

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Resolución alternativa de controversias en materia de propiedad intelectual

Por Ignacio de Castro, Leandro Toscano** y Oscar Suárez****

1. Resumen

Dado el creciente valor, complejidad, relevancia e internacionalización de las transacciones de propiedad intelectual en las industrias creativas,

* Director de la División de Controversias en materia de Propiedad Intelectual y Relaciones Exteriores, Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Abogado español y solicitador en Inglaterra. Posee un Máster por el King's College de Londres. Antes de incorporarse a la OMPI en 2002, ejerció la abogacía en Baker & McKenzie, Londres y en Freshfields Bruckhaus Deringer, Londres, en las esferas del arbitraje y litigios internacionales.

** Jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Abogado, Universidad de Buenos Aires. Maestría en solución internacional de controversias, Queen Mary University of London y University College London. Especialización en Derecho de la Alta Tecnología, Pontificia Universidad Católica, Argentina. Antes de incorporarse a la OMPI, trabajó como abogado en áreas de propiedad intelectual y tecnologías de la información. Representante del Centro de la OMPI en su oficina situada en Singapur (2011- 2014).

*** Abogado de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Abogado, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales, Universidad de los Andes, Colombia. LL.M. en Derecho Internacional Civil y Comercial, Universidad de Leiden, Países Bajos. Antes de unirse a la OMPI, trabajó en temas de derecho corporativo, comercial internacional y propiedad intelectual en el sector privado y firmas de abogados. Formó parte del grupo de investigación Digital Assets Project de la Universidad de Oxford, Reino Unido.

vas y de la innovación, es de interés de las partes buscar opciones que garanticen la solución efectiva de las controversias que puedan surgir en este entorno. El presente artículo da una introducción sobre los métodos alternativos de resolución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, Alternative Dispute Resolution) y cómo estos han venido tomando relevancia para resolver las controversias comerciales relativas a la propiedad intelectual. Basados en la experiencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Centro de la OMPI), inicialmente se presenta una explicación de las principales características de estos procedimientos, así como una descripción de la mediación, el arbitraje y la decisión de experto como ejemplos de mecanismos ADR.

Posteriormente, se presenta un resumen sobre la experiencia del Centro de la OMPI, su rol y los distintos tipos de procedimientos de ADR que ha desarrollado para procurar una solución satisfactoria para las controversias entre las partes.

Para finalizar, se describen ciertos ejemplos de mediaciones y arbitrajes seleccionados de la casuística del Centro de la OMPI, así como también ejemplos de cláusulas modelo para que las partes puedan referir sus controversias a los métodos ADR de la OMPI.

2. Los procedimientos de solución alternativa de controversias (ADR) para controversias de propiedad intelectual

2.1. Introducción a los procedimientos ADR

Todo acto o negocio jurídico tiene el potencial de derivar en una controversia. Este es un riesgo inherente a todas las industrias, incluyendo las industrias creativas y de la innovación¹ y los derechos de propiedad intelectual que éstas generan. En este ámbito se pueden encontrar diversas relaciones contractuales: acuerdos de licenciamiento, cesiones de derechos,

¹ Guillermo Palao, *Arbitraje En Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología* (1ra edn, Tirant le Blanch 2020) p. 24-27; Natahalie Hendrickx, 'Diagnóstico del Mercado Theatrical, Televisión, DVD y Blu-Ray, y Plataformas Digitales VOD en América Latina' (Banco Interamericano de Desarrollo 2015), pp. 129-130.

contratos de obra, contratos de prestación y de servicios, contratos de distribución, entre muchos otros. Todos estos sientan las bases de la colaboración y, asimismo, de potenciales controversias.

Dentro de este contexto, algunas particularidades de los activos que contienen derechos de propiedad intelectual son: ciclos cortos de producto, elementos transfronterizos, ambigüedad sobre el alcance y protección de dichos derechos², el valor creciente o indeterminado de dichos activos³, vacíos jurídicos sobre titularidad⁴, alta complejidad técnica de los activos, aplicación de leyes extranjeras planteadas a nivel contractual o por disposición legal, sensibilidad de la información en conflicto o el litigio en sí mismo requiriendo de confidencialidad del procedimiento, acceso a información que, en parte, sólo puede ser protegida mediante secretos industriales, información confidencial o “know-how”, la necesidad de un foro neutral, ambigüedad sobre la aplicación del derecho internacional privado⁵, incerti-

² Leandro Toscano y Oscar Suarez, 'Métodos alternativos de solución de controversias en el mundo de las tecnologías financieras (Fintech)', FINTECH: Aspectos Legales (1ra edn, CDYT 2019), p. 404.

³ Ver Oracle America, Inc. v. Google Inc., 750 F.3d 1381; Sarah Whitten, 'Disney Bought Marvel For \$4 Billion In 2009, A Decade Later It'S Made More Than \$18 Billion At The Global Box Office' CNBC (2019) <<https://www.cnn.com/2019/07/21/disney-has-made-more-than-18-billion-from-marvel-films-since-2012.html>> consultado el 15 de enero de 2021; Trefis Team, 'Why AstraZeneca Wants To Buy Alexion Pharmaceuticals' (Forbes, 2021) <<https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/12/14/why-astrazeneca-wants-to-buy-alexion-pharmaceuticals/?sh=391b0cc95ea9>> consultado el 15 de enero de 2021; Mark Sweney, 'Shakira Becomes Latest Artist To Sell Rights To Catalogue Of Hits' The Guardian (2021) <https://www.theguardian.com/music/2021/jan/13/shakira-becomes-latest-artist-to-sell-rights-to-catalogue-of-hits?CMP=Share_iOSApp_Other> consultado el 15 de enero de 2021.

⁴ Por ejemplo, las actuales discusiones sobre la titularidad de derechos derivados de trabajos hechos o ayudados por Inteligencia Artificial. Para más información ver: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html.

⁵ Financial Markets Law Committee, 'Fintech: Issues Of Legal Complexity' (FMLC 2018) pp. 63 – 77; Conseil Fédéral de la Suisse, 'Legal Framework For Distributed Ledger Technology And Blockchain In Switzerland' (2018)

dumbre en cuanto a la competencia y aplicación de las disposiciones legales de obligatorio cumplimiento (orden público nacional e internacional), la ejecución internacional de las sentencias, la falta de especialidad de los tribunales nacionales, litigios multijurisdiccionales, los potenciales costos y tiempos para obtener una solución, pluralidad de partes, entre otros⁶. Este tipo de consideraciones invita a las partes a plantear estrategias de solución ágiles y eficaces para lidiar con las potenciales dificultades que traería la resolución de controversias entre las partes.

Es así que los métodos alternativos de solución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, *Alternative Dispute Resolution*) han ido ganando terreno como forma en que las partes buscan solucionar sus controversias en el ámbito de la propiedad intelectual⁷. Desde iniciativas privadas⁸, hasta tendencias de legislaciones regionales, como lo es la nueva Directiva de Derecho de Autor en el Mercado Único Digital Europeo y sus múltiples referencias a ADR⁹, el uso de ADR ha tomado fuerza como estrategia para aliviar el impacto de las controversias en las industrias que usan intensivamente la propiedad intelectual.

<https://www.mme.ch/fileadmin/files/documents/Publikationen/2018/181207_Bericht_Bundesrat_Blockchain_Engl.pdf> consultado el 15 de enero de 2021 pp. 70-78.

⁶ Ignacio de Castro, Leandro Toscano and Andrzej Gadkowski, 'An Update On International Trends In Technology, Media And Telecoms Dispute Resolution, Including Intellectual Property Disputes' [2018] *Les Nouvelles*, p. 116.

⁷ Heike Wollgast, 'WIPO Alternative Dispute Resolution – Saving Time And Money In IP Disputes' [2016] *WIPO Magazine*
<https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html> consultado el 15 de enero de 2021.

⁸ CISAC, 'Reglas Profesionales Para Sociedades Musicales' (2018).

⁹ DIRECTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. 2019, Artículos 13, 17.9., 21.

En términos generales, se puede decir que los métodos ADR como la mediación, el arbitraje y la decisión de experto presentan las siguientes características¹⁰:

- **Autonomía de las partes:** Las partes deben acordar referir una controversia a los procedimientos ADR¹¹. Asimismo, esto da a las partes control sobre la controversia y el procedimiento, incluyendo la selección de los intermediarios neutrales que ayudarán a decidir o decidirán la controversia, entre otros aspectos.
- **Especialidad:** los intermediarios (como mediadores o árbitros) son imparciales e independientes y con experiencia en las áreas de controversia en que se encuentren las partes.
- **Procedimiento único:** múltiples controversias pueden ser resueltas en un solo procedimiento si así es acordado por las partes. Esto consolida tanto procedimientos nacionales como procedimientos en distintas jurisdicciones. Permite evitar el riesgo de tener varias decisiones en distintos lugares y la posible inconsistencia en los resultados de las mismas.
- **Neutralidad:** permite seleccionar un foro y una ley “neutral”, eliminando la “ventaja” para una de las partes de litigar en su propia jurisdicción. Esto es común en contratos con puntos de conexión internacionales.

¹⁰ Ver la definición dada en https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution.

¹¹ Existen dos vías principales para someter una controversia a este tipo de procedimientos. En primer lugar, a través de cláusulas contractuales, previendo controversias futuras. En segundo lugar, se puede presentar vía un acuerdo de sometimiento, donde las partes, una vez la controversia ha surgido, deciden someter esta disputa a mediación o arbitraje. Como ejemplos de estos mecanismos se pueden ver las cláusulas modelo y acuerdos de sometimiento desarrollados por el Centro de la OMPI en <https://www.wipo.int/amc/es/clauses/>.

- **Confidencialidad:** Bajo los reglamentos de la OMPI, los procedimientos son confidenciales.¹² Esta confidencialidad permite proteger desde temas relativos a la reputación de las partes hasta información o secretos industriales¹³. Asimismo, permite a las partes entablar conversaciones abiertas sin el riesgo de que la información intercambiada pueda ser utilizado posteriormente en otras instancias.
- **Finalidad:** La solución que se deriva de los mecanismos ADR, en particular los laudos arbitrales, en general, no están sujetos a apelación. Esto busca dar un cierre definitivo a la controversia en una única instancia.
- **Ejecución internacional:** Como se verá más adelante, cada vez más, los procedimientos de ADR, en especial el arbitraje y la mediación, gozan de mecanismos que permiten el reconocimiento y ejecución de lo acordado por las partes en una mediación¹⁴ o lo decidido por el tribunal arbitral en un laudo arbitral internacional¹⁵.

Finalmente, es de destacar que, durante el 2020, derivado de la situación sanitaria del COVID-19, el uso de herramientas digitales, tales como

¹² Ver como ejemplo los Reglamentos de ADR de la OMPI (Reglamento de Mediación de la OMPI 2020, Artículos 15 a 18; Reglamento de Arbitraje de la OMPI 2020, Artículo 75-78; Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI 2020, Art. 68-71; Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI 2020, Artículo 16).

¹³ H. Wollgast, supra 7.

¹⁴ Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación 2018 disponible en: https://uncitral.un.org/es/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements.

¹⁵ El principal ejemplo es la Convención de las Naciones Unidas para el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales 1958 disponible en: <https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-S.pdf>. Asimismo, en el contexto latinoamericano se cuenta también con la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional 1975 disponible en: http://www.sice.oas.org/dispute/comarb/intl_conv/caicpas.asp.

videoconferencias y expedientes en línea ha ido en aumento, dando como resultado un crecimiento en el uso de los mecanismos ADR¹⁶.

2.2. Mediación

La mediación es un mecanismo de ADR en el que, con la ayuda de un tercero neutral y experto quien guía la negociación, las partes buscan llegar a un acuerdo para poner fin a una controversia. Dado el carácter confidencial de la mediación, este mecanismo permite a las partes ser abiertas en sus intereses y posibles soluciones, las cuales no podrán ser usadas en contra de ellas fuera de la mediación¹⁷. Asimismo, la mediación busca tener en cuenta los intereses comerciales de las partes y no está restringido a los argumentos puramente jurídicos a la hora de resolver la controversia. El mediador no puede imponer una decisión.

Como resultado de una mediación, las partes podrán celebrar un acuerdo de transacción, en el cual se registra lo acordado por las partes y podrá ser ejecutado como contrato, bajo las disposiciones legales del lugar donde se realice.

La mediación implica menores costos y desgastes para las partes comparado a los procedimientos hetero-compositivos como el arbitraje o el litigio judicial y, por lo tanto, es usual que sea previsto como un mecanismo preliminar a dichos procedimientos (cláusulas escalonadas). En caso de no llegar a un acuerdo en la mediación, podrán proceder a otros mecanismos de solución de controversias.

Conforme a las estadísticas del Centro de la OMPI en relación con los procedimientos de mediación, el 70% de las controversias que pasan por una mediación culminan en un acuerdo entre las partes, llegando a casi un 80% para en el año 2020¹⁸.

¹⁶ Ver <https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html>.

¹⁷ Reglamento de Mediación de la OMPI 2020, artículos 15 a 18.

¹⁸ OMPI, 'Experiencia Del Centro de la OMPI' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>> consultado el 15 de enero de 2021.

Finalmente, en el contexto de una controversia internacional, el acuerdo de mediación puede registrarse como un acuerdo de solución de mediación internacional¹⁹. Las partes pueden buscar la aplicación formal de los acuerdos de solución de mediación basándose en: (i) la Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación de 2020 (la Convención de Singapur)²⁰; (ii) las leyes internas sobre reconocimiento y ejecución de acuerdos conciliatorios de mediación; o (iii) la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, Nueva York de 1958 (la Convención de Nueva York)²¹, si la mediación que resultó en el acuerdo de mediación se registró como laudo aceptado en el transcurso de un arbitraje^{22 23}.

La Convención de Singapur llena un vacío jurídico en la ejecución de acuerdos de mediación internacional al permitir que se haga cumplir los acuerdos de mediación. La Convención de Singapur entró en vigor el 12 de septiembre de 2020²⁴.

2.3. Arbitraje

A diferencia de la mediación, el arbitraje es un procedimiento en el cual un tercero neutral, experto y escogido por las partes (el árbitro), estará facultado por las partes para conocer sobre la controversia y emitir un laudo (sentencia arbitral) de carácter vinculante al final del procedimiento, y

¹⁹ OMPI, 'WIPO Guide On Alternative Dispute Resolution For Mobile Application Disputes' (WIPO 2020) <https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_disputes_guide_mobile_apps.pdf> consultado el 15 de enero de 2021, pp. 69-72.

²⁰ *Supra* 14.

²¹ *Supra* 15.

²² OMPI, *supra* 19, p. 37.

²³ Ver sección 2.3.

²⁴ A la fecha la Convención de Singapur cuenta a la fecha con 53 signatarios y 6 estados parte. Ver el United Nations Treaty Collection https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-4&chapter=22&clang=_en.

que cuenta con la fuerza ejecutoria de una sentencia judicial. Esto, sin perjuicio de que las partes puedan alcanzar un acuerdo durante el procedimiento arbitral.

Cuando este laudo tiene características internacionales por tener puntos de conexión internacional (como, por ejemplo, cuando las partes se encuentren en distintas jurisdicciones)²⁵, habrá la posibilidad de hacerlo reconocer y ejecutar a nivel internacional, por ejemplo, en virtud de la mencionada Convención de Nueva York²⁶, la cual cuenta con 166 estados parte a la fecha de redacción de este artículo²⁷.

Distinto al litigio ante los tribunales judiciales, el arbitraje da a las partes flexibilidad para definir y modelar el procedimiento a las necesidades de la controversia. Las partes pueden elegir árbitros que sean expertos en el área específica del derecho, así como en las características de experiencia en el sector industrial de la controversia.

Asimismo, las partes pueden establecer el derecho aplicable tanto al procedimiento arbitral (la ley de la jurisdicción elegida como sede arbitral, o *lex arbitri*), así como el derecho aplicable al fondo de la controversia, pudiendo ser ambos el mismo o distintos derechos. Con independencia de la selección de la sede arbitral (lugar del arbitraje), el Reglamento de Arbitraje de la OMPI permite a las partes y al árbitro definir el lugar más apropiado

²⁵ Nigel Blackaby, Constatine Partasides, et al, *Redfern And Hunter On International Arbitration* (6ta edn, Oxford University Press 2015) pp. 6-10.

²⁶ Esto también puede ocurrir basado en las disposiciones legales de cada jurisdicción, por ejemplo, si han adoptado la ley modelo de arbitraje internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), en virtud de acuerdos bilaterales de inversión u otras convenciones como la Convención de Panamá; Ver Gary Born, *International Commercial Arbitration* (2nd edn, Kluwer Law International 2021) pp. 32-50.

²⁷ Ver

https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2 visitada el 15 de enero de 2021.

para celebrar las audiencias; incluso llevar a cabo la celebración de las mismas por medios virtuales²⁸.

Por otra parte, si la celeridad y los costos en la resolución de la controversia resultan un factor esencial, las partes pueden optar por acudir a procedimientos arbitrales expeditos (arbitraje acelerado), donde se condensan las principales etapas del arbitraje, lo que permite concluir el proceso en un menor tiempo, preservando las garantías del debido proceso de un arbitraje ordinario. Como principales características de este proceso se encuentran: el nombramiento de un árbitro único, reducción de intercambio de escritos, reducción de tiempos procesales y tarifas fijas²⁹.

2.4. Decisión de Experto

En un procedimiento de decisión de experto las partes someten un asunto específico (por ejemplo, una cuestión técnica) a uno o más expertos que dictan una decisión al respecto. Las partes pueden acordar que dicha decisión sea vinculante o no³⁰.

Este es un procedimiento que puede ser especialmente útil para resolver temas como, por ejemplo, la determinación de regalías, las tasas de comisiones por distribución de producciones audiovisuales, entre otras.

²⁸ La existencia de medios tecnológicos, sumado a la confidencialidad y la flexibilidad del procedimiento, hará posible que el procedimiento sea conducido de forma electrónica, incluyendo la celebración de audiencias. Ver sección 3.3.

²⁹ *Guide To WIPO Arbitration* (WIPO 2020)
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_919_2020.pdf> consultado el 15 de enero de 2021.

³⁰ Michael Bennett, *Process In Expert Determination* (College of Law 2020)
<<https://www.13wentworth.com.au/wp-content/uploads/2019/11/2016-Process-in-Expert-Determination.pdf>> consultado el 15 de enero de 2021, p. 4.

3. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

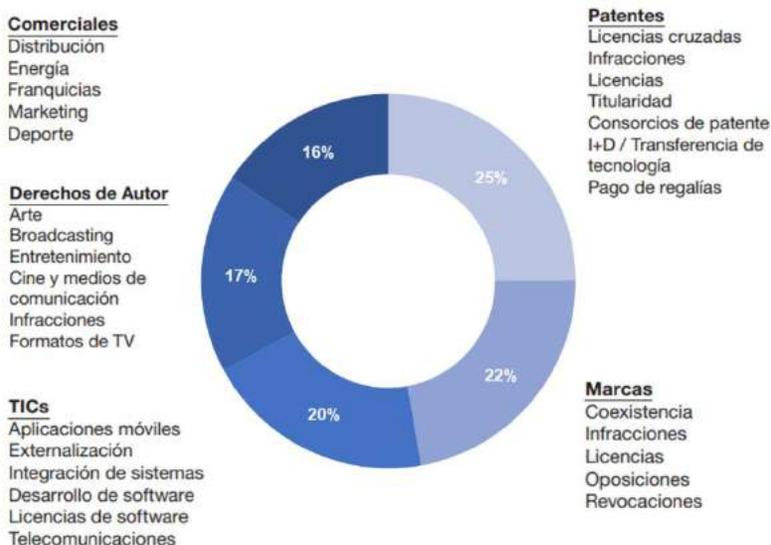
3.1. Información sobre el Centro de la OMPI

Los procedimientos ADR pueden ser *ad hoc* o ser administrados por una institución. En los primeros, las partes diseñan y administran el proceso con el mediador, árbitro o experto. Esto requiere experiencia en el manejo de estos procedimientos y la cooperación fluida entre todos los participantes con el fin de evitar retrasos, problemas procesales y costos innecesarios. En la práctica el manejo de los procedimientos *ad hoc* suele ser complejo.

Por el otro lado, en un procedimiento institucional de mediación o arbitraje, la institución proporciona una estructura procesal inicial, como lo son los Reglamentos de la OMPI, dejando un alto grado de flexibilidad a las partes para ajustar el marco procesal a las necesidades de la controversia. Asimismo, la institución hará el manejo de los aspectos de administración del caso, lo cual incluye aspectos financieros, acceso a árbitros, mediadores y expertos calificados, manejo de las notificaciones y expedientes del caso, entre otros.

En el caso del Centro de la OMPI, en cuando a institución de mediación o arbitraje, ofrece a las partes procedimientos los cuales son utilizados por empresas multinacionales, PyMEs, centros de investigación y desarrollo (I + D), universidades, desarrolladores y licenciantes de software, creadores, e inventores, entre otros.

Tipos de Controversias en Procedimientos de Mediación, Arbitraje y Decisión de Experto OMPI³¹



El Centro de la OMPI mantiene una estricta neutralidad e independencia. La eficacia de los procedimientos depende en gran medida de la calidad del mediador, árbitro o experto. El Centro de la OMPI mantiene una lista de más de 2.000 mediadores, árbitros y expertos internacionales con experiencia en el sector de propiedad intelectual y tecnología. Éstos pueden ser nombrados por las partes en el marco de los Reglamentos de la OMPI.

Asimismo, el Centro de la OMPI ayuda a las partes a través de sus “Buenos Oficios” (“*Good Offices*” en inglés) a identificar el mecanismo de

³¹ Más información en: <https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>.

solución de controversias que resulte más conveniente para el negocio jurídico en cuestión³².

Colaboración del Centro de la OMPI con Oficinas de Propiedad Intelectual y Tribunales Judiciales³³

Cuando las controversias sobre propiedad intelectual y tecnología se encuentran ante los tribunales, los mecanismos ADR pueden ofrecer beneficios adicionales para llevar dichos casos a una conclusión exitosa. El Centro de la OMPI administra casos remitidos a sus procedimientos de mediación o arbitraje por parte de los tribunales nacionales y órganos administrativos, incluidas las Oficinas de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor³⁴.

En este marco de colaboración, el Centro de la OMPI colabora con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en la promoción del uso de los métodos ADR, tales como la mediación, el arbitraje o la decisión de experto, para controversias de propiedad intelectual en Paraguay³⁵.

3.2. Procedimientos adaptados para sectores específicos

Dada la variedad y tecnicidad de ciertas transacciones que contienen elementos de propiedad intelectual, el Centro de la OMPI ha visto en la

³² Más información respecto de la práctica de Buenos Oficios del Centro de la OMPI se encuentra disponible en: <http://www.wipo.int/amc/es/goodoffices/index.html>.

³³ Ver <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/index.html>.

³⁴ Leandro Toscano and Oscar Suarez, 'Las Oficinas De PI Adquieren Importancia En La Solución Extrajudicial De Controversias' [2018] *OMPI Revista* <https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/01/article_0006.html> consultado el 15 de enero de 2021.

³⁵ Para más información sobre esta colaboración y otras colaboraciones con tribunales judiciales ver: https://www.wipo.int/amc/en/clauses/national_court.html.

práctica la necesidad y beneficios de desarrollar adaptaciones a los procedimientos estándar de mediación, arbitraje o decisión de experto. Este tipo de adaptaciones favorecen un aumento de la eficacia de los procedimientos al reflejar requerimientos legales, del negocio y necesidades del sector³⁶.

En los siguientes párrafos se presentan algunos de los procedimientos desarrollados por el Centro de la OMPI para distintas industrias³⁷:

- ***Procedimientos ADR para I + D y transferencia de tecnología***

Debido a la especialidad, nivel técnico y la multiplicidad de partes que involucran este tipo de actividades, es aconsejable pensar en un marco de solución de potenciales controversias durante la elaboración de contratos en el área de I + D y transferencia de tecnología³⁸. Entre los distintos contratos que pueden resultar se encuentran: contratos de investigación, proyectos de colaboración, contratos de licencia, *joint ventures*, alianzas, escisiones y relaciones entre comprador y proveedor, entre otros³⁹.

Asimismo, es frecuente encontrar contratos relacionados en las colaboraciones de I + D, los cuales se celebran en diferentes etapas. Es importante tener esto en cuenta a la hora de redactar cláusulas de solución de controversia, con el fin de que tengan coherencia y consistencia a lo largo del proceso. Esto permitirá tener un procedimiento de solución de controversias eficaz y, si es necesario, la posible consolidación de las controversias durante las distintas etapas de investigación, desarrollo y comercialización.

³⁶ Para más información ver: www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/index.html.

³⁷ Para más información sobre los procedimientos adaptados del Centro de la OMPI ver: <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/index.html>.

³⁸ *Supra*, 1, pp. 113-118.

³⁹ *Ibid.*, pp. 52-70.

- ***Procedimientos ADR para patentes esenciales para estándares (FRAND)***

Desde el Centro de la OMPI se han adaptado los procedimientos de mediación, arbitraje y arbitraje acelerado para la solución de controversias referentes a estándares de patentes esenciales (*standard-essential patents*) que buscan fijar términos de licenciamiento justos, no discriminatorios y razonables (o *fair, reasonable and non-discriminatory – FRAND*, por su acrónimo en inglés).

Estas adaptaciones fueron realizadas de la mano de expertos en solución de controversias, estandarización y derecho de patentes, ubicados en múltiples jurisdicciones. Para su elaboración, también se tuvieron en cuenta de los acuerdos de sometimiento y las observaciones formuladas por la Secretaría del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI).

- ***Procedimientos ADR para el sector de franquicias***

En relaciones entre franquiciados y franquiciadores, los procedimientos de ADR pueden ser particularmente ventajosos. Los tipos de controversias que ha conocido el Centro de la OMPI van desde controversias en los contratos de master de franquicia relativas a exclusividad, territorio, el uso o licenciamiento de derechos de propiedad intelectual, incumplimiento de pagos, cuestiones contables, publicidad, supervisión y asistencia, proveedores, precios de suministros, acuerdos de licencia, marcas, secretos comerciales, know-how, entre otros⁴⁰.

⁴⁰ Ignacio de Castro, Leandro Toscano and Gonzalo Bleda, 'Mediación y Arbitraje de la OMPI en materia de Propiedad Intelectual, tecnologías de la información y de la comunicación y franquicia' (2015) VIII Arbitraje, pp. 517-526.

Solución de controversias en materia de nombres de dominio

Dentro de los servicios ADR que ofrece el Centro de la OMPI se encuentra la solución de controversias relativas a los nombres de dominio de Internet. Este servicio incluye la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, en virtud de la cual el Centro ha administrado más de 50.000 casos.⁴¹ La pandemia de COVID-19 ha incrementado los casos de ciberocupación presentados ante el Centro de la OMPI.⁴² Además de su papel como principal proveedor mundial bajo la UDRP para dominios genéricos de nivel superior (gTLD), el Centro de la OMPI proporciona servicios de solución de controversias de nombres de dominio para los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países.⁴³ A nivel de Latino América y el Caribe, el Centro de la OMPI provee estos servicios para el .PY de Paraguay⁴⁴, así como para el .AI (Anguila), .AG (Antigua y Barbuda), .BM (Bermuda), .BO (Bolivia), .BR (Brasil), .BS (Bahamas), .BZ (Belice), .CO (Colombia), .CR (Costa Rica), .DO (República Dominicana), .EC (Ecuador), .GT (Guatemala), .HN (Honduras), .LC (Santa Lucía), .MX (México), .PA (Panamá), .PE (Perú), .PR (Puerto Rico), .TT (Trinidad y Tobago), .VE (Venezuela) y .VG (Islas Vírgenes Británicas).

⁴¹ 'Solución De Controversias En Materia De Nombres De Dominio' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/domains/index.html>> consultado el 15 de enero de 2021.

⁴² 'WIPO ADR Highlights: Fourth Quarter 2020' (*Mailchi.mp*, 2021) <<https://mailchi.mp/wipo/wipo-adr-highlights-fourth-quarter-2020>> consultado el 15 de enero de 2021.

⁴³ 'Servicio de solución de controversias en materia de nombres de dominio correspondientes a códigos de países (ccTLD)' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/domains/ccTld>> consultado el 15 de enero de 2021.

⁴⁴ Guide to WIPO's services for country code top-level domain registries (2019) <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1069.pdf>

3.3. Ejemplos de casos administrados por el Centro de la OMPI

A continuación, se presentan ejemplos de mediaciones y arbitrajes que han sido administrados por el Centro de la OMPI, con el fin de mostrar la complejidad de conflictos contractuales y extracontractuales en relación con la propiedad intelectual, así como la multiplicidad de partes y sus distintos tamaños, sectores e intereses:

Mediación OMPI de un conflicto de derechos de autor en la industria de la televisión

Una controversia sobre la copia de un formato de TV para un programa de entretenimiento surgió entre dos empresas europeas. Las partes remitieron la controversia a mediación OMPI a través de un acuerdo de sometimiento, de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI para el Sector del Cine y Medios de Comunicación. Con la asistencia del Centro de la OMPI, nombraron un mediador con conocimiento de la industria de formatos de TV. Las partes llegaron a un acuerdo de colaboración luego de varias reuniones con el mediador.

Mediación OMPI de una controversia sobre una aplicación móvil

Una controversia entre *startups* con sede en Asia y Estados Unidos sobre un acuerdo de licencia para el uso de una aplicación móvil, que incluía una cláusula de mediación OMPI seguida, a falta de acuerdo, de arbitraje OMPI. Las partes presentaron una solicitud de mediación ante el Centro de la OMPI. Debido a la distancia y los potenciales costos, las sesiones de mediación se llevaron a cabo en su totalidad a través de medios telemáticos. Las partes llegaron a un acuerdo dentro de los dos meses posteriores al nombramiento del mediador y la voluntad de seguir colaborando.

Mediación OMPI de una controversia de I+D

Una controversia entre un centro de investigación y una empresa de tecnología europea sobre I+D para mejorar un software de reconocimiento fonético. Una parte alegó incumplimiento contractual y toma de decisiones unilaterales mientras el acuerdo aún estaba vigente. El contrato contenía una cláusula de mediación OMPI. Las partes someten la controversia al Centro de la OMPI y se nombra como mediador a un abogado con expe-

riencia en contratos de tecnología. El mediador ayuda a las partes a llegar a un acuerdo tras algunos meses de negociación.

Arbitraje OMPI relativo a un acuerdo de distribución de derechos de radiodifusión

Una controversia entre una empresa de distribución de TV y una federación deportiva internacional por el incumplimiento de un acuerdo de distribución exclusiva de derechos de transmisión en las regiones de Asia y el Pacífico. El contrato incluía una cláusula de arbitraje OMPI. La empresa presentó una solicitud de arbitraje por daños derivados del incumplimiento contractual. Luego de consultas entre las partes y el Centro de la OMPI, éste nombró un árbitro único con experiencia en medios y asuntos deportivos. El árbitro único consideró las pruebas documentales, celebró una audiencia con el fin de examinar a los testigos y, en el curso del año que siguió el comienzo del arbitraje, dictó un laudo final rechazando la reclamación de daños.

Arbitraje acelerado OMPI de una controversia de coproducción cinematográfica

Una controversia entre dos partes europeas y una latinoamericana por el incumplimiento y terminación de un acuerdo de coproducción cinematográfica para el desarrollo de una película de animación. El contrato incluía una cláusula de arbitraje acelerado OMPI.

Las partes nombraron un árbitro único de una lista de candidatos que fue preparada por el Centro de la OMPI. El proceso tuvo una participación activa del árbitro para permitir que el procedimiento avanzara. Todo el procedimiento, incluyendo las audiencias, fue llevado a cabo de forma virtual. El laudo final decidió sobre la legalidad en la terminación contractual.

Arbitraje de la OMPI de una controversia en materia biotecnológica y farmacéutica

Una controversia entre una empresa de biotecnología francesa y una empresa farmacéutica en relación a la terminación unilateral de un acuerdo de licencia y desarrollo por retrasos deliberados y daños. Las partes habían incluido en su acuerdo una cláusula de Arbitraje de la OMPI con árbitro

único. El árbitro único fue nombrado de la lista propuesta por el Centro de la OMPI. Tras recibir las presentaciones escritas de las partes, el árbitro celebró una audiencia por tres días en Suiza para el examen de los testigos. La audiencia sirvió para abrir un canal de comunicación entre las partes y, durante los días de audiencia, en una reunión entre las partes, éstas acordaron resolver sus diferencias y continuaron cooperando con el desarrollo y la comercialización de los compuestos biotecnológicos objeto del contrato.

4. Cláusulas modelo de la OMPI

Debido al elemento consensual de los mecanismos ADR⁴⁵, el punto de partida de una mediación o un arbitraje es la existencia del acuerdo de las partes para someter una controversia, presente o futura, a cualquiera de estos procedimientos. Esto se lleva a cabo a través de cláusulas contractuales para una controversia futura o acuerdos de sometimiento cuando la controversia ya ha surgido.

El Centro de la OMPI pone a disposición cláusulas contractuales modelo y acuerdos de sometimiento en diferentes idiomas, incluidos el español, con el fin de facilitar la inclusión de este tipo de acuerdos en las disposiciones contractuales o poder someter una controversia existente⁴⁶. La principal ventaja de estos modelos es que son textos probados y desarrollados con expertos que, en términos generales, evitarán discusiones procesales (por ejemplo, competencia del árbitro, ley aplicable, sede del arbitraje).

A continuación, se presenta un ejemplo de cláusula escalonada de **mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje acelerado OMPI**:

“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, in-

⁴⁵ Ignacio de Castro, Heike Wollgast and Chiara Accornero, 'Effective Mediation and Arbitration Clauses and Submission Agreements for Intellectual Property Disputes' [2018] GRUR Int, pp. 648-651.

⁴⁶ Ver Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados disponibles en <https://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html>.

cluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar el idioma].

Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [30] [60] días contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de [30] [60] días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por un árbitro único. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]⁴⁷.

⁴⁷ Para más información sobre redacción de cláusulas ver:
https://www.wipo.int/amc/es/clauses/clause_drafting.html.

Solicitud Unilateral de Mediación

El Centro de la OMPI es contactado periódicamente en relación con controversias en las que una de las partes desea someterla a mediación, pero no existe un acuerdo de mediación entre las partes, por ejemplo, en controversias por infracción de derechos o en los casos pendientes ante los tribunales. Para facilitar la presentación de tales controversias a Mediación OMPI, una parte puede presentar una solicitud unilateral de mediación al Centro de la OMPI de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. El Centro de la OMPI podrá asistir a las partes o, si lo solicitan, nombrar un tercero neutral para prestar la asistencia requerida⁴⁸.

5. Conclusión

La utilización de los mecanismos ADR, tales como la mediación, el arbitraje y la decisión de experto, en el ámbito de la propiedad intelectual ha ido en aumento. Utilizados de forma adecuada, estos pueden prevenir o resolver controversias en una etapa temprana, o, incluso, solucionarlas aún en etapa de litigio.

En el ámbito contractual, la inclusión de cláusulas mediación, arbitraje, arbitraje acelerado o incluso en combinación, no sólo es beneficiosa para las partes cuando surge una controversia, sino que también pueden ayudar a prevenir potenciales conflictos. En el plano extracontractual, la utilización de acuerdos de sometimiento o solicitudes unilaterales de mediación, como las presentadas en este documento, permitirán a las partes intentar solucionar las controversias a través de la mediación y/o arbitraje o, incluso, simplemente abrir un canal de comunicación que les permita buscar la solución de la controversia de forma directa. En ambas situaciones, contractuales o extracontractuales, estos procedimientos pueden ser más expeditos y sencillos que el litigio tradicional, especialmente entre partes de diferentes jurisdicciones, o de distintas tradiciones jurídicas.

⁴⁸ Reglamento de Mediación de la OMPI 2020, Artículo 4.b.

La experiencia del Centro de la OMPI demuestra que la mediación y el arbitraje dejan un amplio espacio para que las partes, con la ayuda de los terceros neutrales (árbitro, mediador o experto) seleccionados, resuelvan su caso y limiten los efectos negativos de la no solución oportuna de controversias en las industrias creativas y de la innovación⁴⁹.

6. Bibliografía

Blackaby N, and Partasides C, *Redfern And Hunter On International Arbitration* (6th edn, Oxford University Press 2015).

Born G, *International Commercial Arbitration* (2nd edn, Kluwer Law International 2021).

De Castro I, Toscano L, and Gadkowski A, 'An Update On International Trends In Technology, Media And Telecoms Dispute Resolution, Including Intellectual Property Disputes' [2018] *Les Nouvelles*.

De Castro I, Wollgast H, and Accornero C, 'Effective Mediation And Arbitration Clauses And Submission Agreements For Intellectual Property Disputes' [2018] *GRUR Int*.

De Castro I, Toscano L, and Bleda G, 'Mediación y Arbitraje de la OM-PI en Materia de Propiedad Intelectual, Tecnologías de la Información y de la Comunicación y Franquicia' (2015) *VIII Arbitraje*.

De Castro I, and Toscano L, 'Resolution Of ICT Disputes Through Mediation And Arbitration' [2012] *CRI*

Financial Markets Law Committee, 'Fintech: Issues Of Legal Complexity' (FMLC 2018) *Conseil Fédéral de la Suisse*, 'Legal Framework For Distributed Ledger Technology And Blockchain In Switzerland' (2018).

Hendrickx N, 'Diagnóstico Del Mercado Theatrical, Televisión, DVD Y Blu-Ray, Y Plataformas Digitales VOD En América Latina' (Banco Interamericano de Desarrollo 2015).

⁴⁹ Ignacio de Castro and Leandro Toscano, 'Resolution of ICT Disputes Through Mediation and Arbitration' [2012] *CRI*, p. 153.

OMPI, 'WIPO Guide On Alternative Dispute Resolution For Mobile Application Disputes' (WIPO 2020)

<https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_disputes_guide_mobile_apps.pdf> accessed 15 January 2021

Palao G, *Arbitraje En Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología* (1ra edn, Tirant le Blanch 2020).

Sweeney M, 'Shakira Becomes Latest Artist To Sell Rights To Catalogue Of Hits' *The Guardian* (2021)

<https://www.theguardian.com/music/2021/jan/13/shakira-becomes-latest-artist-to-sell-rights-to-catalogue-of-hits?CMP=Share_iOSApp_Other> accessed 15 January 2021.

Team T, 'Why Astrazeneca Wants To Buy Alexion Pharmaceuticals' [2020] *Forbes*

<<https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/12/14/why-astrazeneca-wants-to-buy-alexion-pharmaceuticals/?sh=391b0cc95ea9>> accessed 15 January 2021.

Toscano L, and Suarez O, 'Métodos Alternativos de Solución de Controversias en el Mundo de las Tecnologías Financieras (Fintech)', *FINTECH: Aspectos Legales* (1st edn, CDYT 2019).

Toscano L, and Suarez O, 'Las oficinas de PI adquieren importancia en la solución extrajudicial de controversias' [2018] *OMPI Revista*

<https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/01/article_0006.html> accessed 15 January 2021

Whitten S, 'Disney Bought Marvel For \$4 Billion In 2009, A Decade Later It's Made More Than \$18 Billion At The Global Box Office' *CNBC* (2019) <<https://www.cnn.com/2019/07/21/disney-has-made-more-than-18-billion-from-marvel-films-since-2012.html>> accessed 15 January 2021.

Wollgast H, 'WIPO Alternative Dispute Resolution – Saving Time And Money In IP Disputes' [2016] *WIPO Magazine*

<https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html> accessed 15 January 2021.

Bennett M, *Process In Expert Determination* (College of Law 2020) <<https://www.13wentworth.com.au/wp-content/uploads/2019/11/2016-Process-in-Expert-Determination.pdf>> accessed 15 January 2021

DIRECTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. 2019.

Oracle America, Inc. v. Google Inc., 750 F.3d 1381

Reglamento de Mediación de la OMPI 2020

Reglamento de Arbitraje de la OMPI 2020

Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI 2020

Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI 2020

Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación 2018

Convención de las Naciones Unidas para el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales 1958

Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional 1975

OMPI, 'Experiencia Del Centro De La OMPI' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>> accessed 15 January 2021.

'WIPO ADR Highlights: Fourth Quarter 2020' (*Mailchi.mp*, 2021) <<https://mailchi.mp/wipo/wipo-adr-highlights-fourth-quarter-2020>> accessed 15 January 2021

Solución De Controversias En Materia De Nombres De Dominio' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/domains/index.html>> accessed 15 January 2021

'Servicio de solución de controversias en materia de nombres de dominio correspondientes a códigos de países (ccTLD)' (*Wipo.int*, 2021) <<https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld>> accessed 15 January 2021.

CISAC, 'Reglas Profesionales Para Sociedades Musicales' (2018)

Guide To WIPO Arbitration (WIPO 2020)

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_919_2020.pdf> accessed 15 January 2021

