

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

16:00 Inauguración

José Antonio Gil Celedonio. Director OEPM

Isabel Moneu Lucas. Secretaria General EOI

16:15 Actividades del Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI en materia de Propiedad Industrial

Ignacio de Castro. Director Adjunto. Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI

16:35 La figura del Mediador y el Árbitro

Javier Fernández-Lasquetty. Abogado, socio de ELZABURU, arbitro y mediador de OMPI

16:55 Colaboración OEPM/OMPI en materia de Mediación y Arbitraje

Pedro Cartagena. Consejero Técnico. Unidad Apoyo a Dirección. OEPM

17:10 La OEPM como institución mediadora y arbitral: informe sobre las opciones de implantación y desarrollo

Ángel García Vidal. Profesor acreditado como Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Santiago de Compostela (USC)

17:45 Métodos alternativos de resolución de conflictos en el Derecho de la Propiedad Intelectual en la EUIPO

Sven STÜRMANN. Presidente de la 2ª Cámara de Recursos. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

18.30 Clausura

José Antonio Gil Celedonio. Director OEPM

Colaboran:



26 de noviembre de 2018
Salón de actos
ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Avenida Gregorio del Amo, 6
28040 Madrid



WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Center

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

**Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM)**

Madrid, 26 de noviembre de 2018

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

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

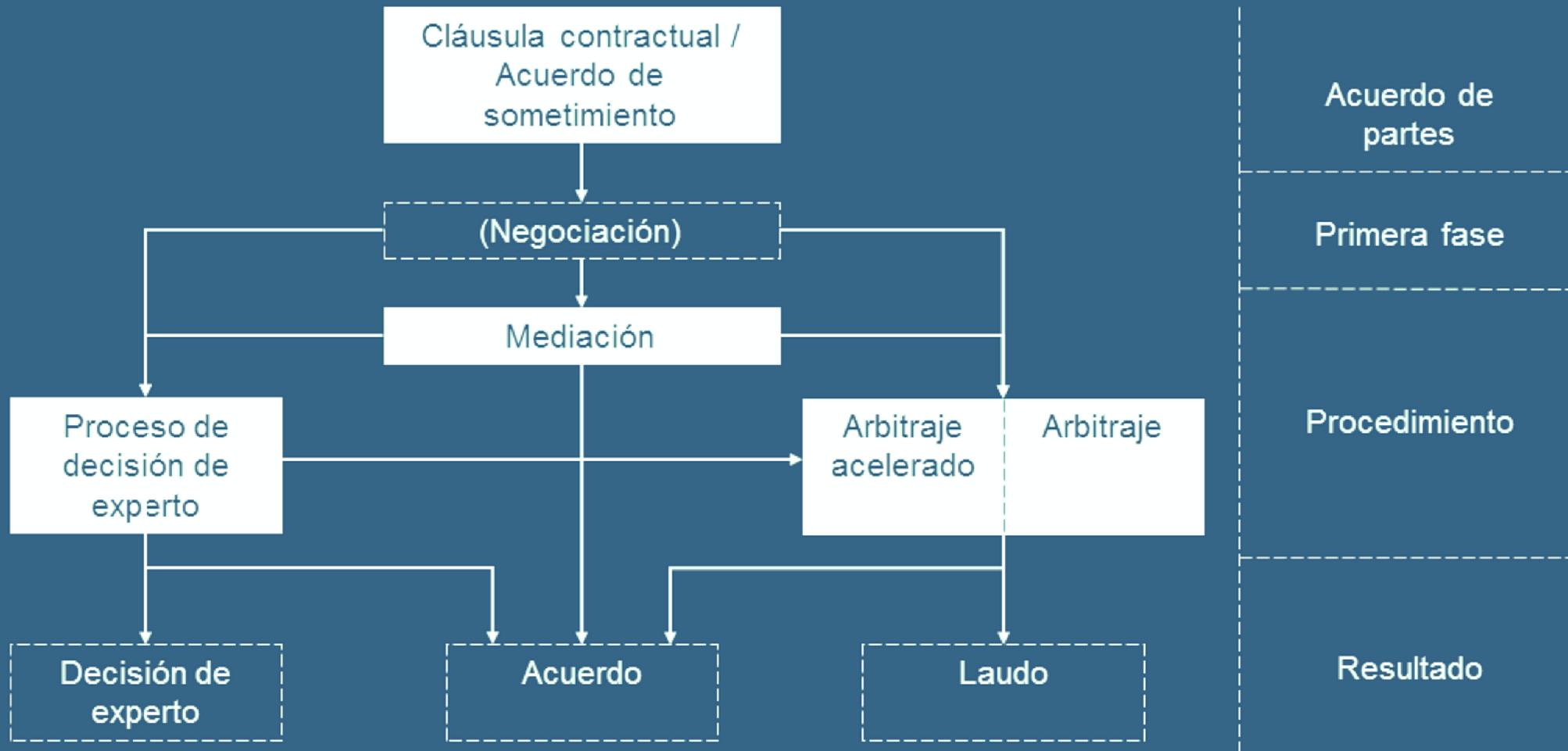
- Establecido en 1994, oficinas en Ginebra y Singapur
 - Prestación de servicios de mediación y arbitraje
 - Servicios sin ánimo de lucro

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

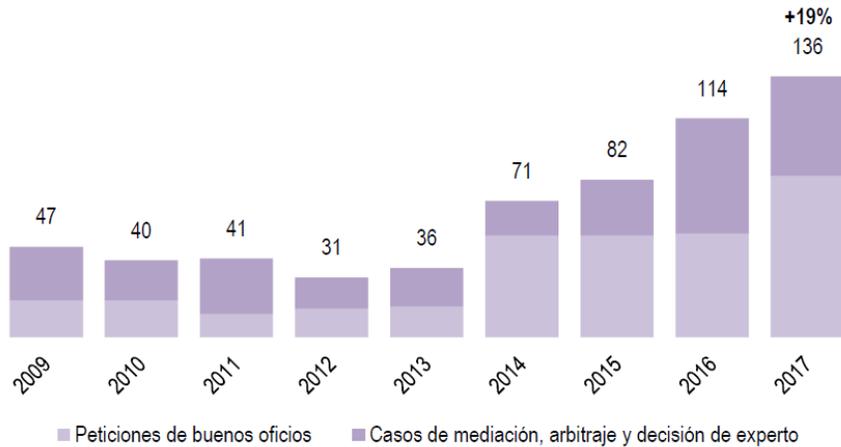
Procedimientos del Centro de la OMPI

- **Mediación:** procedimiento informal en el cual el mediador **asiste a las partes** en la conclusión de un acuerdo para resolver una controversia. Este acuerdo está basado en los **intereses respectivos de las partes** y no solo en la aplicación estricta de derechos y obligaciones en virtud de un derecho específico. El **mediador no puede imponer una decisión** y el acuerdo tiene la **validez de un contrato**.
- **Arbitraje:** procedimiento por el cual las partes someten una controversia a uno o más árbitros para la obtención de una **decisión vinculante y definitiva** basada en **derechos y obligaciones** en virtud de un derecho aplicable. La decisión es **ejecutable** como laudo bajo la legislación arbitral.
- **Decisión de Experto:** procedimiento por el cual las partes someten un **asunto específico** (ej. cuestión técnica) a uno o más expertos que harán una decisión sobre el asunto, la cual **puede ser vinculante** siempre que las partes no hayan acordado lo contrario.

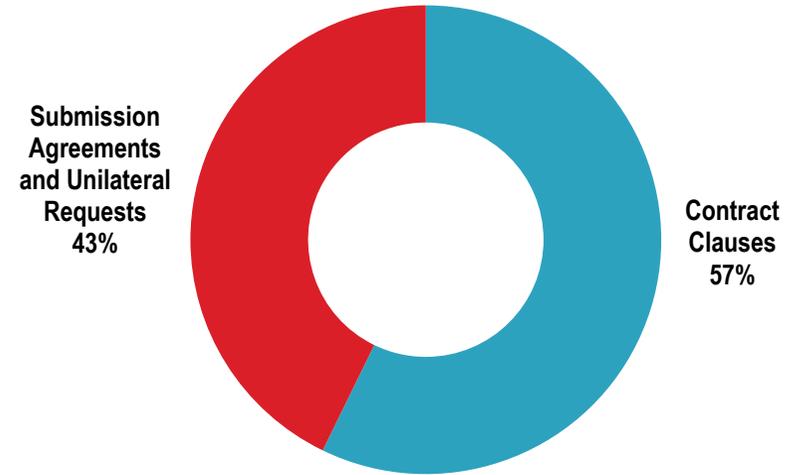
Procedimientos ADR de la OMPI



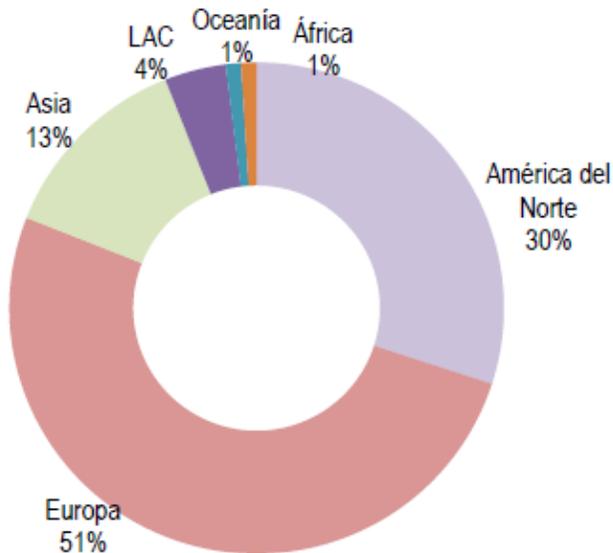
OMPI: Casos de mediación, arbitraje y decisión de experto y peticiones de buenos oficios (2009-2017)



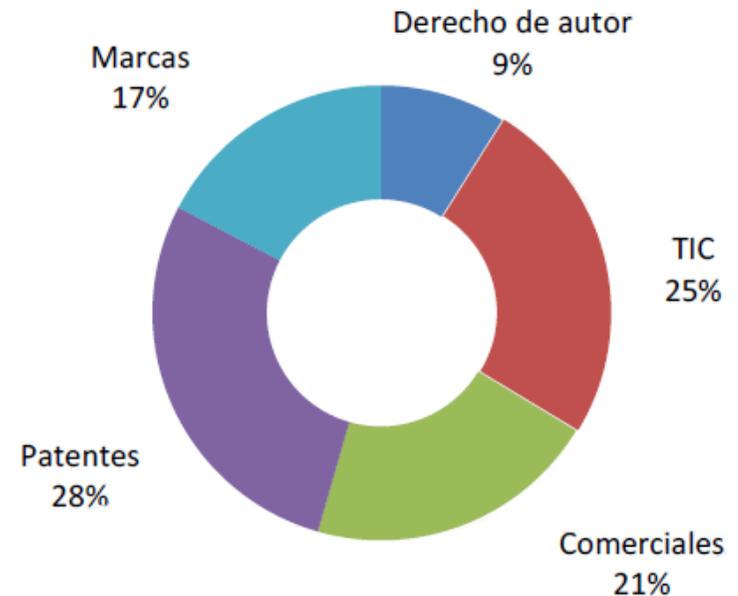
Referral to WIPO ADR



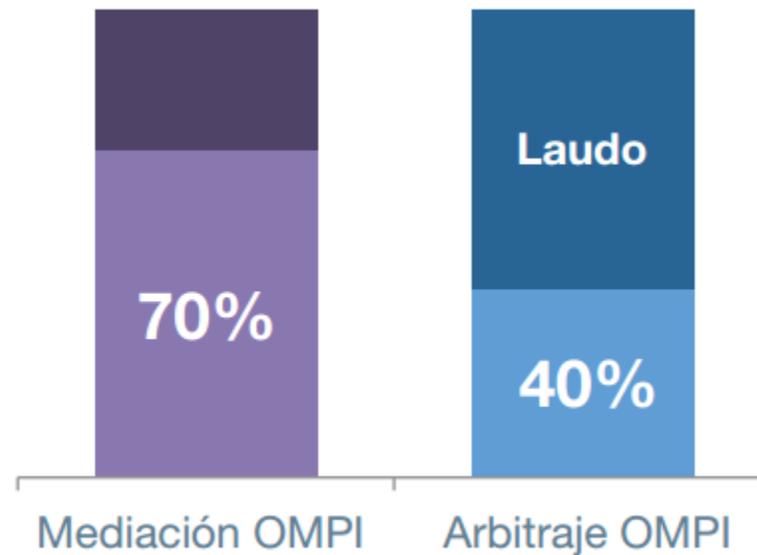
Ubicación de las partes – Casos sometidos a los procedimientos de la OMPI de solución extrajudicial de controversias



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



Porcentaje de acuerdo en casos de la OMPI



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

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

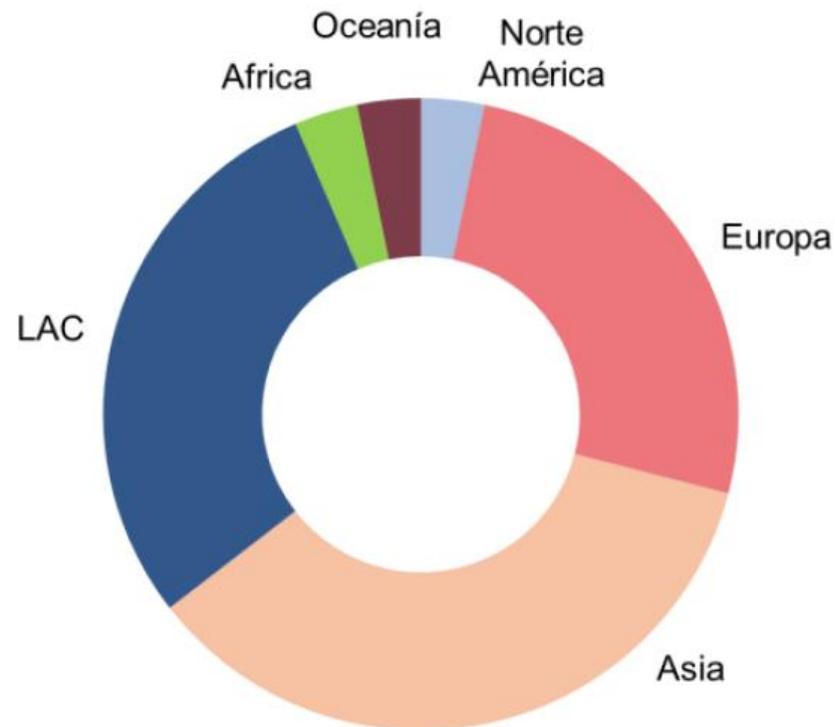
2018

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

Colaboraciones del Centro de la OMPI con OPIs y Tribunales

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

1 Presentación de una oposición a una solicitud de marca

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

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

3 Solicitud de mediación ante el Centro de la OMPI

4 El Centro de la OMPI proporcionará a las partes información

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

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

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

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



PATENT OFFICE OF THE
REPUBLIC OF POLAND



Request for WIPO Mediation

1. Parties

Please provide the following contact information:

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

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

2. Dispute

Please provide a brief description of the dispute:

3. Submission to WIPO Mediation

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

Experience and activities of the IPOPHL in the area of mediation

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

Collaboration between IPOPHL and the WIPO Arbitration and Mediation Center

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

Collaboration between IPOPHL and the WIPO Arbitration and Mediation Center

ADR Form No. 1



Alternative Dispute Resolution (ADR)
Services Bureau of Legal Affairs

WIPO Arbitration and Mediation Center

AGREEMENT AND REQUEST FOR MEDIATION / MEDIATOR'S REPORT

ORIGINATING OFFICE: _____
Hearing Officer: _____

Opposer,

-vs-

Respondent-Applicant.

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

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

PRE-MEDIATION STAGE					
DATES	OPPOSER	COUNSEL	RESPONDENT	COUNSEL	STATUS

BRIEFER: _____
SIGNATURE OVER PRINTED NAME/DATE

CONSENT TO SUBMIT DISPUTE TO MEDIATION:

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

- IPOPHL
- the WIPO Arbitration and Mediation Center



Collaboration between IP Australia and the WIPO Arbitration and Mediation Center

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

Resolving disputes with international parties

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

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

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

How to submit a dispute to WIPO

Future disputes

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

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

Existing disputes

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

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

Información Adicional

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



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 displays 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 service tiles. The tile for 'Mediación y Arbitraje' is circled in red. Other tiles 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:

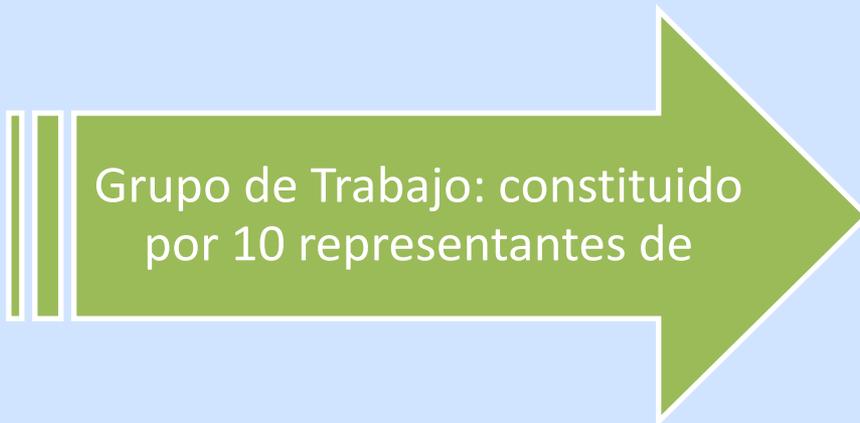
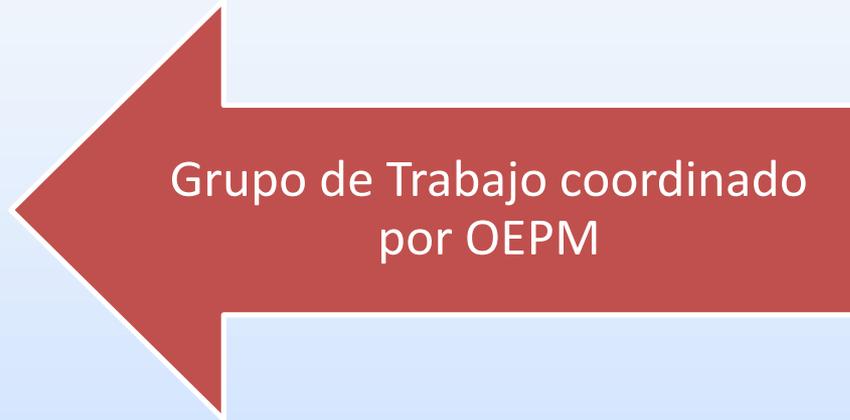
Lugar y fecha: _____ Firma: _____

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)
Pasos 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: entre ente Público y empresa privada Entre empresas de ámbito privado

- Guía de utilización
- Versión inglés

Estructura de los Contratos

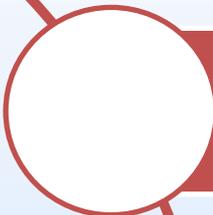


Estructura del Contrato

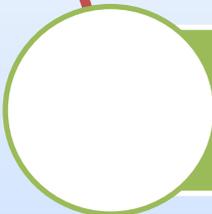
Código de colores

- 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

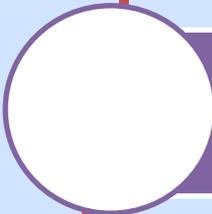
Estructura de la Guías



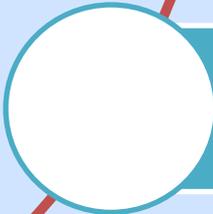
Objeto del contrato



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^{ña}..., 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^{ña}..., 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^{ña} ..., 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

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

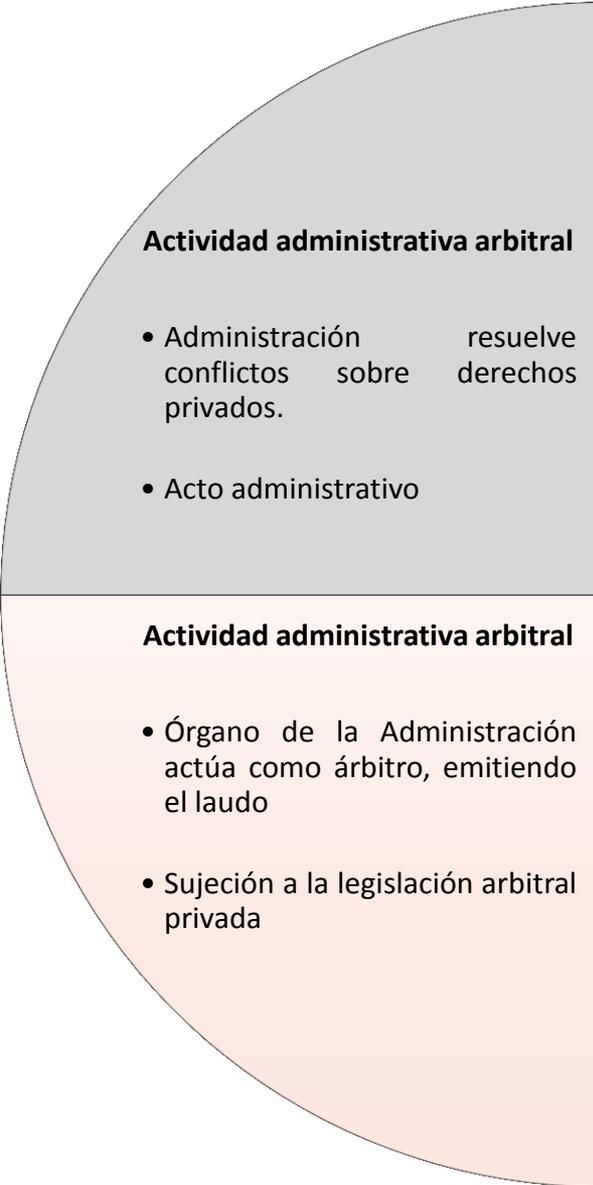
No se trata de una actividad administrativa arbitral





Actividad administrativa arbitral

- Administración resuelve conflictos sobre derechos privados.
- Acto administrativo

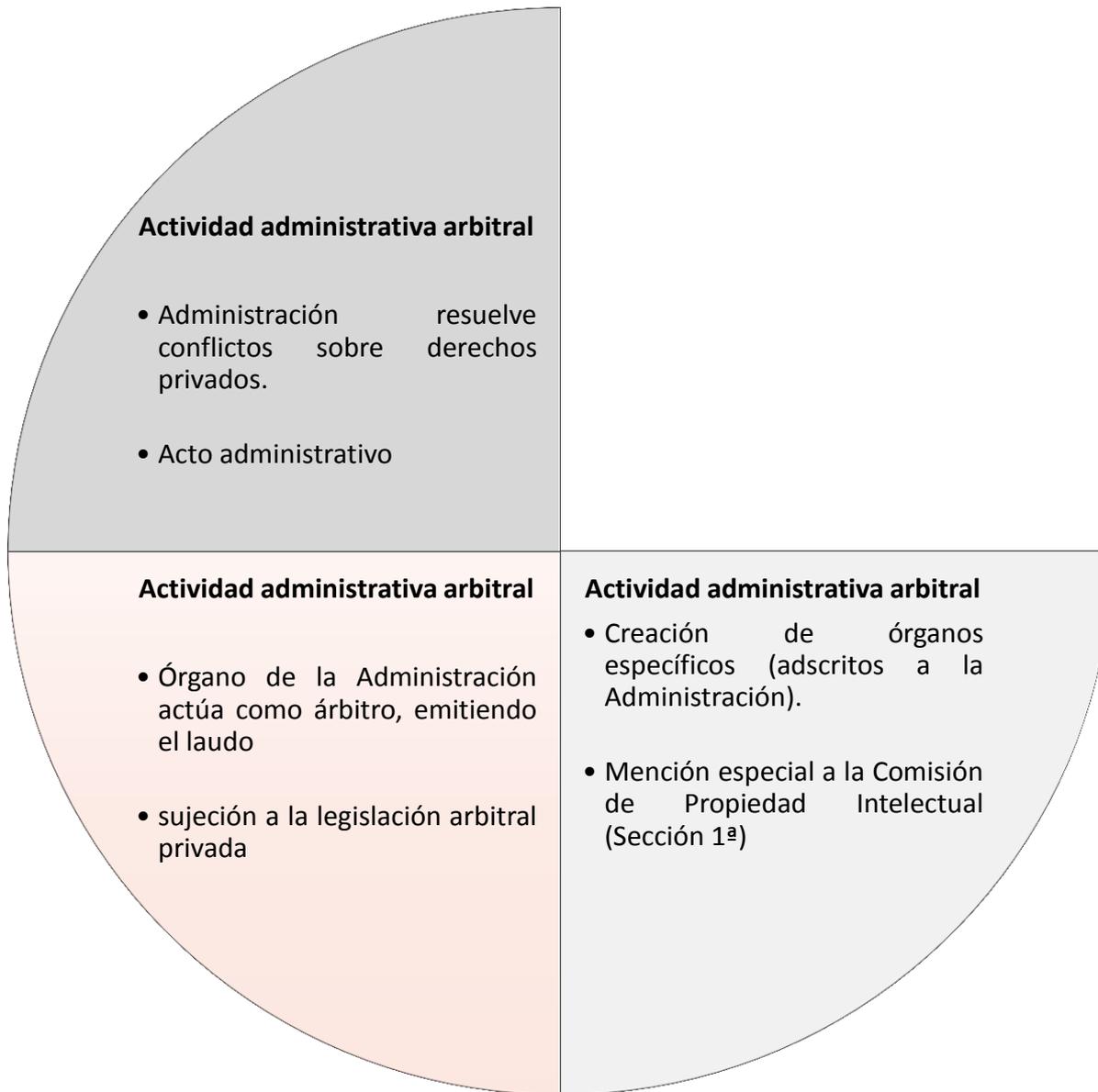


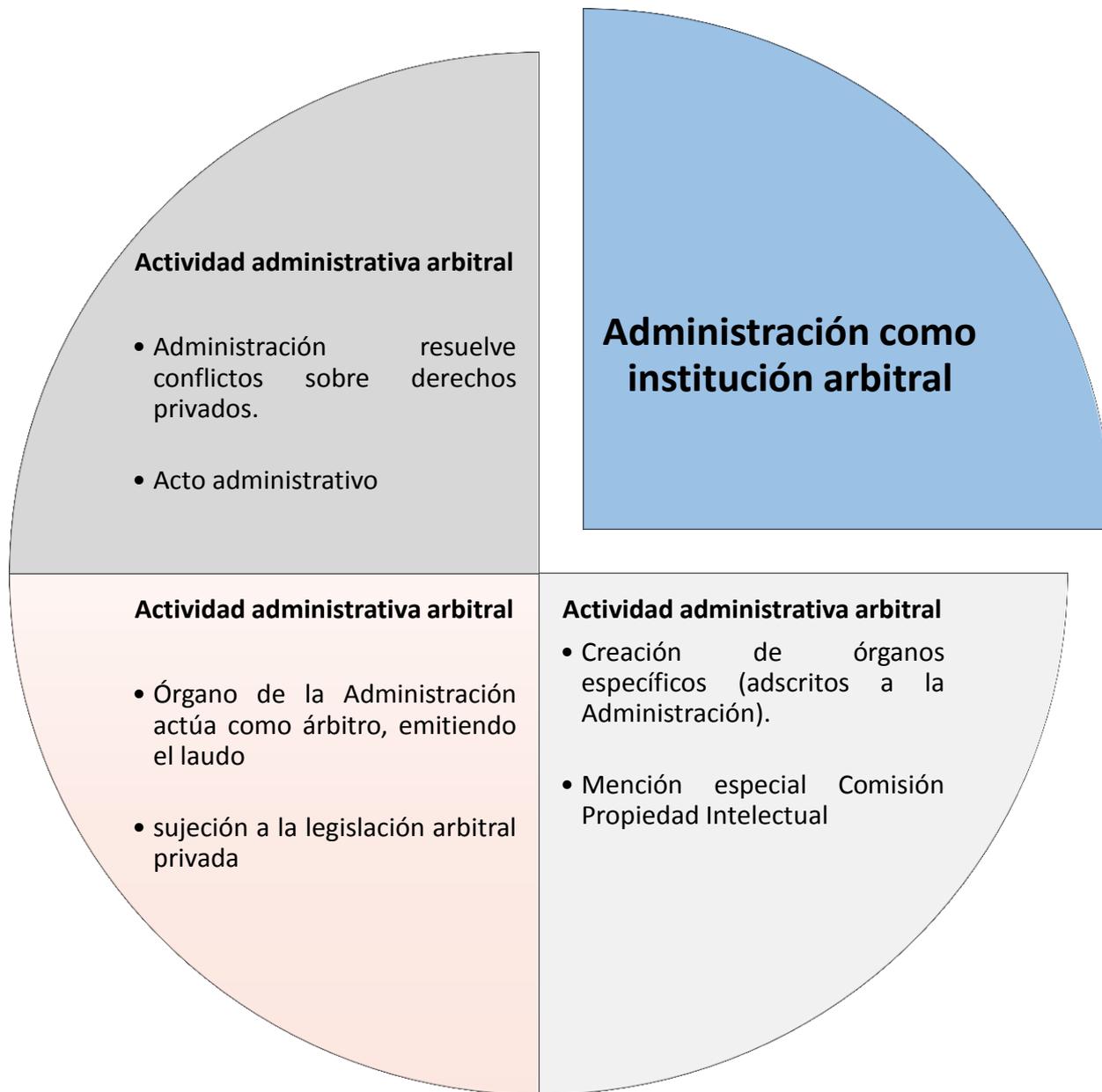
Actividad administrativa arbitral

- 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 reconvenicional 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



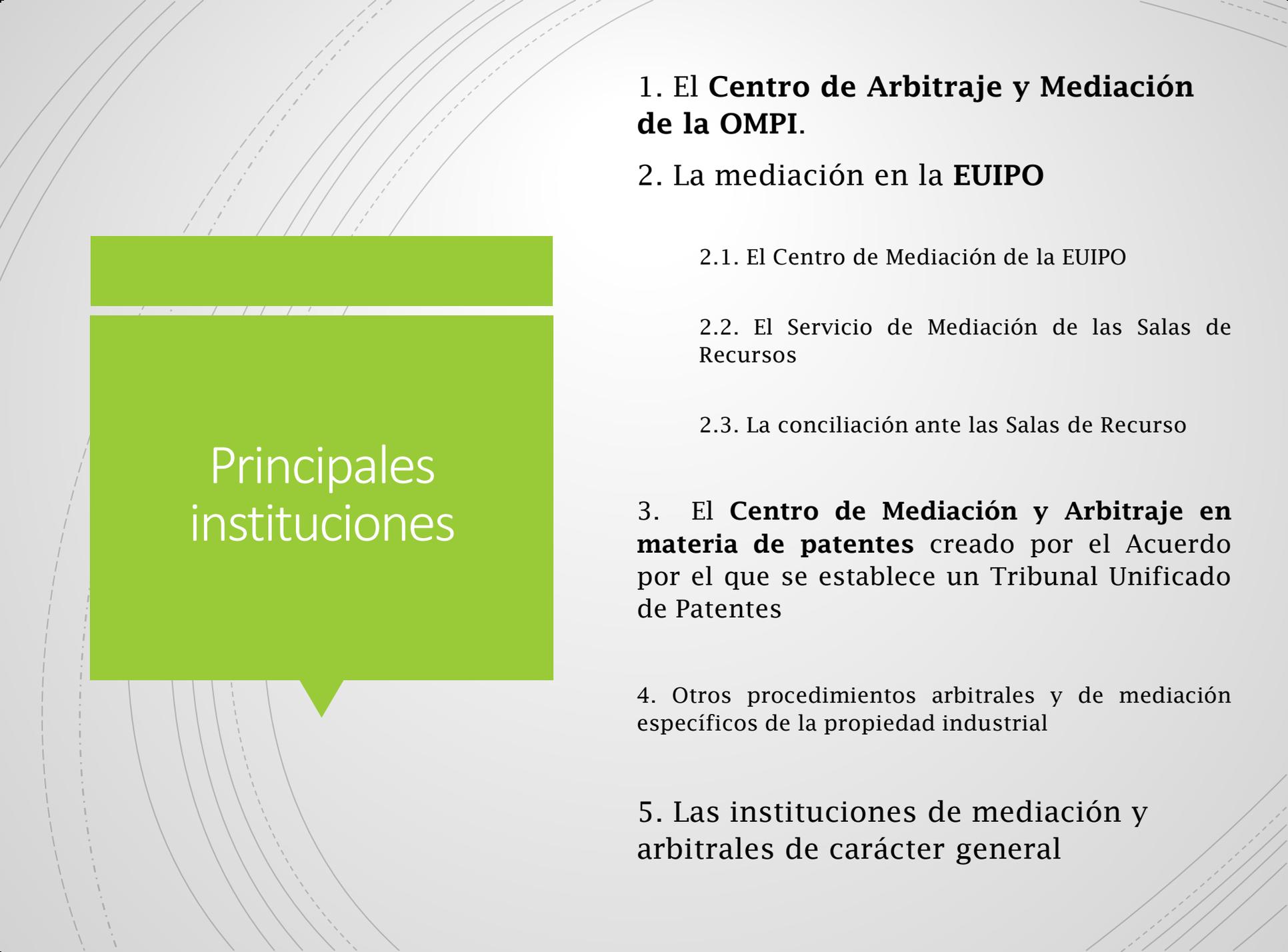
La puesta en
marcha del
funcionamiento

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

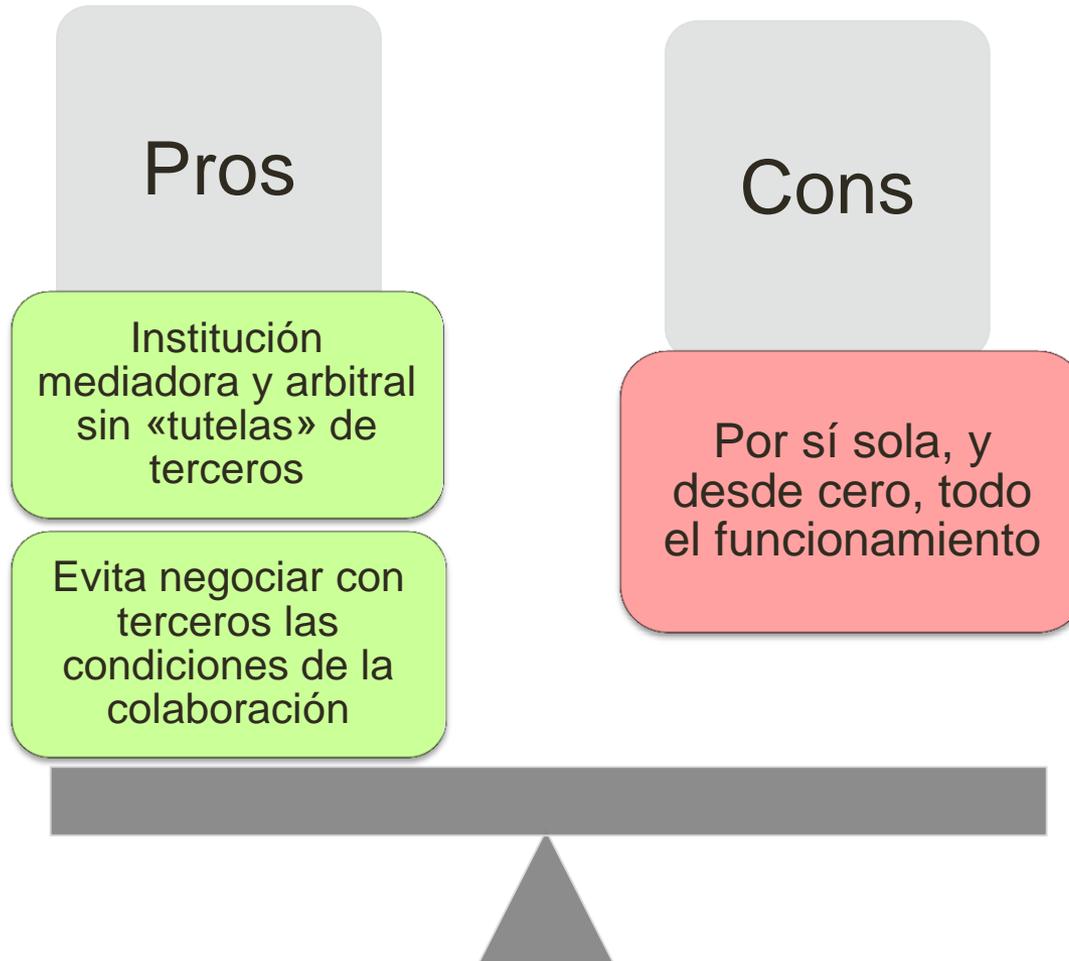
«Las medidas para asegurar la separación entre ambas actividades»: artículo 5.1 de la Ley 5/2012

- 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

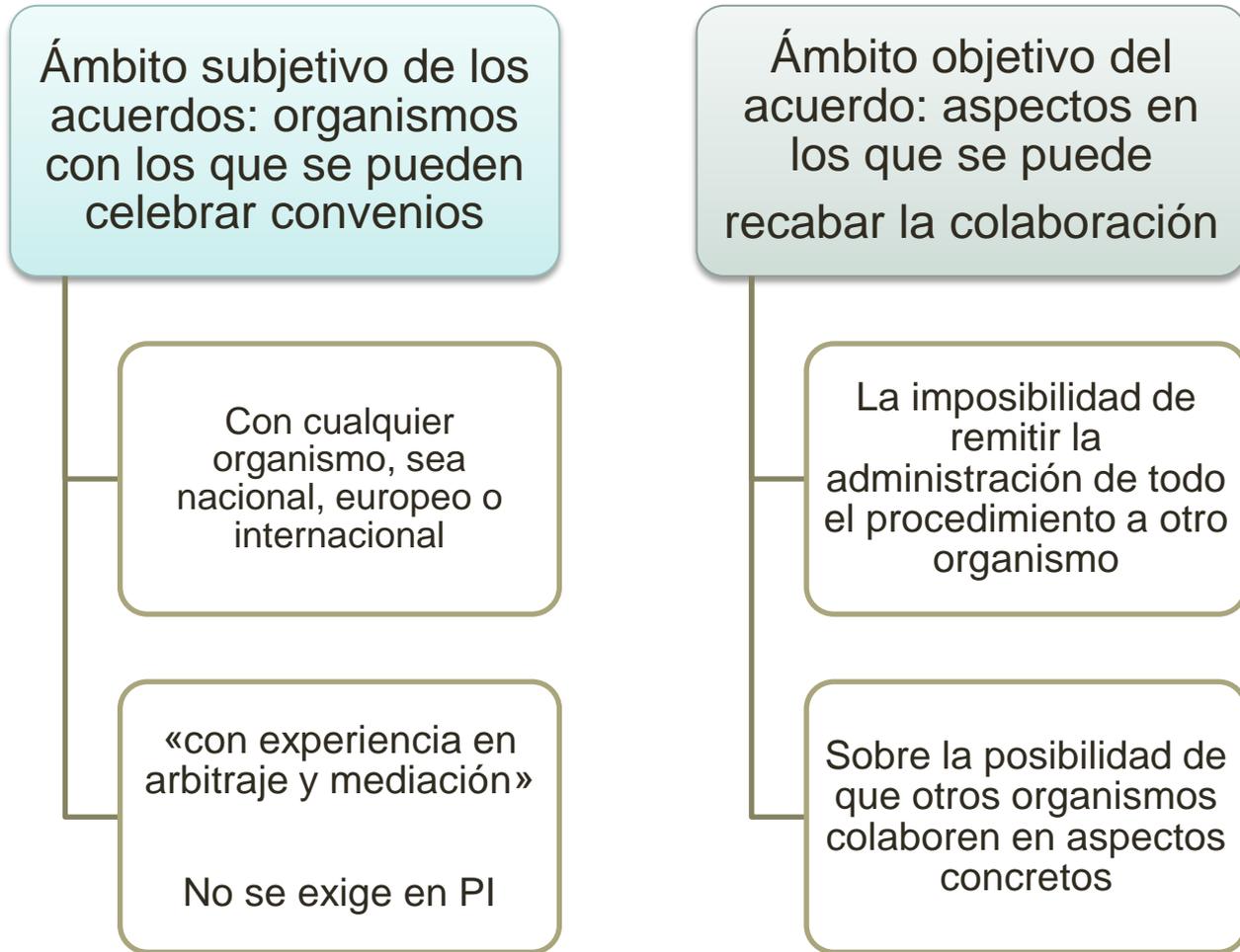
Ámbito subjetivo de los acuerdos: organismos con los que se pueden celebrar convenios

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

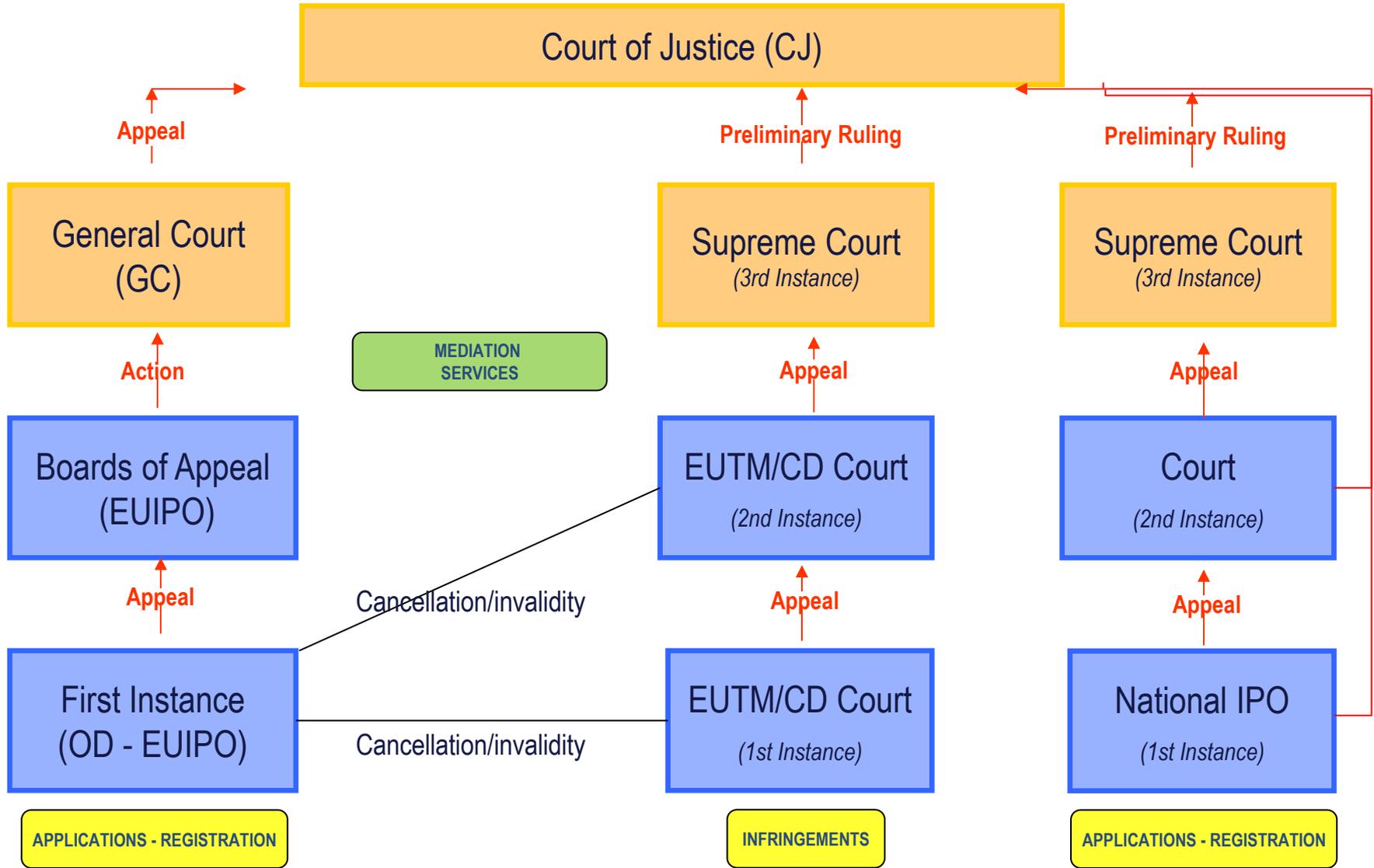
Métodos alternativos de resolución de conflictos en el Derecho de la PI en la EUIPO

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).

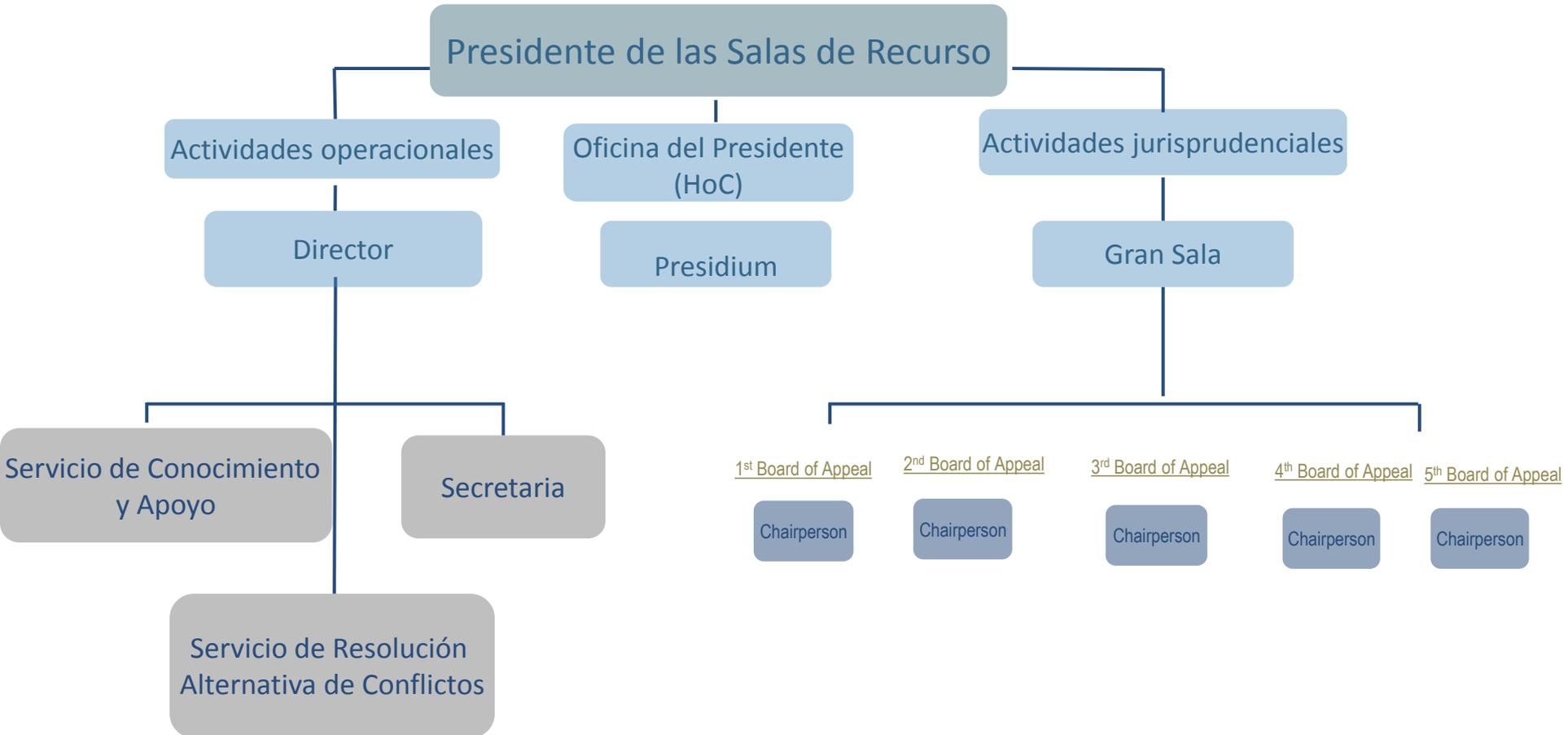
RESOLUCION DE CONFLICTOS EFECTIVA: SISTEMA DE GESTIÓN ACTIVA DE ASUNTOS

- **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 TRAVÉS 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 'Mediación' page on the EUIPO OH Portal. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Inicio', 'Marcas comerciales', 'Dibujos y modelos', 'Derecho y práctica', and 'Aprendizaje'. The 'Derecho y práctica' tab is selected. Below the navigation bar, a breadcrumb trail reads 'Inicio > Derecho y práctica > Práctica > Mediación'. The main content area features a green header with the title 'Mediación'. The text describes the OAMI's mediation service, its cost (free in Alicante, 750 EUR elsewhere), and the mediator's role. A list of links provides further resources, including a decision on amicable dispute resolution, administrative charges, norms, instructions, a mediation agreement model, joint mediation requests, Brussels mediation, and a code of conduct. A right-hand sidebar contains a menu with 'Derecho', 'Práctica', and 'Mediación' (highlighted), along with 'Herramientas & documentos' and several news items.

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

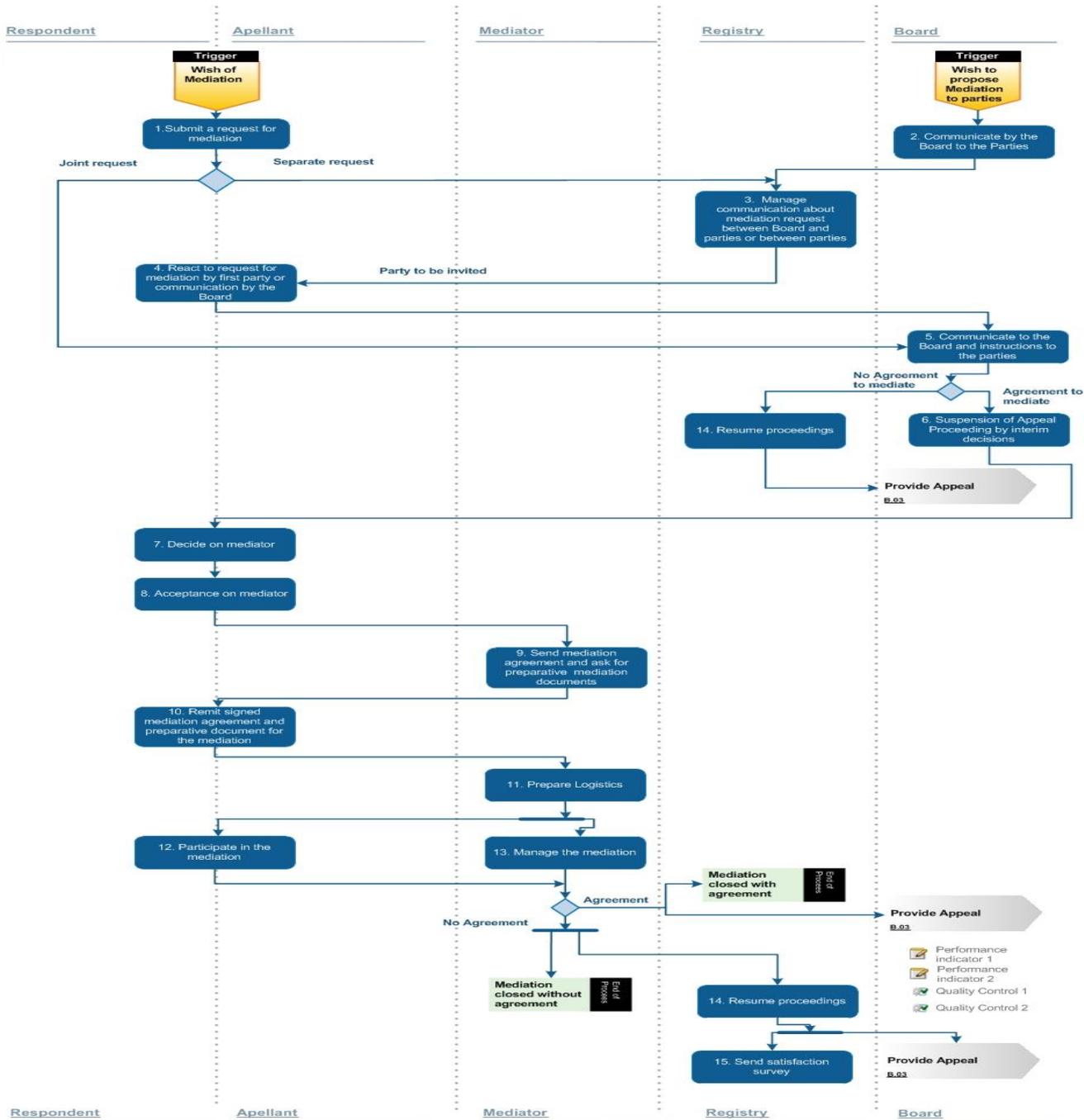
El recurso al instrumento de la mediación

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



Respondent

Apellant

Mediator

Registry

Board

¿Dónde?

- **Alicante**

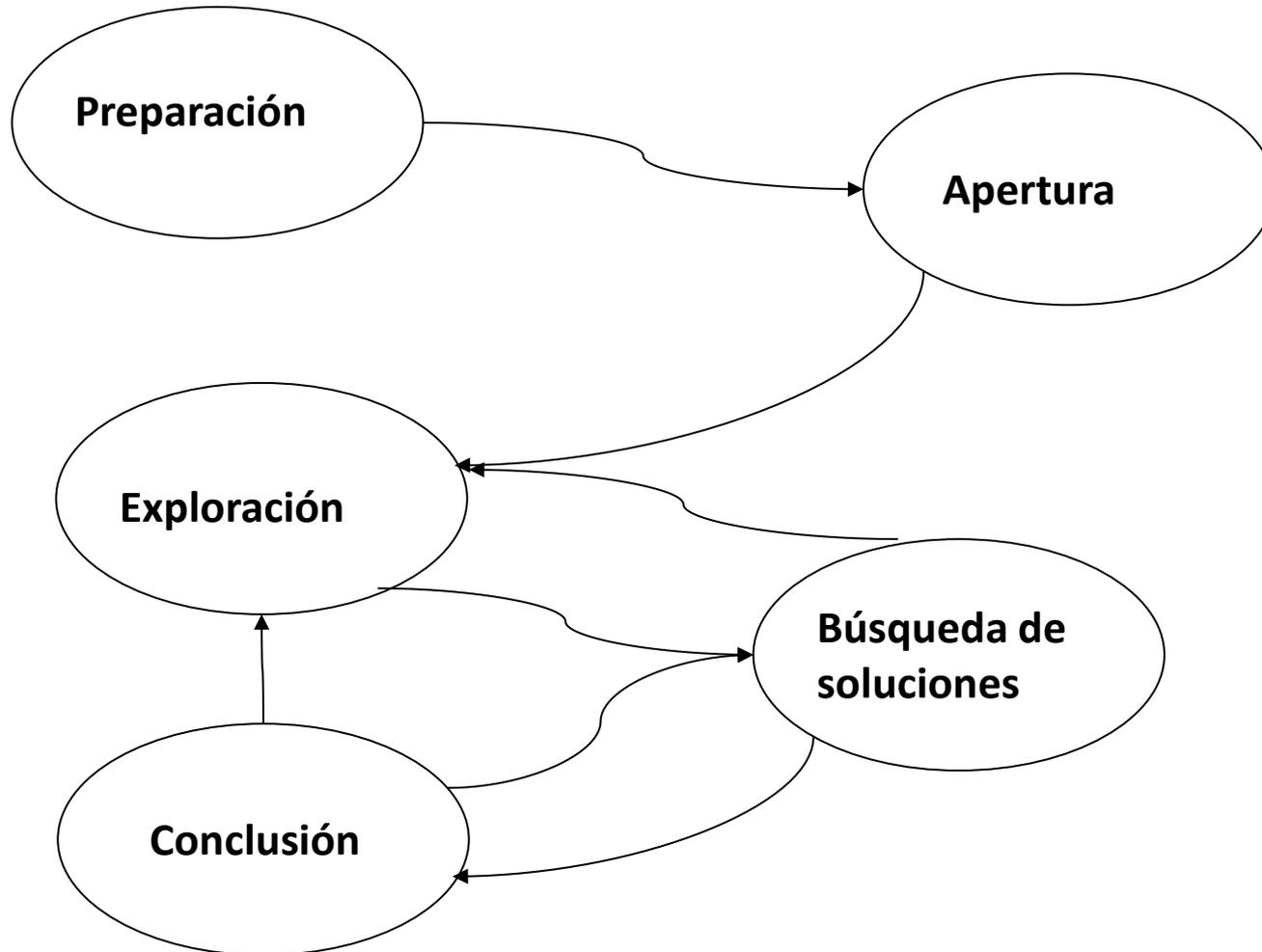


- **Bruselas (sujeto a un coste de 750 euros)**



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