

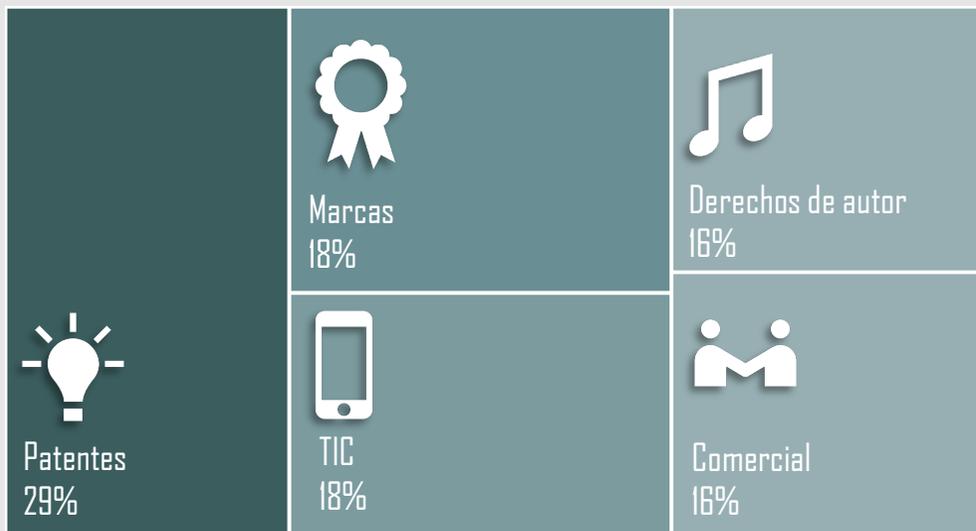
■ Taller de Mediación y Arbitraje OMPI 1 al 3 de junio de 2021

Ignacio de Castro, Director, División de controversias en materia de propiedad intelectual y relaciones exteriores

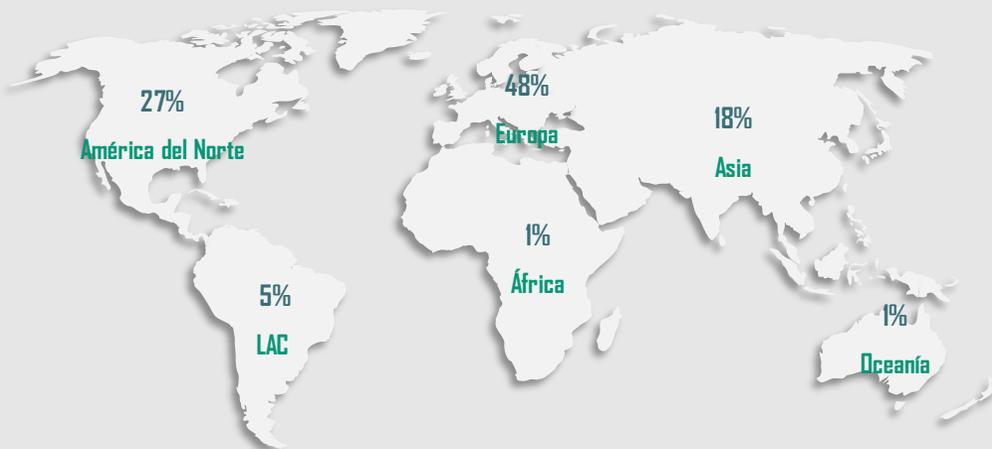
Leandro Toscano, Jefe, Unidad de desarrollo empresarial

Casos de Mediación y Arbitraje OMPI

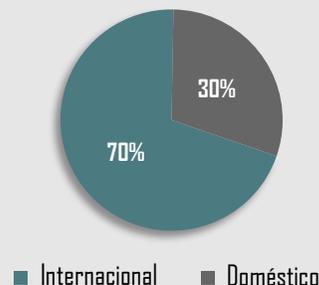
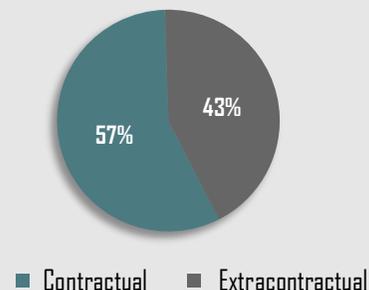
Areas



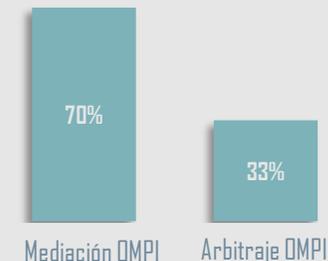
Localización de partes



Fuentes de casos



Tasa de acuerdo



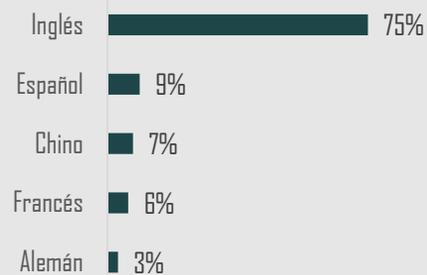
2020

78% de tasa de acuerdo en mediaciones OMPI

Aumento en el uso de herramientas en línea de la OMPI para administración de casos

+24% número de mediaciones y arbitrajes

Idiomas



Agradecemos el apoyo de:

- Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI)
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI)
- Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia (DNDA)
- Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC)
- Registro de la Propiedad Intelectual de Costa Rica
- Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)
- Servicio Nacional de Derechos Intelectuales de Ecuador (SENADI)
- Centro Nacional de Registros de El Salvador (CNR)
- Ministerio de Cultura y Deporte de España
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
- Instituto Nacional del Derecho de Autor de México (INDAUTOR)
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
- Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial de Panamá (DIGERPI)
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú (INDECOPI)
- Oficina Nacional de Derecho de Autor de República Dominicana (ONDA)
- Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Uruguay (DNPI)
- Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual de Venezuela (SAPI)

Logística de este seminario web

- Enviar preguntas por el chat o por correo electrónico arbiter.mail@wipo.int
- Descargar materiales



WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Center

■ II. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y el Reglamento de Mediación

**Taller de Mediación y Arbitraje OMPI
1 de junio de 2021**

Oscar Suárez, Jurista, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

- ADR
- Casos relativos a todo tipo de controversias comerciales de PI e innovación
- Mediadores, árbitros, expertos OMPI con experiencia en PI e innovación
- Global, neutral y especializado
- Usuarios de todo el mundo
- Servicios de mediación, arbitraje, decisión de experto y procedimientos para nombres de dominio



El rol del Centro de la OMPI

- Asistencia procesal
 - Información y guía sobre ADR
 - Redacción de cláusulas y acuerdos de sometimiento
- Administración de casos
 - Contener costos y tiempos
 - WIPO eADR y herramientas de administración de casos en línea
- Asistencia en la selección y nombramiento de mediadores, árbitros y expertos; negociación de los honorarios
 - +2.000 expertos OMPI de todas las regiones
 - Especializados en PI e innovación
- **El Centro de la OMPI no puede** proveer asesoría legal, representar a las partes u obligar a las partes a referir la controversia a los procedimientos de la OMPI



¿Qué es la mediación?

- Procedimiento consensual informal
- Intermediario neutral – mediador
 - ayuda a las partes a llegar a un acuerdo sobre su controversia
 - de conformidad con los intereses de las partes
 - no puede imponer una decisión
- Acuerdo de partes tiene fuerza de un contrato
- Deja abierta opciones como litigio ante los tribunales judiciales o el arbitraje
- Convención de Singapur 2019*

* Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación (“Convención de Singapur sobre la Mediación”)



Novedades relativas al uso de la mediación para controversias de PI

- + aceptación, + casos
- Políticas empresariales de solución de controversias y *pledges*
- Cláusulas escalonadas
(ej. mediación + arbitraje, mediación + tribunales judiciales)
- Tecnología (ej. videoconferencias, plataformas de administración de casos en línea)
- Esfuerzos legislativos internacionales, regionales y nacionales
- Iniciativas y promoción de la mediación

Reglamento de Mediación OMPI (2020)

- **Ámbito de aplicación (Art. 2)**
- **Comienzo (Art. 3-6)**
- **Nombramiento del mediador (Art. 7-8)**
- **Representación de partes (Art. 9)**
- **Procedimiento (Art. 10-13)**
- **Funciones del mediador (Art. 14)**
- **Confidencialidad (Art. 15-18)**
- **Conclusión (Art. 19-21)**
- **Costas (Art. 22)**
- **Exención de responsabilidad (Art. 23)**
- **Suspensión plazo de prescripción (Art. 28)**

Herramientas en línea de la OMPI para la administración de casos

- WIPO eADR
- Aplicaciones de videoconferencia

<https://www.wipo.int/amc/es/eadr/index.html>

WIPO Mediation Pledge: Mediación para controversias de propiedad intelectual y tecnología

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a través de su Centro de Arbitraje y Mediación contribuye a la sensibilización sobre los métodos alternativos de solución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, *Alternative Dispute Resolution*) para resolver controversias sobre PI y tecnología.

Sin obligar a las partes, la *Pledge* de mediación de la OMPI sobre controversias de PI y tecnología promueve la mediación como una alternativa a los litigios ante los tribunales judiciales con el fin de reducir el impacto de las controversias en los procesos de innovación y creatividad.

Como firmante de la *Pledge*, reconocemos que la mediación puede ofrecer una manera más colaborativa, eficiente en tiempo y costo para resolver controversias comerciales relacionadas con la PI y la tecnología que los litigios judiciales.

Por ello, en la medida en que lo consideremos apropiado:

Empresas, universidades, centros de I+D e individuos

- Exploraremos la inclusión de cláusulas de mediación en contratos y acuerdos de los que somos parte.
- En ausencia de tales cláusulas, consideraremos resolver controversias existentes a través de la mediación.

Abogados y despachos de abogados

Para que los clientes puedan tomar decisiones informadas:

- Exploraremos con nuestros clientes la inclusión de cláusulas de mediación en los contratos y acuerdos de los que son parte.
- En ausencia de tales cláusulas, consideraremos con nuestros clientes resolver controversias existentes a través de la mediación.



600+ firmantes de
100+ países



¡Únase a la Pledge!

www.wipo.int/amc/es/mediation/pledge.html

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

Guía sobre la mediación de la OMPI



[https://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/es/wipo_pub_449_2018.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_449_2018.pdf)





Más información

- Preguntas: arbitr.mail@wipo.int
- Cláusulas: www.wipo.int/amc/es/clauses
- Reglamentos: www.wipo.int/amc/es/rules
- Mediadores y árbitros y ejemplos de casos: www.wipo.int/amc/es
- Guía para presentación de mediaciones: www.wipo.int/amc/es/mediation/filing
- Herramientas en línea para la administración de casos: www.wipo.int/amc/es/eadr
- Canales de comunicación:
 - [LinkedIn](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Webinars](#)

© WIPO, 2021



The CC license does not apply to non-WIPO content in this presentation.



WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Center

■ **III. Mediación en propiedad intelectual e innovación: el desarrollo de una mediación y el rol de los diferentes actores**

Javier Fernández Lasquetty, Elzaburu

¿PORQUÉ MEDIACIÓN? LA PERSPECTIVA DEL ABOGADO

Litigación en materia de marcas ante los Tribunales

Country	Characteristic of Legal System	Average Length	Average Costs
France	- Civil Law - No specialized courts (but specialized chambers)	First Instance: 9-12 months Appeal: 18-24 months	€ 10,000-100,000 (1 st Inst.) € 10,000-100,000 (App.)
Germany	- Civil Law - Specialized courts	First Instance: 8 months Appeal: 15-18 months	€ 4,600-80,400 (1 st Inst.) € 8,000-98,700 (App.)
Italy	- Civil Law - Specialized courts	First Instance: Few months – 24 months Appeal: 12-18 months	€ 15,000-40,000 (1 st Inst.) € 15,000-25,000 (App.)
Spain	- Civil Law - Commercial courts (IP Sections)	First Instance: 12 months Appeal: 18-24 months	€ 15,000-30,000 (1 st Inst.) € 10,000-15,000 (App.)
UK	- Common Law - No specialized courts	First Instance: 10-12 months Court of Appeal: 12 months Supreme Court: 24 months	£ 100,000-500,000 (1 st Inst.) £ 50,000-250,000 (App.)
China	- 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 st Inst. and App.)
Japan	- Civil Law - Specialized courts	First Instance: 14 months Appeal: 9 months	–
USA	- Common Law - No specialized courts	First Instance: 2-5 years Appeal: 1-2 years	USD 350,000-1,500,000* (1 st 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.

La negociación como parte de nuestro trabajo

- Negociación en materia contractual y en materia litigiosa
- El problema: El factor humano. Cuatro individuos, cuatro egos, el cruce de relaciones entre ellos
- La mediación como medio de superación de los problemas de negociación y creación de oportunidades

Definición de mediación

- La mediación es un proceso voluntario en el cual las partes toman decisiones conjuntamente, basándose en su propio punto de vista, el del otro y la realidad a la que se enfrentan. El mediador es alguien neutral que ayuda a las partes a negociar un acuerdo que sea mejor que otras alternativas que a éstas se les puedan ofrecer (Prof. Robert Mnookin)

- Características
 - Proceso voluntario de negociación
 - Asistido por un tercero en el que las partes confían
 - El resultado es un acuerdo entre las partes

Diferencias

- Transacción, conciliación y mediación
- Arbitraje y mediación
 - Arbitraje: solución adjudicativa
 - Procedimiento reglado
 - Forzado: Compromiso arbitral
 - Resultado independiente de la voluntad de las partes
 - La cuestión de la arbitrabilidad
 - Mediación: solución colaborativa
 - Procedimiento organizado
 - Voluntario
 - Resultado acorde con la voluntad de las partes

Evolución

- Estados Unidos en los 70: Primeros estudios
- El boom de los 80 y 90
- El cambio de milenio y el parón
- Los estímulos gubernamentales
 - Uniform mediation Act 200
 - Uncitral Model Law on International Commercial Conciliation 2002
 - Directiva Europea 2008/52/CE

Algunas claves del proceso de mediación

- Atender a las expectativas de las partes
- Atender a los aspectos ocultos del conflicto
- Método si, pero la mediación no es una religión

Algunas cuestiones debatidas

- ¿Facilitativa o evaluativa?
- ¿Obligatoriedad?
- ¿Intervención de los abogados?: otro enfoque
- Confidencialidad
- Ejecutividad del acuerdo
- ¿Siempre hay que seguir?
- ¿Mediador para todo?
- ¿Mediador y luego arbitro?

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/>

Selección y nombramiento del mediador

- Elección de las partes
- Acuerdo a partir de listas
- Nombramiento efectuado por el Centro de la OMPI
- Co-mediación

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. Desarrollo del proceso de mediación

- Acuerdo de mediación y selección de centro administrador
- Proceso de selección del mediador
- Primeros contactos con el mediador:
 - Determinación de tiempos, lugar, participantes y otras condiciones
 - Temas a abordar: Delimitación del objeto y alcance de la mediación
 - Documentación relevante y Alegaciones escritas iniciales de las partes
- Abordaje del conflicto: La sesión de mediación
 - Sesión plenaria inicial
 - Caucus
 - Desarrollo y evaluación de opciones
 - Conclusión del acuerdo

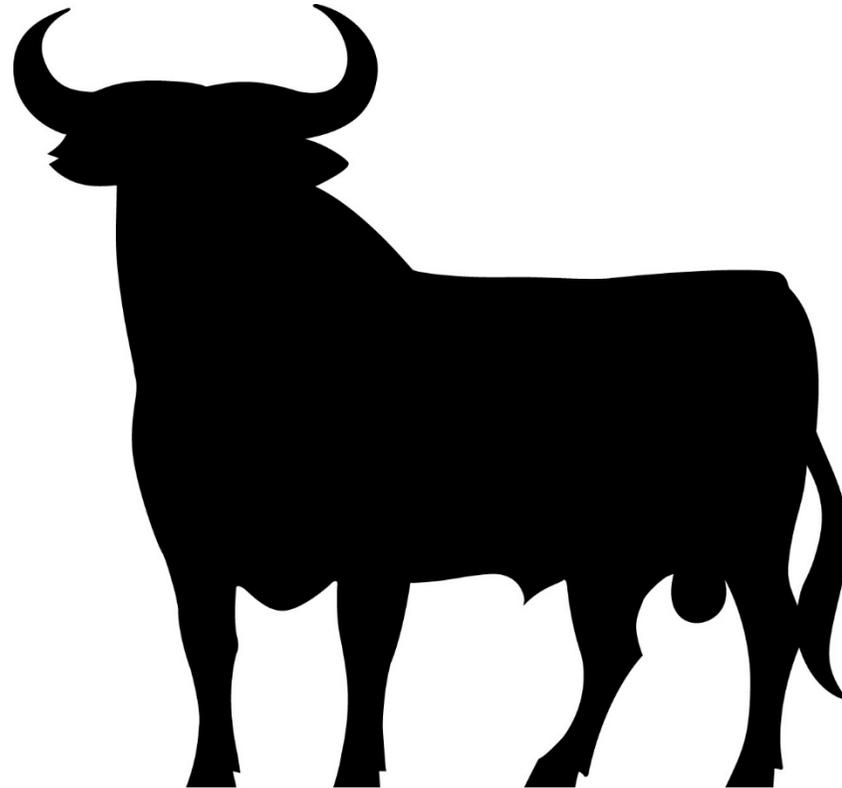
Caso 1: Montebello vs. Belo Monte

- España sol. 3/11/13 cl 35 y 36
- Argentina ® 1975
- Brasil®1970
- Chile®1980
- Colombia sol.abr.2012
- Mejico-----
- Peru®1985
- Uruguay sol. Abr. 2012
- USA-----
- España ® 2000 cl36 y 43
- Argentina®1978
- Brasil-----
- Chile sol. jul. 2012
- Colombia sol. Jul. 2012
- Mejico ®2010
- Perú-----
- Uruguay ®2011
- USA ®2011

Caso 2. Patentes



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



Caso 2: La relación 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



Caso 2: Surge la disputa

- Ejercicio de la opción
- Negociación de los términos de la licencia
- Discrepancias
- Ruptura de relaciones
- Reclamación judicial: Era peor de lo que pensábamos
 - El tribunal
 - Costes de litigación
 - Propuesta de mediación

Caso 2: Solución vía mediación, claves

- 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

Caso 3 Licencia de Software. Dentro y fuera de la mediación

- Licencia de aplicaciones de software
 - Compañía norteamericana desarrolladora de software y proveedor europeo de servicios de telecomunicación
 - Cláusula: Mediación OMPI seguida de Arbitraje Acelerado OMPI
- Controversia relacionada con si licenciataria estaba autorizada a dar acceso a software a terceros, y si implicaba pago de regalías adicionales
- Procedimiento de Mediación OMPI
 - Centro de la OMPI nombró mediador especializado en software, de acuerdo a preferencias de las partes
 - Partes fijaron marco de procedimiento y resolvieron parte de la controversia
 - Utilizando algunas opciones desarrolladas durante la mediación, partes negociaron directamente asuntos no solucionados en la mediación

MEDIACIÓN ONLINE, ALGUNAS CONSIDERACIONES

Particularidades de la mediación online

- Asimetrías entre las partes en el uso de la tecnología/Plataforma a utilizar. Respetar el principio de igualdad de las partes
- Cambios en el programa de actuación clásico.
- Cambios de dinámica en las fases de la mediación. Intercambios de información previos a la jornada/sesión de mediación.
- Sesiones de mediación: Cambios en la distribución de sesiones conjuntas vs. sesiones individuales clásicas. Waiting rooms/door knock
- Duración
- Garantizar la identidad de los intervinientes
- Particular importancia de la garantía de confidencialidad con ambas partes
- Confidencialidad y seguridad
- Plan B en caso de problemas técnicos
- Construir la relación de confianza es mas importante que nunca en el nuevo entorno
- PREPARACIÓN, PREPARACIÓN, PREPARACIÓN

Ejemplos de Casos de Mediación Online

- Dos startups, una en Asia y otra en Estados Unidos, estuvieron involucradas en una controversia relacionada con un acuerdo de licencia sobre el uso de aplicaciones de telefonía móvil. Las sesiones de mediación se llevaron a cabo completamente a través de conversaciones de medios telemáticos, ya sea conversaciones telefónicas en caucus o llamadas que involucraron a ambas partes.
- En una disputa de marca registrada referida a Mediación de la OMPI, dos compañías asiáticas acordaron con el mediador llevar a cabo la mediación utilizando herramientas de videoconferencia.

Ejemplos de Casos de Mediación Online

- En una controversia sobre una licencia de software, dos partes domiciliadas en un mismo país europeo, llevan a cabo el procedimiento de mediación, con la ayuda del mediador y del Centro de la OMPI, por medio de videoconferencias. Esta situación se presentó durante los meses de pandemia y permitió a las partes avanzar en la búsqueda de un acuerdo.
- En un procedimiento de oposición de marcas frente a una oficina de propiedad industrial, dos partes asiáticas decidieron someter la controversia al procedimiento de Mediación bajo el Reglamento de la OMPI. Debido a la pandemia, las reuniones con el mediador y entre las partes se llevaron por medio de videoconferencias en su totalidad. Las partes llegaron a un acuerdo un mes luego de iniciado el procedimiento de mediación.

¡Muchas gracias!



WIPO | ADR

Arbitration
and Mediation
Center



IV. Conclusión de la Mediación

Gonçalo da Cunha Ferreira

Conclusión de la Mediación

■ *Artículo 19*

■ La mediación concluirá:

- i) cuando las partes firmen un acuerdo de solución que se refiera a todas o algunas de las cuestiones en controversia entre las partes;
- ii) por decisión del mediador si, a su juicio considera poco probable que la prolongación de la mediación permita solucionar la controversia; o
- iii) en cualquier momento por declaración escrita de una de las partes.

Conclusión de la Mediación

■ *Artículo 20*

- a) Una vez concluida la mediación, el mediador notificará al Centro por escrito y sin demora que la mediación ha concluido e indicará la fecha de conclusión; asimismo indicará si la mediación tuvo como resultado la solución de la controversia y, en tal caso, si la solución fue total o parcial. El mediador transmitirá a las partes un ejemplar de la notificación enviada al Centro.
- b) **El Centro mantendrá la confidencialidad de la notificación del mediador y no divulgará sin la autorización escrita de las partes, ni la existencia ni el resultado de la mediación, excepto en la medida necesaria para llevar a cabo una acción para la ejecución de dicho acuerdo o según lo exija la ley.**
- c) No obstante, el Centro podrá incluir información relativa a la mediación en las estadísticas globales que publica acerca de sus actividades, a condición de que tal información no permita que se revele la identidad de las partes ni las circunstancias particulares de la controversia.

Conclusión de la Mediación

■ *Artículo 21*

- A menos que un tribunal judicial lo exija o que las partes lo autoricen por escrito, el mediador no actuará a ningún título distinto del de mediador en procedimientos existentes o futuros, tanto judiciales, arbitrales como de otro tipo, en relación con el objeto de la controversia.

CONSECUENCIAS DE LA MEDIACIÓN

ACUERDO VS DECISIÓN!

Consecuencias de la Mediación

■ *ACUERDO vs DECISIÓN*

- Siendo la mediación es un proceso voluntario en el cual las partes toman decisiones conjuntamente, basándose en su propio punto de vista, el del otro y la realidad a la que se enfrentan de ella resulta un acuerdo. Esto significa:

■ NO HAY GANADORES Y PERDEDORES

- EL ACUERDO ACOMODA LA MEJOR SOLUCIÓN POSIBLE VIS A VIS EL CONFLICTO (BATNA & WATNA)

■ ES UNA SOLUCIÓN WIN WIN

■ LAS PARTES PUEDEN SEGUIR COLABORANDO

- PUEDEN INCLUSO AÑADIR VALOR A LA RELACIÓN PRE EXISTENTE

Consecuencias de la mediación

- Acuerdo de mediación y selección de centro administrador
- Proceso de selección del mediador
- Primeros contactos con el mediador:
 - Determinación de tiempos, lugar, participantes y otras condiciones
 - Temas a abordar: delimitación del objeto y alcance de la mediación
 - Documentación relevante y alegaciones escritas iniciales de las partes
- Abordaje del conflicto: la sesión de mediación
 - Sesión plenaria inicial
 - Caucus
 - **Desarrollo y evaluación de opciones por las partes**
 - **Conclusión del acuerdo**

¿MEDIACIÓN ONLINE, AFECTA LA CONCLUSIÓN?

Particularidades de la mediación online

- Asimetrías entre las partes en el uso de la tecnología/Plataforma a utilizar. Respetar el principio de igualdad de las partes
- Cambios en el programa de actuación clásico.
- Cambios de dinámica en las fases de la mediación. Intercambios de información previos a la jornada/sesión de mediación.
- Sesiones de mediación: Cambios en la distribución de sesiones conjuntas vs. sesiones individuales clásicas. Waiting rooms/door knock
- Duración
- Garantizar la identidad de los intervinientes
- Particular importancia de la garantía de confidencialidad con ambas partes
- Confidencialidad y seguridad
- Plan B en caso de problemas técnicos
- Construir la relación de confianza es mas importante que nunca en el nuevo entorno
- PREPARACIÓN, PREPARACIÓN, PREPARACIÓN

¡Muchas gracias!

■ goncalo.cunha.ferreira@gmail.com