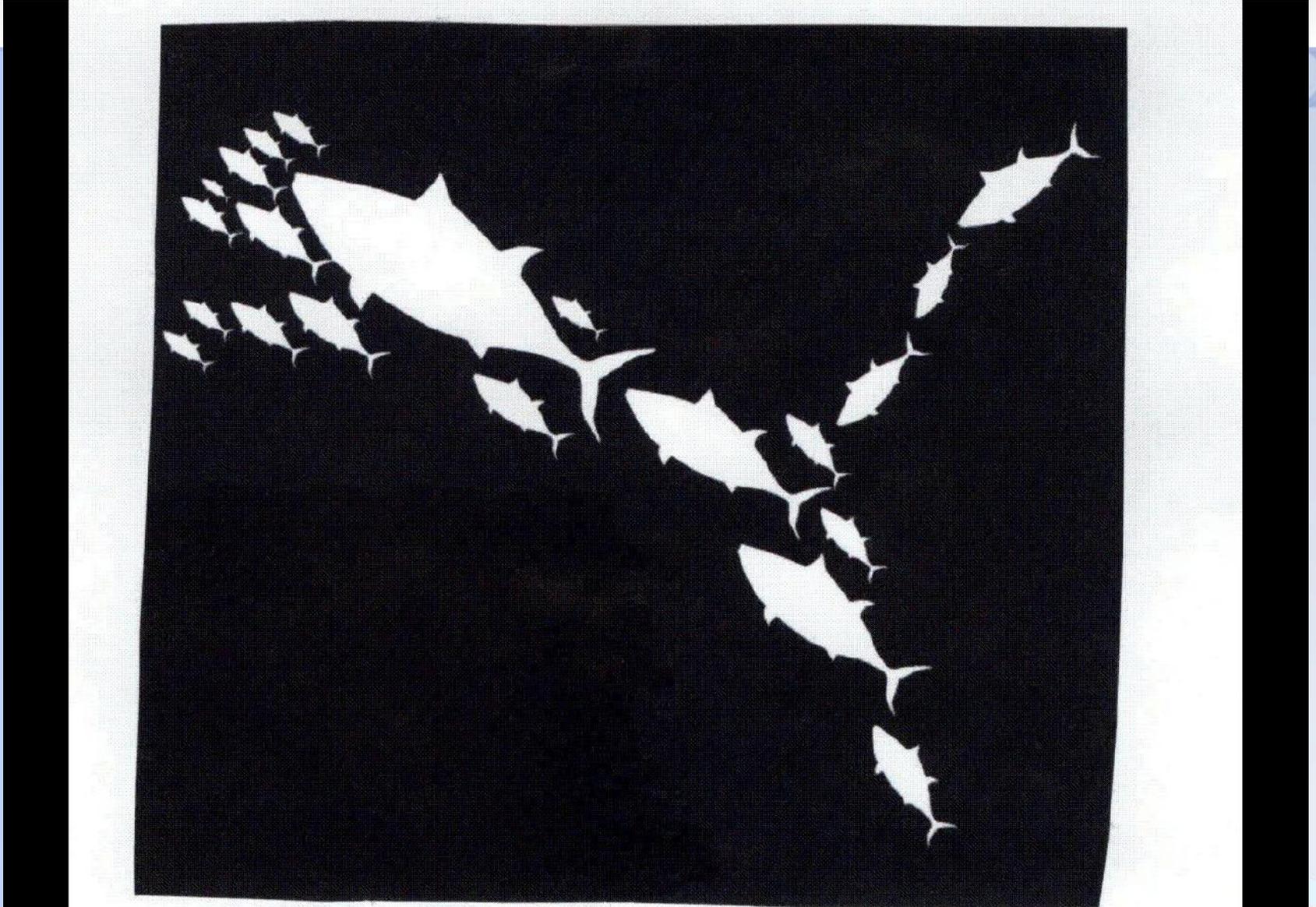
Aproximadamente 2500 recursos de signos al año

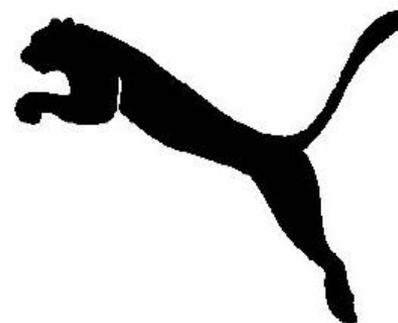
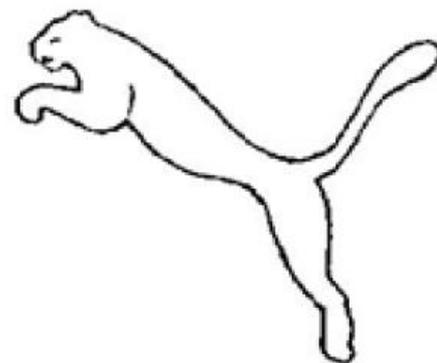
Aproximadamente 400 recursos contencioso administrativos al año





D0515181-02







# Posibilidades actuales

Artículo 26 de la LM: suspensión del procedimiento por seis meses a petición de las partes

Sometimiento a mediación

Acuerdo: retirada de oposición, limitación de productos o servicios, renuncia a clases

Artículo 28 de la LM: sometimiento a arbitraje:  
fracaso: ¿Motivos?



# Conflictos civiles: estimación 2013 (cifras no oficiales)

Demandas de  
propiedad industrial:  
Ingresadas: 461  
Resueltas: 452  
Pendientes: 586



# Posibilidades futuras

Disposición Adicional segunda ALP

Se modifica la Ley reguladora de la OEPM atribuyendo la siguiente competencia:

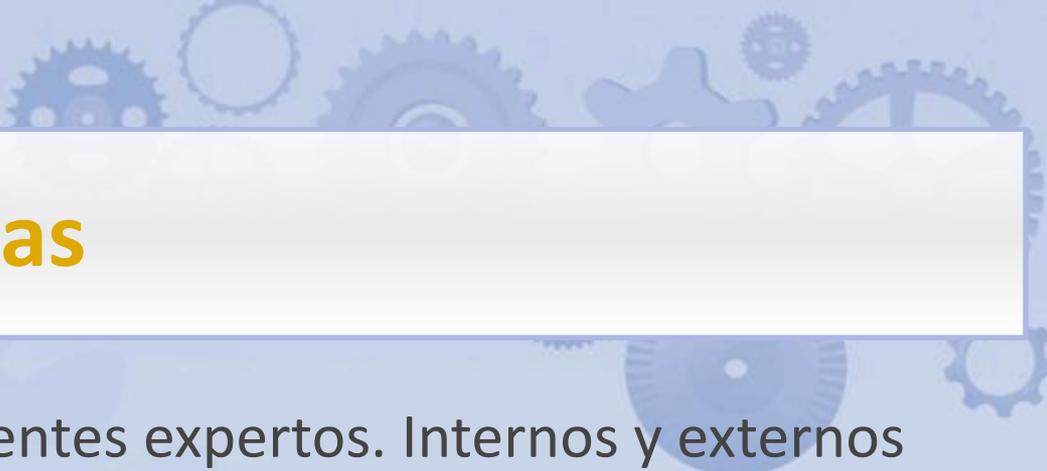
“Desempeñar como institución mediadora y arbitral, y de acuerdo con lo previsto en las leyes 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 60/2003 de arbitraje, las funciones que por decreto se le atribuyan para la solución de conflictos relativos a la adquisición, utilización, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.”



# Posibilidades futuras

## Artículo 133 ALP Arbitraje y mediación

- Los interesados podrán recurrir a la mediación o someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas entre ellos con ocasión del ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley en aquellas materias no excluidas de la libre disposición de las partes conforme a derecho.
- 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.



# Posibilidades futuras

Diferentes casos diferentes expertos. Internos y externos

Cooperación con Oami y cooperación con Ompi, Cámaras de comercio

- quien: letrados y tecnicos

- formación: Phillips aptitudes o formación

Seguro de responsabilidad civil



# Posibilidades futuras

No se puede asumir que las partes están dispuestas a negociar

This procedure can be found in the gTLD Applicant Guidebook. A contention resolution process is outlined, in which preferential treatment is given to applications with community support. However, the candidates are largely “encouraged to reach a settlement or agreement among themselves that resolves the contention” (p 190 of the Guidebook). This vision is idyllic but, in the words of the European Commission, it makes an **“artificial assumption that parties are eager to negotiate”**. With perfect plutocratic pandering, when parties can’t or won’t negotiate, the last resort is to go to auction.



**MUCHAS GRACIAS**

**[luis.gimeno@oepm.es](mailto:luis.gimeno@oepm.es)**

## Taller de Mediación de Litigios en materia de Propiedad Intelectual

**Madrid, España**  
**7 y 8 de abril de 2014**

- Ignacio de Castro (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI)
- Javier Fernández-Lasquetty (Elzaburu)
- Carolina Pina (Garrigues)
- Reyes Campello (CEALAW)

## ■ II. Mediación y arbitraje para controversias de propiedad intelectual – el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

**Madrid, España**  
**7 de abril de 2014**

- Ignacio de Castro (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI)

# Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

- Organización Internacional, Agencia especializada de las Naciones Unidas
  - 187 Estados miembros, 26 tratados internacionales
  
- Misión:
  - Promoción de la protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial via la creación de un sistema internacional de propiedad intelectual para el beneficio de los Estados miembros
  
- Los servicios a la industria incluyen:
  - Registro internacional de patentes (PCT)
  - Registro internacional de marcas (Protocolo de Madrid)
  - Servicios de solución de controversias (Centro de la OMPI)



# Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

- Establecido en 1994, oficinas en Ginebra y Singapur
  - Prestación de servicios relativos a métodos alternativos de solución de controversias (ADR)
  - Alternativa a procedimientos judiciales tradicionales
  - Servicios sin ánimo de lucro
  
- Funciones:
  - Gestión activa de los casos sometidos en virtud de los distintos Reglamentos administrados por el Centro de la OMPI
  
  - Publicaciones, programas de formación y conferencias
  - Orientación procedimental y prestación de servicios a medida para sectores específicos

# Procedimientos del Centro de la OMPI

- Los procedimientos del Centro de la OMPI incluyen:
  - **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.
  - **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.
  - **Decisión de Experto:** procedimiento por el cual las partes someten un asunto específico (e.g. 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.

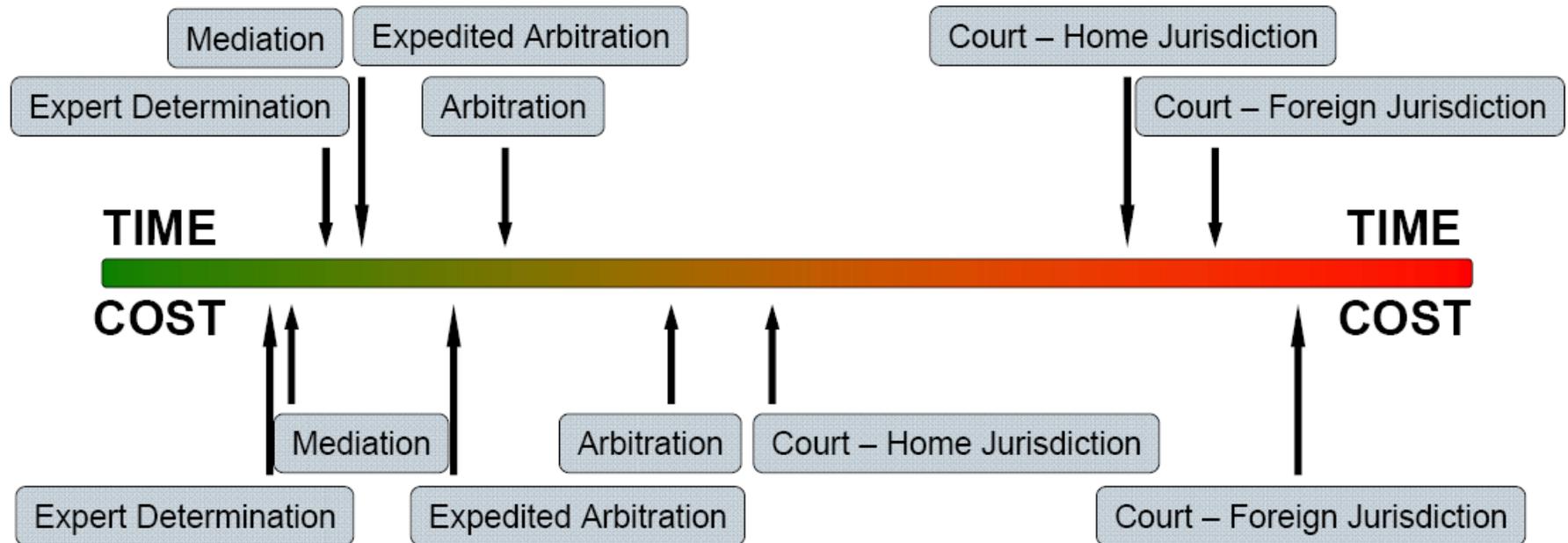
# Procedimientos del Centro de la OMPI

- Procedimientos ADR para controversias en materia de propiedad intelectual
  - Los Reglamentos de la OMPI contienen ciertas provisiones que son particularmente convenientes para las controversias en materia de propiedad intelectual
  - Las controversias comerciales que no tienen un componente de propiedad intelectual también pueden someterse al Centro de la OMPI
  
- Controversias nacionales e internacionales
  - 76% de los casos de la OMPI son internacionales y 24% son nacionales
  
- Naturaleza consensual de los procedimientos ADR
  - Controversias en materia contractual: acuerdos de investigación y desarrollo, acuerdos de licencia de patentes, acuerdos en materia de telecomunicaciones, acuerdos de distribución, *joint ventures*, acuerdos en materia de derecho de autor, acuerdos de coexistencia de marcas
  - Vulneración de derechos de propiedad intelectual (e.g., casos de vulneración de patentes, de derechos marcarios o de derechos de autor)

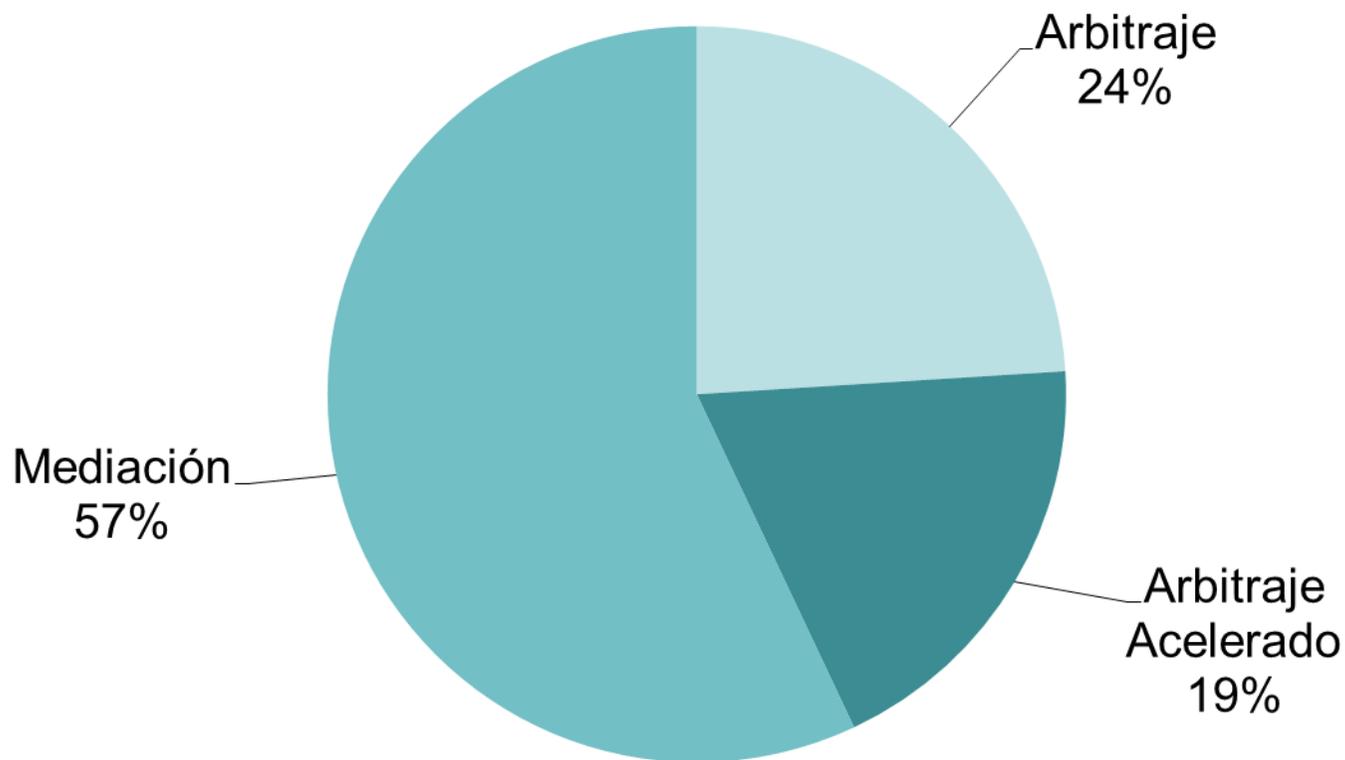
# Consideraciones en la Elección de la Cláusula de Resolución de Controversias

<b>Contratos Domésticos</b>	<b>Contratos Internacionales</b>
Coste – 71%	Coste – 71%
Tiempo – 59%	Tiempo – 57%
Calidad en el Resultado – 44%	Ejecutabilidad – 53%
Confidencialidad – 33%	Calidad en el Resultado – 44%
Ejecutabilidad – 33%	Foro Neutral – 36%
Solución Empresarial – 30%	Confidencialidad – 32%
Foro Neutral – 18%	Solución Empresarial – 29%
Ninguna en Particular – 9%	Asistencia Proporcionada por la Institución – 9%
Sentar Precedente – 6%	Ninguna en Particular – 6%
Asistencia Proporcionada por la Institución – 6%	Sentar Precedente – 5%

# Coste y Plazos Relativos en Procedimientos de Resolución de Disputas sobre Tecnología

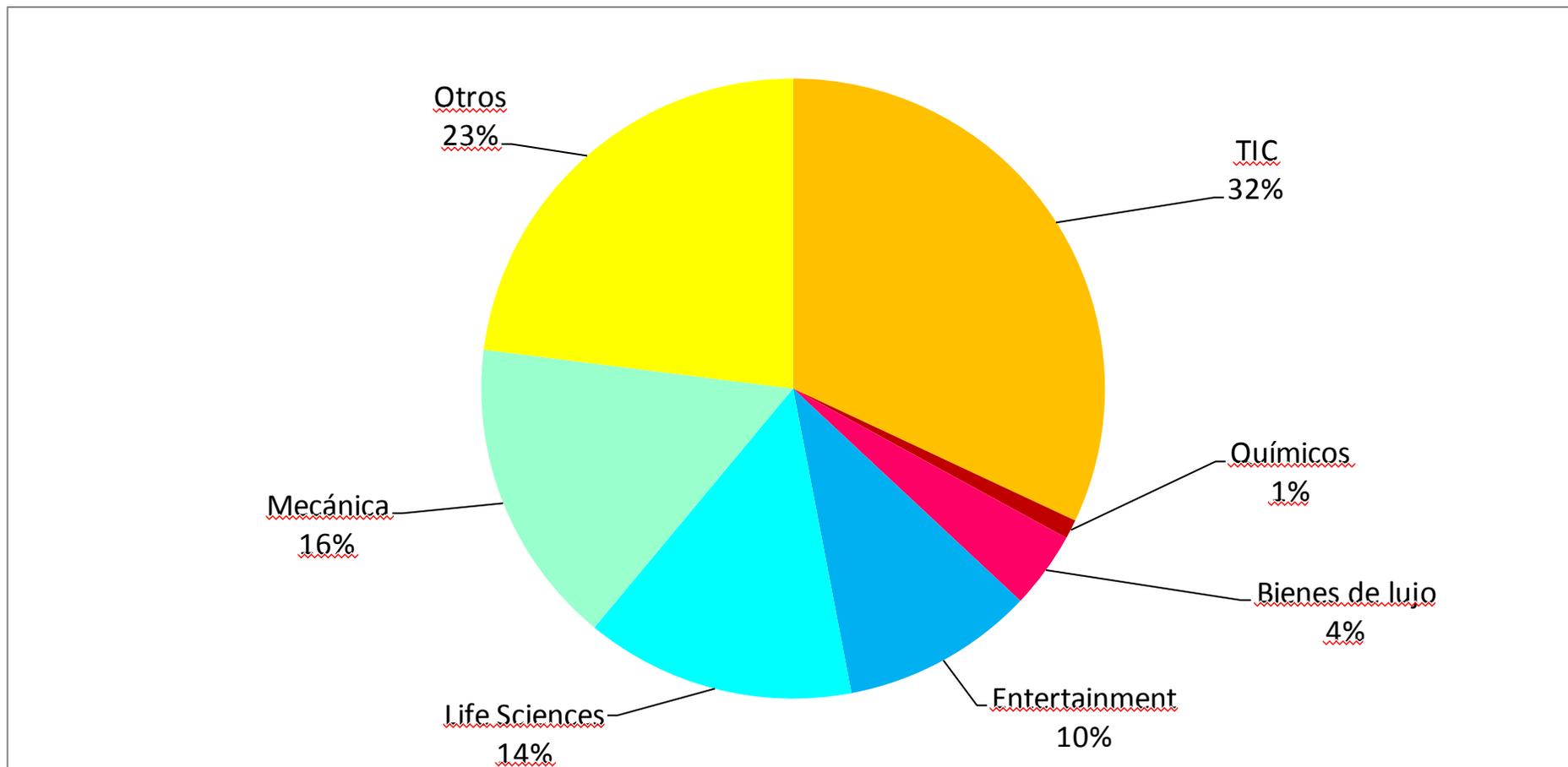


# Procedimientos del Centro de la OMPI

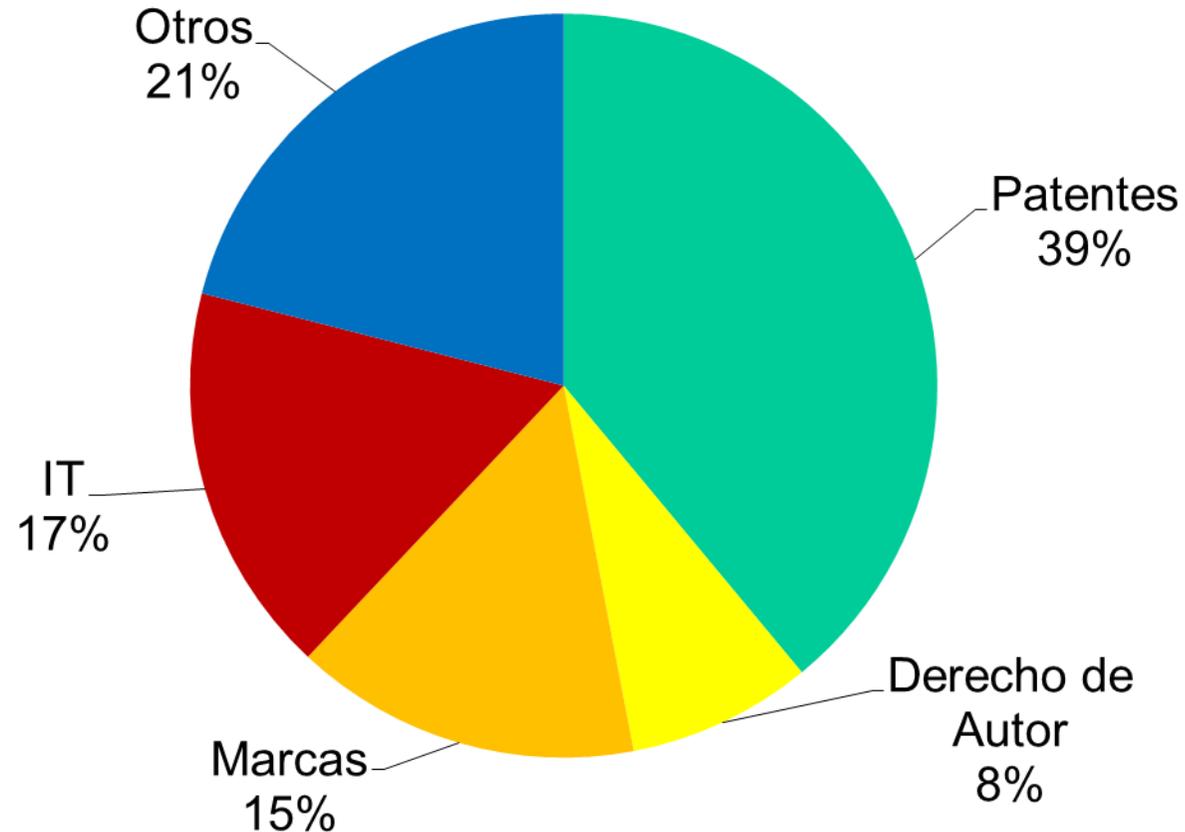


# Procedimientos del Centro de la OMPI

## Áreas de Negocio



# Procedimientos del Centro de la OMPI Materias



# Ventajas de los servicios ADR del Centro de la OMPI

- Confidencialidad
- Especialización en materia de propiedad intelectual y en procedimientos ADR
  - Posibilidad de seleccionar a árbitros y mediadores especializados
  - Más de 1.500 árbitros y mediadores de la OMPI de más de 70 jurisdicciones distintas con experiencia en procedimientos ADR y propiedad intelectual
  - Procedimientos ADR especiales para ciertos sectores de la industria
  - Creación de valor
- Control y flexibilidad de las partes: procedimientos “à la carte”
  - Posibilidad de elegir entre distintos tipos de procedimientos ADR
  - Posibilidad de combinar distintos tipos de procedimientos ADR (ejemplo: mediación seguida de arbitraje)
  - Posibilidad de adaptar los Reglamentos de la OMPI a las especificidades de la controversia (confidencialidad, acciones disponibles, tasas, etc.)
- Neutralidad
  - Las partes pueden elegir al árbitro o mediador, el idioma, el derecho aplicable a la controversia, el lugar, etc.

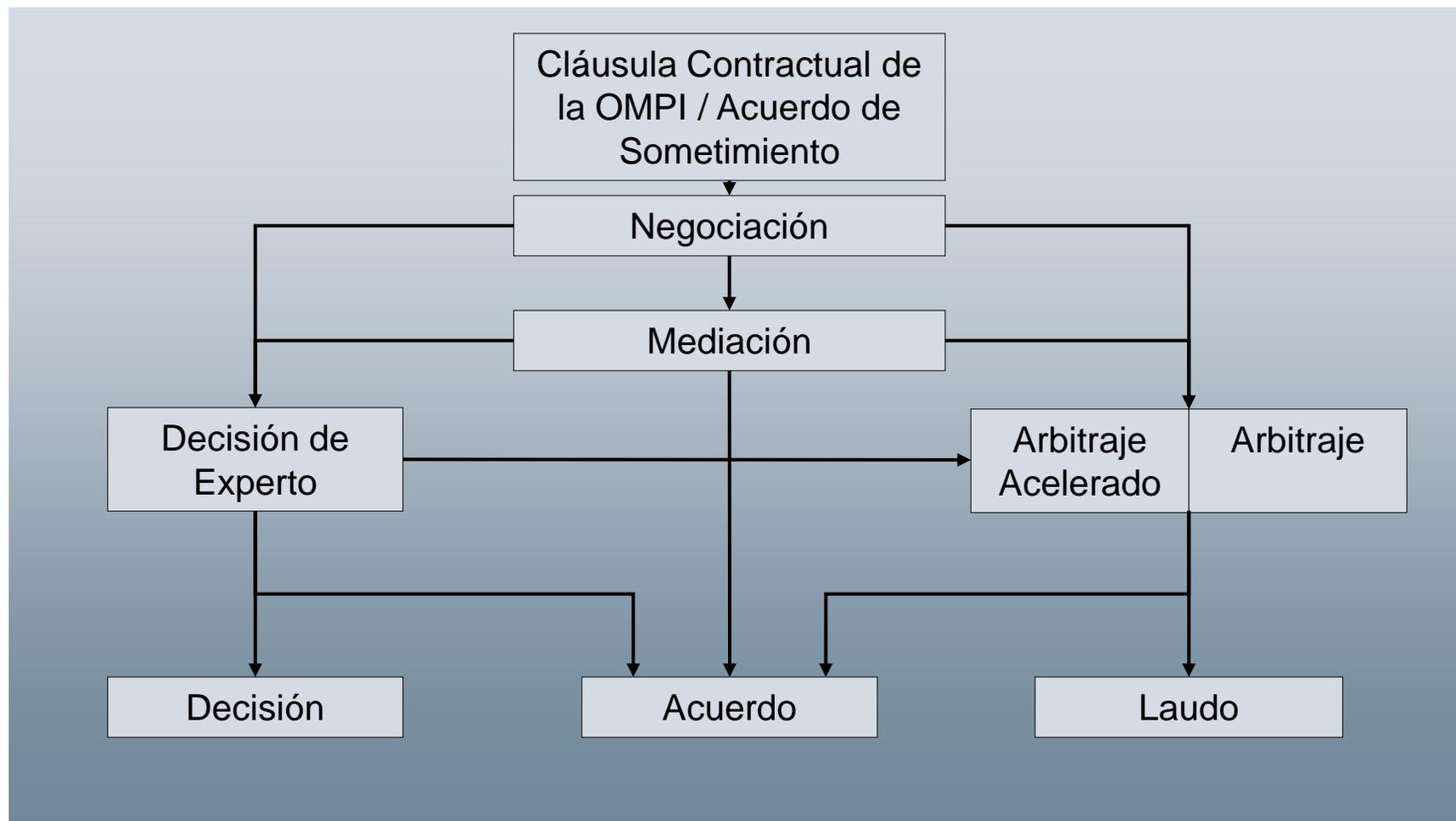
# Litigación en materia de marcas ante los Tribunales

Country	Characteristic of Legal System	Average Length	Average Costs
<b>France</b>	- Civil Law - No specialized courts (but specialized chambers)	First Instance: 9-12 months Appeal: 18-24 months	€ 10,000-100,000 (1 <sup>st</sup> Inst.) € 10,000-100,000 (App.)
<b>Germany</b>	- Civil Law - Specialized courts	First Instance: 8 months Appeal: 15-18 months	€ 4,600-80,400 (1 <sup>st</sup> Inst.) € 8,000-98,700 (App.)
<b>Italy</b>	- Civil Law - Specialized courts	First Instance: Few months – 24 months Appeal: 12-18 months	€ 15,000-40,000 (1 <sup>st</sup> Inst.) € 15,000-25,000 (App.)
<b>Spain</b>	- Civil Law - Commercial courts	First Instance: 12 months Appeal: 18-24 months	–
<b>UK</b>	- Common Law - No specialized courts	First Instance: 10-12 months Court of Appeal: 12 months Supreme Court: 24 months	£ 100,000-500,000 (1 <sup>st</sup> Inst.) £ 50,000-250,000 (App.)
<b>China</b>	- Civil Law - No specialized courts (but specialized tribunals)	First Instance: 6 months Appeal: 3 months	Based on the amount of damages RMB 500-1000 where no claim for monetary amount (1 <sup>st</sup> Inst. and App.)
<b>Japan</b>	- Civil Law - Specialized courts	First Instance: 14 months Appeal: 9 months	–
<b>USA</b>	- Common Law - No specialized courts	First Instance: 2-5 years Appeal: 1-2 years	USD 350,000-1,500,000* (1 <sup>st</sup> Inst.)

Source: This chart is based on figures provided in Patent Litigation - Jurisdictional Comparisons, Thierry Calame, Massimo Sterpi (ed.), The European Lawyer Ltd, London 2006.

\* Report of the Economic Survey, Prepared Under the Direction of Law Practice Management Committee, AIPLA, Arlington 2011.

# Ventajas de los servicios ADR del Centro de la OMPI: Opciones ADR



# Ventajas de los servicios ADR del Centro de la OMPI

## Mediación seguida de Arbitraje

- Intentar mediación con anterioridad al arbitraje, al menos hasta:
  - Expiración de un plazo determinado
  - Terminación
- Combinar los beneficios de los dos procedimientos

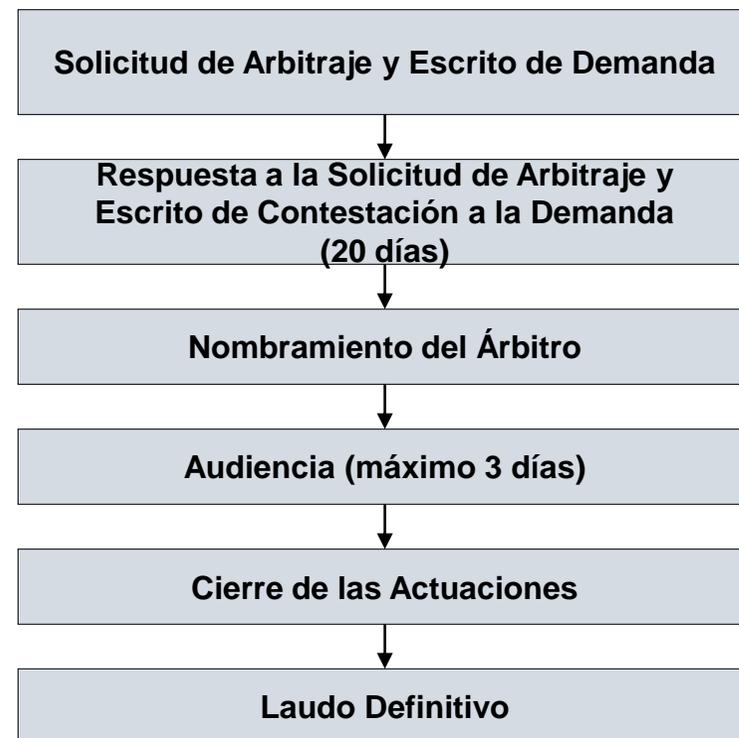
“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el **Reglamento de Mediación de la OMPI**. La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma].”

**“Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [60] [90] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por un árbitro único. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción].”**

## Arbitraje de la OMPI



## Arbitraje Acelerado de la OMPI



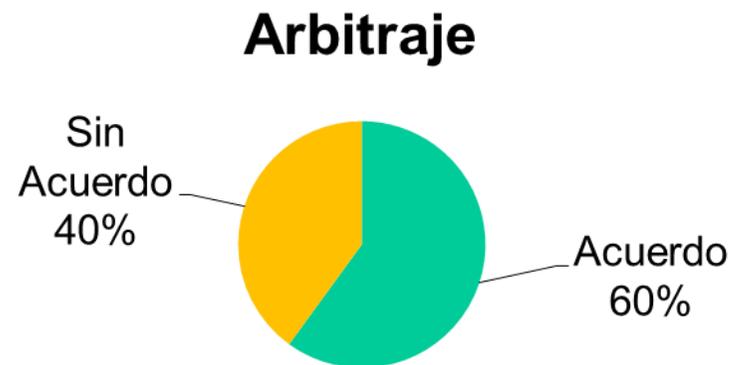
- Un único intercambio de alegaciones
- Plazos más cortos
- Arbitro único
- Audiencia más corta
- Tasas fijas

# Ventajas de los servicios ADR del Centro de la OMPI

- **Confidencialidad**
  - Existencia de la controversia
  - Revelaciones echas por las partes
  - Resultado del procedimiento ADR
  
- **Jurisdicción exclusiva y procedimiento único**
  - No hay problemas jurisdiccionales dado que la jurisdicción es exclusiva
  - Evita el riesgo de resultados contradictorios entre distintos sistemas legales
  
- **Ejecución internacional en materia de arbitraje**
  - Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de 1958
  - Los laudos arbitrales internacionales serán reconocidos y ejecutables como una sentencia de un tribunal nacional
  - No existe revisión sobre el fondo, únicamente se prevén causas limitadas para rechazar la ejecución (Art. V)

# Ventajas de los servicios ADR del Centro de la OMPI

- Los procedimientos ADR suelen ser menos conflictivos que los litigios ante los tribunales
  - Especialmente cierto para la mediación
  - Preserva y/o reestablece una relación profesional de negocio
- Mediación: enfoque en los intereses respectivos de las partes y en soluciones comerciales



# Ventajas de los servicios ADR del Centro de la OMPI

## Baremo de tasas y honorarios de la OMPI

### CENTRO DE ARBITRAJE Y DE MEDIACIÓN

- El Centro
- Arbitraje
  - Reglamento
  - Reglamento Acelerado
  - Tasas
  - Cláusulas
  - Árbitros
  - Arbitraje para AGICOA
  - Arbitraje cine/medios
  - Arbitraje para EGEDA
- Mediación
- Decisión de Experto
- Cláusulas recomendadas
- Nombres de dominio
- Sectores específicos
- Árbitros y mediadores
- Reuniones y Talleres
- Publicaciones
- Novedades
- Contacto

### E-NEWSLETTER

- Suscribirse a las listas de correo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

## Baremo de tasas y honorarios

### Arbitraje/Arbitraje Acelerado

El Centro considera que el arbitraje debe efectuarse en un lapso de tiempo reducido y a bajo costo. Tras consultar con las partes y los árbitros, el Centro se cerciora de que todas las tasas derivadas de un proceso de arbitraje de la OMPI sean apropiadas habida cuenta de las circunstancias de la controversia. Las costas del arbitraje dependen de distintos factores, incluido la cuantía objeto de la controversia y la complejidad de la misma. La conducta de la partes repercutirá asimismo en las costas del arbitraje.

El arbitraje acelerado de la OMPI establece unas costas de arbitraje fijas cuando el importe objeto de la controversia no supere los 10 millones de dólares de los EE.UU.

TIPO DE TASA	CUANTÍA EN DISPUTA	ARBITRAJE ACELERADO	ARBITRAJE
<b>Tasa de registro</b>	Cualquier cuantía	1.000	2.000
<b>Tasa administrativa</b> 	Hasta 2.500.000	1.000	2.000
	De 2.500.000 a 10.000.000	5.000	10.000
	Más de 10.000.000	5.000 +0,05% del importe superior a 10.000.000, siendo la tasa máxima de 15.000	10.000 +0,05% del importe superior a 10.000.000, siendo la tasa máxima de 25.000
<b>Honorarios del árbitro o árbitros</b> 	Hasta 2.500.000	20.000 (tasa fija)	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro o árbitros Tasas(s) indicativa(s) 300 a 600 por hora
	De 2.500.000 a 10.000.000	40.000 (tasa fija)	
	Más de 10.000.000	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro	

(Importes expresados en dólares de los EE.UU.)

### ■ III. Ejemplos de mediaciones en materia de marcas y otras controversias relativas a la propiedad intelectual

**Madrid, España**  
**7 de abril de 2014**

- Javier Fernández-Lasquetty (Elzaburu)
- Ignacio de Castro (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI)

# Marco legal de la mediación en España

- Directiva 2008/52
- España: Anteproyectos 1 y 2: Del intervencionismo al liberalismo
- Real Decreto-Ley 5/2012 de 5 de marzo
- Ley 5/2012 de 6 de junio
- Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre
  - Borradores de julio y noviembre de 2012
  - Informe del CGPJ de enero 2013

# Mediación de la OMPI Ejemplo 1

- Disputa relativa a la coexistencia de marcas
- Parte norteamericana c. dos partes italianas y una empresa española
- Italiano como idioma del procedimiento, cualquier acuerdo debe ser redactado en italiano e inglés
- La OMPI sugirió potenciales mediadores con experiencia en Derecho de Marcas Europeo y fluidez en los idiomas italiano e inglés
- El mediador nombrado y las partes acordaron el calendario y el proceso de la mediación en una conferencia telefónica
- El mediador y las partes se reunieron en una sesión de dos días (conjuntamente, excepto dos breves reuniones)
- Al final del segundo día, las partes alcanzaron y firmaron el acuerdo

# Mediación de la OMPI Ejemplo 2

- Tres solicitudes de marcas presentadas ante IPOs por solicitante radicado en Singapur (y dos procedimientos de oposición de marcas en Malasia)
- Opositor radicado en Singapur
- Las partes acordaron someter la disputa a Mediación de la OMPI por un plazo de, lugar de la mediación Singapur
- El Centro de la OMPI proporcionó una lista de candidatos
- Las partes y el mediador se reunieron durante un día
- Acuerdo: el opositor se compromete a retirar y terminar todos los procedimientos de oposición y a no oponerse u objetar a las aplicaciones de marcas presentadas por los solicitantes (hasta la valoración de la marca)
- Tiempo total: 4 meses

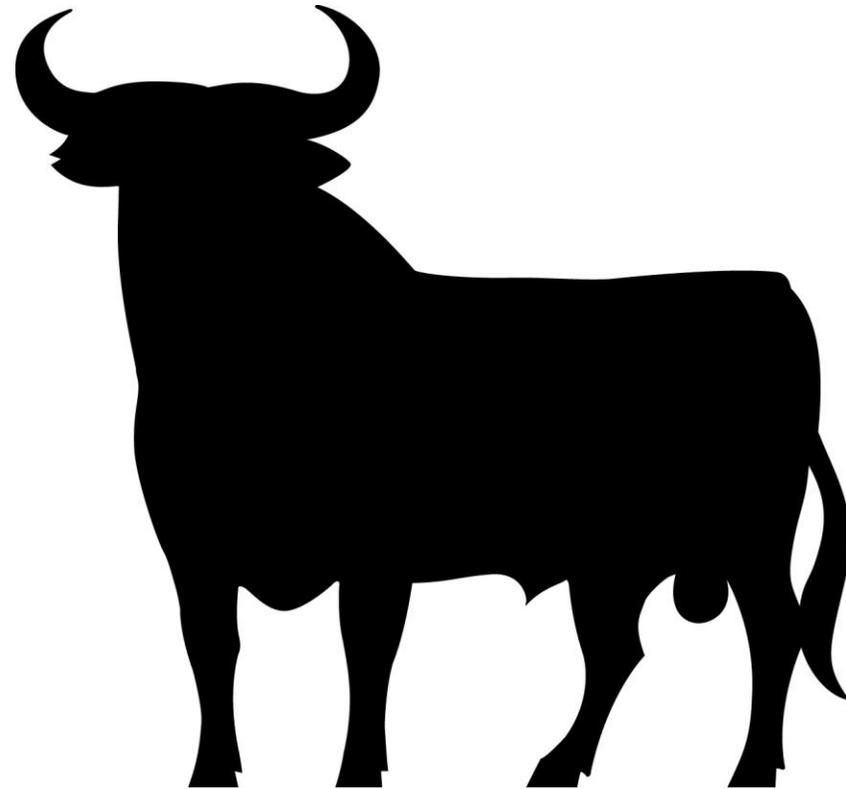
# Mediación de la OMPI Ejemplo 3

- Procedimiento de revocación de marca
- Titular de la marca radicado en Singapur
- Solicitante de la revocación radicado en China
- Las partes acordaron someter la controversia al Centro de la OMPI (sin indicación de tiempo)
- Lugar de la mediación: Singapur
- Idioma: Inglés
- El Centro de la OMPI proporcionó una lista de candidatos
- Mediador radicado en Singapur
- Las partes y el mediador se reunieron durante un día en Singapur
- Las partes llegaron a un acuerdo
- Tiempo total: 3,5 meses

# Mediacion OMPI caso 4. Patentes



Copyright (c) 2000 Editions Albert René / Goscinny - Uderzo



# La relacion contractual

- Opción de licencia de patente farmacéutica
- Objeto
- Pasos previstos para el ejercicio de la opción
- Grado de descripción de las obligaciones de las partes
- Premisas y entendidos (malentendidos)
- Y unido a todo esto y como colofón



# Solución vía mediación: aspectos clave

- Acuerdo de mediación, selección de la OMPI para la administración: por qué
- Delimitación del objeto y alcance de la mediación
- Proceso de selección del mediador
- Asistentes reales y virtuales. Hot line
- Descubriendo cosas nuevas
- Imposibilidad de firmar un acuerdo: sentando las bases para una solución ulterior
- Negociación directa posterior y firma de un acuerdo
- Comunicación al mediador y a la OMPI

## ■ IV. Sometimiento de controversias a mediación

**Madrid, España**  
**7 de abril de 2014**

- Ignacio de Castro (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI)

# Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento

- Naturaleza consensual de los procedimientos ADR
- Las cláusulas contractuales someten a un procedimiento ADR toda futura controversia que pueda surgir en relación con un contrato
  - Facilita un rápido comienzo del ADR cuando surge la controversia
  - Dado que las partes desconocen el tipo específico de controversia que pueda surgir en el futuro, las cláusulas contractuales para futuras controversias generalmente no deben ser demasiado específicas o detalladas
- Los acuerdos de sometimiento someten a un procedimiento ADR una controversia existente
  - Dado que las partes tienen un mayor conocimiento de los detalles de la controversia, resulta apropiado incluir mayores detalles en el acuerdo de sometimiento, *i.e.* las cuestiones sobre las que se va a decidir, el número de neutrales, su nacionalidad, etc.

# Cláusula Contractual de Mediación de la OMPI

- "Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el **Reglamento de Mediación de la OMPI**. La mediación **tendrá lugar en** [especificar el lugar]. El **idioma** que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma]."
- <http://www.wipo.int/amc/es/clauses/>

# Acuerdo de Sometimiento a Mediación de la OMPI

- “Los infrascritos convenimos por el presente someter a mediación la controversia siguiente de conformidad con el **Reglamento de Mediación de la OMPI**:

[breve **descripción** de la controversia]

La mediación **tendrá lugar** en [especificar el lugar]. El **idioma** que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma].”

- <http://www.wipo.int/amc/es/clauses/>

# Cláusulas de Solución de Controversias Problemáticas

- “Mediación en Ginebra.”
- Arbitraje de la OMPI con un árbitro único, lugar de arbitraje en Ginebra, sin derecho aplicable
- Arbitraje de la OMPI con tres árbitros: cuantía en disputa de 60.000 USD

## ■ V. Preparación de las partes para la mediación

**Madrid, España**  
**7 de abril de 2014**

- Javier Fernández-Lasquetty (Elzaburu)

# 1. Preparación del cliente para el procedimiento de mediación

- Instrucciones Iniciales
- Explicación del proceso y de los resultados
- Plazos
- Realismo
- Planteamiento
- Ensayo

## 2. Análisis de los riesgos

- Resolver esta disputa (o establecer un precedente)
- Preservar las relaciones (o un principio de relaciones)
- Evitar precedentes (o disuadir la presentación de futuras demandas)
- Soluciones creativas (o justificación)
- Confidencialidad (o establecer un precedente)
- Transnacional (o doméstico)

### 3. Lograr el consentimiento de la otra parte para someter la controversia a mediación

- Procedimiento no vinculante
- Beneficios de la mediación
- Compromisos
- Acuerdos de mediación

## 4. Preparar el caso – Estrategia en la mediación

- BATNA & WATNA
- Objetivos de la mediación
- Líneas principales
- Opciones posibles
- Resultados posibles

## 5. Elección del abogado

- ¿Adversarial o resolutivo?
- Familiarización con los procedimientos ADR
- Colaboración
- Consejero

## 6. El Mediador

- Obtención de información
- Tipos de mediador
- Conocimientos y co-mediador
- ¿A quien va a escuchar la otra parte?

## 7. Objetivos en la mediación

- Lograr o avanzar en la consecución de los intereses
- Los intereses de la contraparte
- Potenciales impedimentos
- Gestionar las relaciones

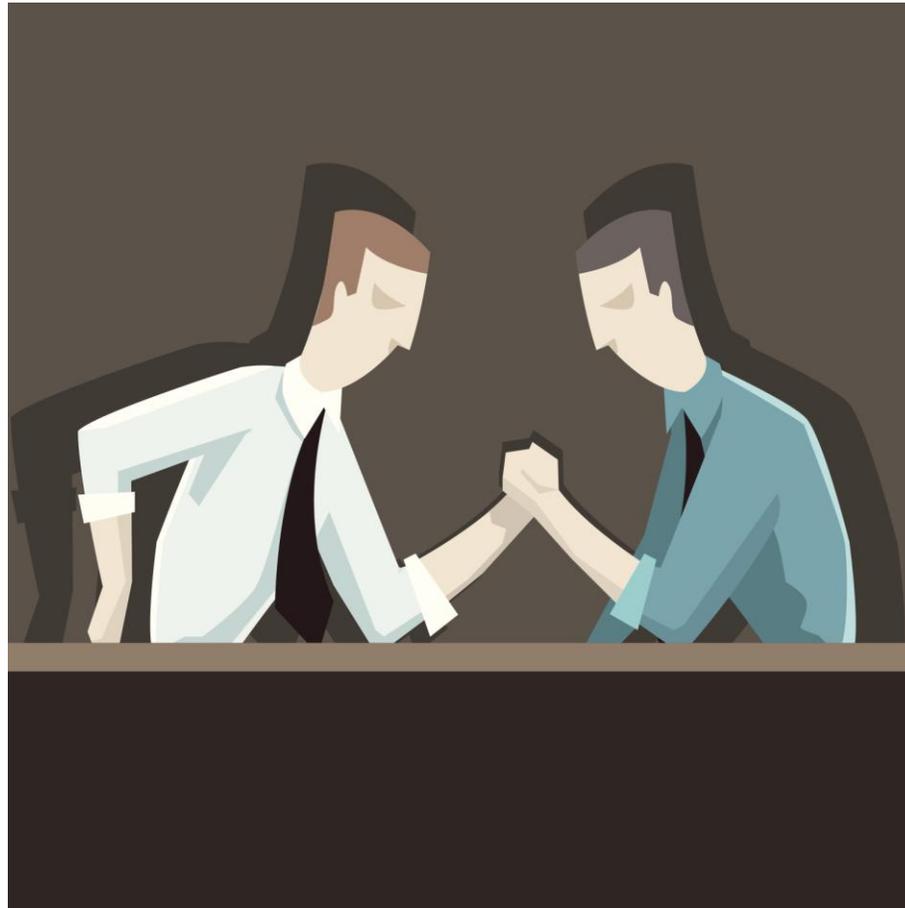
## VI. Comienzo de la Mediación

**Madrid, España**  
**7 de abril de 2014**

- Carolina Pina (Garrigues)
- Ignacio de Castro (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI)

# Mediación de la OMPI





*Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos.*

Sigmund Freud (1856–1939).

# Selección y nombramiento del mediador

- Elección de las partes: acuerdo sobre la persona concreta o sobre el método de nombramiento
- Acuerdo a partir de listas
- Nombramiento efectuado por el Centro de la OMPI tras consultar a las partes
- Co-mediación: Si por la complejidad de la materia (IP) o por la conveniencia de las partes se produjera la actuación de varios mediadores en un mismo procedimiento, éstos actuarán de forma coordinada.

# Selección y nombramiento del mediador

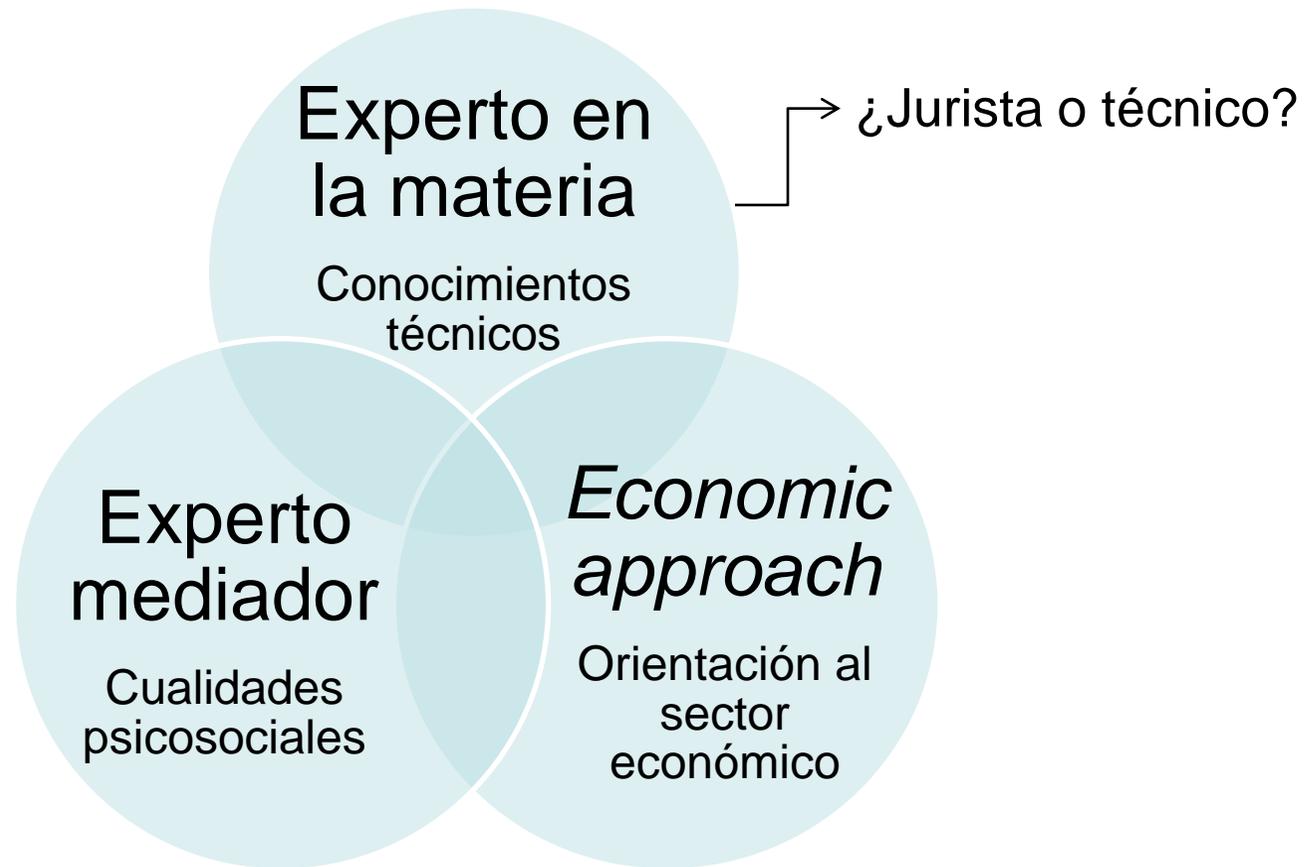
¿Qué es más conveniente...

...designar al mediador en el acuerdo de mediación  
(o su perfil),

...o la designación institucional a partir de listas?

# Selección del mediador

## ■ ¿Cómo elegir al mediador más adecuado?



# Selección del mediador

## ■ Condiciones para ejercer de mediador:

- Título oficial universitario o de formación profesional superior
- Formación específica (cursos impartidos por instituciones debidamente acreditadas: 100 horas de formación en mediación y un 35% de horas prácticas)

# Selección del mediador

## Influencia de las cuestiones psicológicas

- Narcisismo
- Nivel de confianza
- Poder
- Hormonas (dopamina)
- El deseo del individuo de pensar que es bueno e inocente llega a distorsionar la realidad

## Habilidades del buen mediador

- Inteligencia emocional
- Modelos racionales. *Interest base model*
- Anticipar de todos los escenarios posibles. Árboles de decisión
- Flexibles, abiertos, creativos and *thinking out of the box*
- *Reframing* (reformular)
- *Story-telling*
- El mediador debe reconciliar las historias

# Responsabilidad del mediador

- Neutralidad, imparcialidad e independencia
- La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren (art. 14 Ley de Mediación) ≠ Arbitraje: El árbitro sólo responde de los daños ocasionados por mala fe, temeridad o dolo (art. 21 Ley Arbitraje).
- Salvo en caso de falta deliberada, el mediador, la OMPI y el Centro no serán responsables ante ninguna parte por ningún acto u omisión en relación con cualquier mediación (OMPI).

# Preparación del procedimiento de mediación

- Contactos con el mediador
  
- Intercambio de información: Confidencialidad (arts. 14 y ss. Reglamento OMPI)
  - No se podrán registrar de manera alguna las reuniones entre las partes y el mediador.
  
  - Compromiso de confidencialidad de todos los participantes.

# Preparación del procedimiento de mediación

## ■ ¿Conviene moderar el intercambio de información?

*Lo más importante en una mediación es escuchar lo que no se dice.* Peter Drucker. Filósofo austriaco (1909-2005)

# Preparación del procedimiento de mediación

## ■ ¿Conviene moderar el intercambio de información?

Reglamento OMPI: En un posterior procedimiento judicial o de arbitraje, las partes no presentarán como prueba ni invocarán:

- Opiniones o sugerencias de la otra parte sobre una posible solución de la controversia
- Reconocimientos efectuados por las partes
- Propuestas u opiniones del mediador
- Voluntad expresada por una parte de aceptar una propuesta de solución

(Salvo pacto en contrario)

*En la guerra como en el amor, para acabar es necesario verse de cerca.*

Napoleón Bonaparte (1769-1821)



## ■ VII. Organización de la reunión de mediación

**Madrid, España**  
**7 de abril de 2014**

- Reyes Campello (CEALAW)

# Reglas de base para la mediación

- Documentos
- Fechas y plazos
- Instalaciones
- Idioma
- Confidencialidad

# Conferencias telefónicas iniciales

- Conjunta o individualmente
- Grado de revelación de información
- Establecer o generar confianza

# Generar CONFIANZA por los actos propios



# Determinación de la representación de la parte, toma de decisiones y autoridad

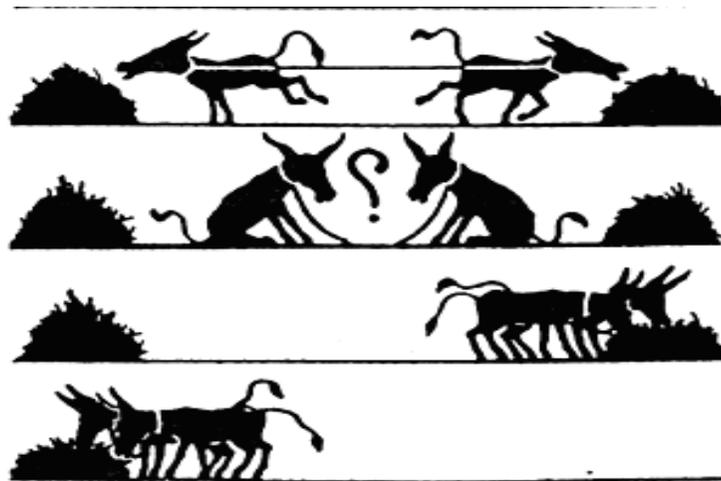
- Elección del equipo correcto
  - El rol del consejero
  - El rol del representante autorizado
  - Expertos
- Distribución de los roles
- Niveles de autoridad
- Acceso a las personas encargadas de la toma de decisiones

# Preparación de la declaración e intercambio de documentos - No ir “A CIEGAS” a la reunión -



# Preparación de la declaración de las partes (i)

- Fijación del tono
- Asegurarse de que la otra parte escucha
- Los hechos
- Lo que se desea de la mediación
- Lo que se espera obtener de la mediación
- Fijación de la agenda



# Preparación de la declaración de las partes e intercambio de documentos (ii)

- Resumen del caso por escrito
- Documentos relevantes
  - Alegatos y alegaciones (en su caso)
  - Los documentos clave
  - Declaraciones por escrito
  - Valoración de la prueba
- Intercambio de los sumarios del caso de forma simultánea o secuencial
- Escritos de contestación (?)
- Posibilidad de incluir una descripción a grandes rasgos de las posibles soluciones
- Solicitud de documentación adicional a instancia del mediador

# Preparación de la reunión ...

## ¿Vínculo de CONFIANZA ?

- **Todo lo que empieza bien, acaba mal**

**Todo lo que empieza mal, acaba peor** (Leyes de Murphy)

*Si algo puede salir mal, saldrá mal.*

- **Lo que bien empieza, bien acaba**

**Lo que mal empieza, mal acaba** (Refranero Español)

*Resulta de gran importancia para el buen desarrollo de un asunto o de una actividad, poder contar con un buen principio.*

## ■ VIII. El rol de los diferentes actores en la reunión de mediación

**Madrid, España**  
**7 de abril de 2014**

- Javier Fernández-Lasquetty (Elzaburu)

# El rol del mediador

- Facilitar
- Evaluar
- Combinar
- Estándares éticos
  - Mantenimiento de las confidencias de las partes
  - Uso de aquello aprendido en el Caucus
  - Revelaciones perjudiciales en Caucus

# Técnicas de mediación

- Escucha activa
- Reconducción (“Reframing”)
- Gestión de las emociones

# El rol de los abogados

- Diversificación de la participación
- Revelación de la información
- Cuestiones técnicas

# El rol de las partes

- Alegatos y alegaciones de las partes
- Participación en la negociación
- Compartir los intereses de negocio
- Cooperación de buena fe

## IX. La reunión de mediación

**Madrid, España**  
**8 de abril de 2014**

- Javier Fernández-Lasquetty (Elzaburu)
- Carolina Pina (Garrigues)
- Reyes Campello (CEALAW)

# La reunión de mediación (i)

- Apertura de la mediación
- Reuniones individuales
- Emociones
- Impresiones
- Confianza

# La reunión de mediación (ii)

- Alternativas al acuerdo mediante mediación
- Riesgo para ambas partes
- Intereses comerciales

# Alegaciones y alegatos de las partes

- ¿Quién presenta y por qué?
- ¿De hecho y de derecho?
- Crear una impresión
- Brevedad

# Identificación de los elementos en disputa

- Antecedentes
- Información susceptible
- Intereses comunes
- “Pinch Points”

# Explorar los intereses de las partes

- Marco comercial
- Vulnerabilidades
- Agendas no conocidas
- Oportunidades

# Revisión de las técnicas del mediador

- Entendimiento y confianza
- Escucha activa (“Active listening”)
- Reconducción
- Comprobación de la realidad (“Reality testing”)

# Caucus meetings

- Capacitación
- Clarificación
- Mensajes a transmitir
- Comprobación de posibles soluciones

# Explorar soluciones alternativas

- Mentalidad abierta y flexibilidad
- Salir de la situación “punto muerto” – ¿Cuales son las alternativas?
- Reevaluar BATNA / WATNA
- Pensar lo impensable
- Usar nueva información

# Acuerdo

- Acuerdo completo y definitivo – ¿Pero sobre que?
- Pasado, presente, futuro, demandas conocidas o desconocidas
- Elección del Derecho Aplicable y la Jurisdicción
- Mecanismos de resolución de controversias
- Confidencialidad y publicidad
- Partes
- Ejecución

# Información General

- Página Web: <http://www.wipo.int/amc/es/>
  - Arbitraje: <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/>
  - Mediación: <http://www.wipo.int/amc/es/mediation/>
  - Nombres de Dominio: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/>
  
- E-mail: [arbiter.mail@wipo.int](mailto:arbiter.mail@wipo.int)