



**WIPO Mediation Pledge:
¿Por qué considerar la mediación para
controversias de propiedad intelectual y
tecnología?**

Leandro Toscano
Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

En este seminario web

- Enviar preguntas
- Descargar materiales
- Recibir grabación del seminario y presentación

En este seminario web

- ¿Qué es la mediación?
- ¿Por qué considerar la mediación para controversias de PI y tecnología?
- WIPO Mediation Pledge

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

- Promueve la innovación y la creatividad
- Al servicio del desarrollo económico, social y cultural de todos los países
- Por medio de un sistema internacional de propiedad intelectual (PI) equilibrado y eficaz
- La OMPI presta servicios de PI que animan a las personas y las empresas a innovar y crear
 - Solución extrajudicial de controversias (Alternative Dispute Resolution – ADR) para reducir el impacto de las controversias en los procesos de innovación y creatividad

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

- Facilita la solución de controversias comerciales entre partes privadas relativas a la PI y la tecnología, a través de procedimientos alternativos a los tribunales judiciales – ADR –, incluyendo la mediación y el arbitraje
 - Oficinas en Ginebra y Singapur
 - Usuarios de todo el mundo
- Proveedor de servicios ADR especializado en PI y tecnología
 - Mediadores, árbitros, expertos con experiencia en PI y tecnología
- Neutralidad internacional



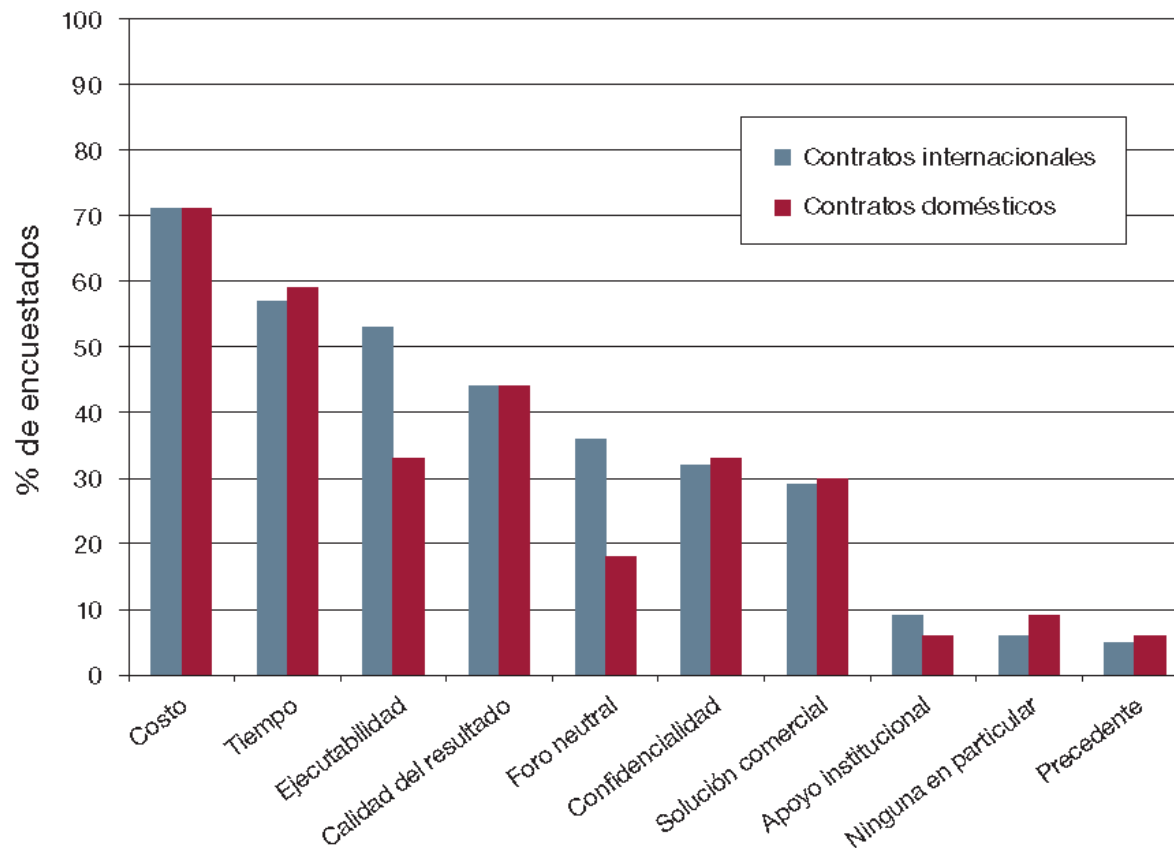
¿Qué es la mediación?

- 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

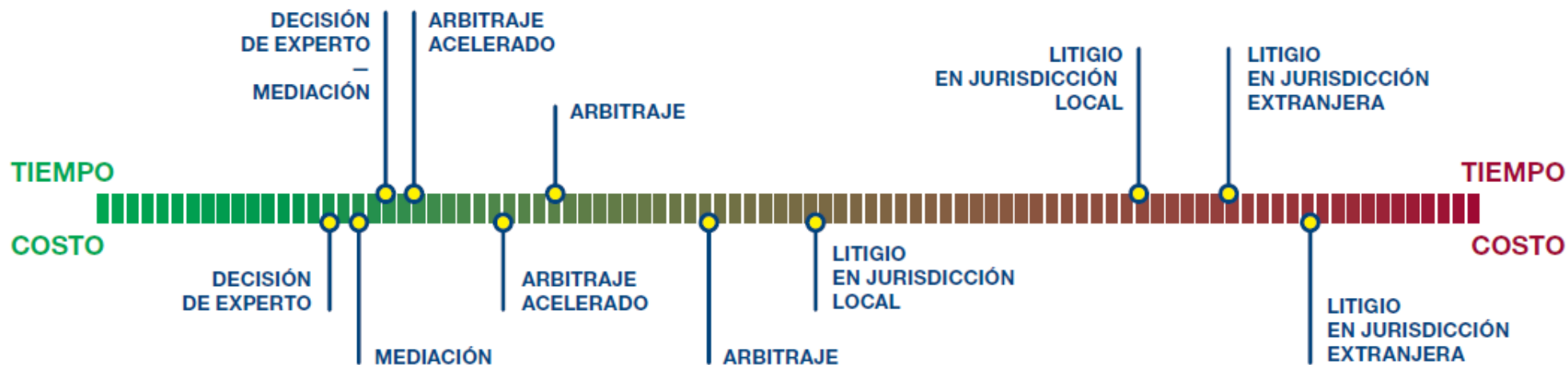
Principales etapas en una mediación

- Procedimiento controlado por las partes, en coordinación con el mediador
- Comienzo
 - Solicitud de mediación conjunta / unilateral
- Nombramiento del mediador
 - Contactos iniciales entre el mediador y las partes
 - Organización de la primera reunión
 - Acuerdo sobre un primer intercambio de documentos, de ser necesario
- Primera reunión y reuniones siguientes
 - Establecimiento de las reglas básicas del procedimiento
 - Compilación de información e identificación de las cuestiones litigiosas
 - Examen de los intereses de las partes
 - Búsqueda de soluciones posibles
 - Evaluación de las soluciones posibles
- Conclusión
 - Acuerdo / Terminación

¿Cuáles son las principales prioridades al resolver controversias de PI y tecnología?



Coste y plazos relativos en procedimientos de solución de controversias de PI y tecnología



Pre-empting and Resolving Technology, Media and Telecoms Disputes

- El 75% de las entidades encuestadas tiene una política de solución de controversias
- La mediación es el mecanismo preferido, seguido por el arbitraje

¿Por qué elegir la mediación para controversias de PI y tecnología?



Novedades relativas al uso de la mediación

- Mayor aceptación; mayor número de casos
- Políticas empresariales de solución de controversias y *pledges*
- Uso de cláusulas escalonadas (ej. mediación + arbitraje, mediación + tribunales judiciales)
- Uso de la tecnología (ej. videoconferencias, plataformas de administración de casos en línea)
- Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación (Convención de Singapur)
 - Facilita la ejecución internacional de acuerdos arribados en mediación
- Esfuerzos legislativos nacionales sobre mediación
- Oficinas de PI y de Derechos de Autor
 - Incentivos, esquemas de mediación

ADR para Oficinas de PI y de Derechos de Autor

- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de **Argentina** (INPI)
- **IP Australia**
- National Center of Intellectual Property of **Belarus** (NCIP)
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de **Brasil** (INPI-BR)
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial de **Chile** (INAPI)
- National Intellectual Property Administration of the **People's Republic of China** (CNIPA)
- Dirección Nacional de Derecho de Autor de **Colombia** (DNDA)
- Registro Nacional 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)
- Oficina **Española** de Patentes y Marcas (OEPM)
- **Eurasian Patent Organization** (EAPO)
- **United States Patent and Trademark Office** (USPTO)
- Federal Service for Intellectual Property of the **Russian Federation** (ROSPATENT)
- Intellectual Property Office of the **Philippines** (IPOP HL)
- **Hungarian Intellectual Property Office** (HIPO)
- Directorate General of Intellectual Property of **Indonesia** (DGIP)
- **Israel Patent Office**
- **Kenya Copyright Board** (KECOBO)
- State Service of Intellectual Property and Innovation under the Government of the **Kyrgyz Republic** (Kyrgyzpatent)
- Ministry of Culture of the **Republic of Lithuania**
- Instituto **Mexicano** de la Propiedad Industrial (IMPI)
- **Moroccan Office of Industrial and Commercial Property** (OMPIC)
- Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de **Paraguay** (DINAPI)
- Patent Office of the Republic of **Poland** (PPO)
- Intellectual Property Office (IPO) of the **United Kingdom**
- Ministry of Culture, Sports and Tourism of the **Republic of Korea** (MCST)
- **Korea Intellectual Property Office** (KIPO)
- Oficina Nacional de Derecho de Autor de la **República Dominicana** (ONDA)
- Copyright Society of **Tanzania** (COSOTA)
- **Romanian Copyright Office** (ORDA)
- Oficina de la propiedad intelectual **Serbia**
- Intellectual Property Office of **Singapore** (IPOS)
- **Swiss Federal Institute of Intellectual Property**
- Intellectual Property Office of **Trinidad and Tobago**
- Ministry of Economic Development and Trade of **Ukraine** (MEDT)

WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts

2018

With the financial support of the Korean Intellectual Property Office



ADR para Oficinas de PI y de Derechos de Autor

- Mediación para oposiciones al registro de marcas
 - ej. Filipinas, Polonia, Singapur

- Mediación para controversias de derechos de autor
 - ej. Colombia, México, República Dominicana, República de Korea, Tanzania

Reglamento de Mediación OMPI

- Aplicable a cualquier controversia comercial
- Elementos específicos para controversias de PI y tecnología
 - ej. confidencialidad
- Flexibilidad
- Para controversias domésticas e internacionales
- Tasa de acuerdo del 70% en mediaciones OMPI

Reglamentos de
Mediación, Arbitraje,
Arbitraje Acelerado y
Decisión de Experto y
Cláusulas de la OMPI

Alternative Dispute Resolution

¿Cómo puedo referir una controversia a Mediación OMPI?

¿Para qué tipo de controversias?

Cómo referir una controversia a Mediación OMPI

Para controversias contractuales

Inclusión de cláusulas en contratos

Para controversias extracontractuales /
Para controversias en trámite ante los
tribunales judiciales

Acuerdo de sometimiento conjunto / Solicitud unilateral

- Cláusulas ADR de la OMPI: www.wipo.int/amc/es/clauses
- WIPO Clause Generator: www.wipo.int/amc-apps/clause-generator

Ejemplo de cláusula de Mediación 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 terminación, 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]**.

Solicitud Unilateral de Mediación OMPI

(Art. 4 del Reglamento de Mediación OMPI)



WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

Solicitud de Mediación OMPI

1. Partes

Sírvase proporcionar la siguiente información de contacto:

Parte solicitante	Parte demandada
Nombre:	Nombre:
Pais de domicilio:	Pais 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

Sírvase proporcionar una breve descripción de la controversia:

3. Sometimiento a Mediación OMPI

a) La parte solicitante acepta someter a mediación la controversia descrita arriba de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI.

Sírvase firmar este formulario y remitirlo a arbiter.mail@wipo.int.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

b) La parte demandada acepta someter a mediación la controversia descrita a arriba de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI.

Sírvase firmar este formulario y remitirlo a arbiter.mail@wipo.int.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

Ejemplos de mediaciones OMPI

- Controversias contractuales
 - Licencia de software; pago de regalías
 - Licencia exclusiva de marcas para *sponsoreo*
 - Colaboración I+D
 - Licencia de patente farmacéutica
 - Acuerdo de desarrollo de aplicación móvil
 - Licencia de derechos de autor para publicación de informe técnico
 - Licencia de patentes de telecomunicaciones
 - Acuerdo de distribución para productos de lujo
 - Acuerdo de desarrollo de plataforma de comercio electrónico

Ejemplos de mediaciones OMPI

- Controversias extracontractuales
 - Coexistencia de marcas
 - Alegaciones de copia de formato de TV
 - Controversia comercial internacional de larga duración; oposición al registro de marcas
 - Alegaciones de infracción de patentes incluidas en producto en feria comercial

- Derivación de casos en trámite ante los tribunales judiciales
 - Incumplimiento contractual en colaboración de I+D
 - Alegaciones de infracciones de marcas
 - Litigio de patentes
 - Alegaciones de infracciones al derecho de autor
 - Controversia relativa a desarrollo de software

Más sobre Mediación OMPI

■ Guide to WIPO Mediation

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_449_2018.pdf

■ Reglamento de Mediación OMPI

www.wipo.int/amc/es/mediation/rules

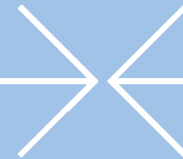
■ Ejemplos de mediaciones OMPI

www.wipo.int/amc/es/mediation/case-example.html

■ Información general sobre mediación

www.wipo.int/amc/es/mediation

Guide to
WIPO Mediation



WIPO Mediation Pledge:

Mediación para controversias de PI y tecnología

- Iniciativa de la OMPI para promover el uso de la mediación para controversias de PI y tecnología
 - El tiempo y el costo, junto con la necesidad de preservar relaciones comerciales, están entre las principales preocupaciones de las partes en controversias de PI
 - Los casos de mediación presentados ante la OMPI han demostrado los beneficios tangibles de la mediación en la práctica
 - La mediación aún puede ser desconocida para muchos usuarios potenciales

¿Qué significa firmar la WIPO Mediation Pledge?

- La firma de la Pledge muestra la voluntad de considerar la mediación en controversias de PI y tecnología
- La adhesión a la Pledge promueve:
 - Mayor consideración de la inclusión de cláusulas de mediación en contratos
 - Mayor consideración del uso de la mediación en ausencia de tales cláusulas (ej. para controversias extracontractuales)
- La Pledge crea condiciones positivas para la resolución de controversias de PI y tecnología pero:
 - No es un compromiso vinculante y no crea derechos u obligaciones legalmente exigibles
 - La mediación puede no ser adecuada para todas las controversias y, en cualquier caso, no limita otras opciones de resolución de controversias, incluidos los litigios ante tribunales judiciales

Entidades colaboradoras



Argentine Association of Industrial Property Agents (AAAPI)



Association Suisse de l'Arbitrage
Schweiz. Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit
Associazione Svizzera per l'Arbitrato
Swiss Arbitration Association

ASA – Swiss Arbitration Association



Chartered Institute of Arbitrators (CIArb)



The Copyright Society of Tanzania (COSOTA)



European Communities Trade Mark Association (ECTA)



Federal Service for Intellectual Property of the Russian Federation (ROSPATENT)



Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office
Intellectual Property Office (United Kingdom)



The Intellectual Property Office of the Republic of Serbia

Intellectual Property Office of the Republic of Serbia



INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE

Intellectual Property Office of Singapore (IPOS)



Intellectual Property Office (Trinidad and Tobago)



International Federation of Inventors' Associations (IFIA)



International IP Commercialization Council (IIPCC)



Kenya Copyright Board (KECOBO)



LICENSING EXECUTIVES SOCIETY SINGAPORE

Licensing Executives Society (Singapore)



Ministry of Culture, Sports and Tourism

Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) (Republic of Korea)



MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE OF UKRAINE

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

Entidades colaboradoras



National Center of Registries (CNR) (El Salvador)



National Copyright Office of the Dominican Republic (ONDA)



National Directorate of Copyright (DNDA) (Colombia)



National Institute of Copyright (INDAUTOR) (Mexico)



National Institute of Industrial Property (INPI) (Argentina)



National Institute of Industrial Property (INAPI) (Chile)

SERVICIO NACIONAL DE DERECHOS INTELECTUALES

National Service of Intellectual Rights (SENADI) (Ecuador)



Romanian Copyright Office (ORDA)



School of International Arbitration

School of International Arbitration, Queen Mary University of London (SIA)



Silicon Valley Arbitration & Mediation Center (SVAMC)



Spanish Entertainment Law Association (DENAE)



Spanish Patent and Trademark Office (OEPM)

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.



**400+ firmantes de
90+ países**



**¡Únase a la
Pledge!**

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

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

En este seminario web

- ¿Qué es la mediación?
- ¿Por qué considerar la mediación para controversias de PI y tecnología?
- WIPO Mediation Pledge

Contáctenos

- Consultas: arbiter.mail@wipo.int
- Información adicional: www.wipo.int/amc