

Modos Alternativos de Resolución de Conflictos Relativos a la Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías

Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI

Ignacio de Castro
21 de enero de 2009



Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

- OMPI: mandato promover protección propiedad intelectual, 1883 Convenio de Paris Protección Propiedad Industrial, Convenio de Berna Protección Obras Literarias y Artisticas
- 184 Estados miembros
- TCP y Sistema de Madrid

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

- Establecido en 1994, parte de la OMPI
- Objetivo: resolver disputas relativas a la propiedad intelectual y nuevas tecnologías a través de mediación y arbitraje
 - ▶ + 30000 casos relativos a nombres de dominio (UDRP + Sunrise) desde el 2000
 - ▶ + 70 mediaciones
 - ▶ + 110 arbitrajes

Mediación y Arbitraje

- Patentes, Marcas, Derechos de Autor, Software
- Contratos de Licencia, I&D, Transferencia de Tecnología, Joint Venture, Coexistencia de Marcas, Contratos de Patrocinio, etc...
- Casos internacionales y nacionales
- IT/telecom, farma/biotec, química, consorcios de investigación (Seventh Framework Program), entidades de gestión colectiva

Litigios ante Tribunales (1)

- Globalización: la explotación comercial de la PI es global, pero los derechos de PI siguen siendo locales
- Protección de los derechos de PI tiene que efectuarse país por país.
- Procedimientos judiciales relativos a patentes:

Country	Characteristic of Legal System	Average Length	Average Cost
France	- Civil Law - Unified Litigation - No specialized courts	First Instance: 18-24 months Appeal: 18-24 months	€80,000-150,000 (1 st Inst.)
Germany	- Civil Law - Bifurcated Litigation - Specialized court for invalidity	First Instance: 12 months Appeal: 15-18 months	€50,000 (1 st Inst.) €70,000 (App.)
Italy	- Civil Law - Unified Litigation - Specialized courts	First Instance: few months – 24 months Appeal: 18-24 months	€50,000-150,000 (1 st Inst.) €30,000-70,000 (App.)
Spain	- Civil Law - Unified Litigation - Commercial Courts	First Instance: 12 months Appeal: 12-18 months	€100,000 (1 st Inst.) €50,000 (2 nd Inst.)
UK	- Common Law - Unified Litigation - Specialized courts - Mediation promoted	First Instance: 12 months Court of Appeal: 12 months House of Lords: 24 months	€750,000-1,500,000 (1 st Inst.) €150,000-1,500,000 (App.) €150,000-1,500,000 (House of Lords)
China	- Civil Law - Bifurcated Litigation - Specialized courts	First Instance: 6 months (in law) Appeal: 3 months, no limit when foreigners litigate	USD150,000 (1 st Inst.) USD50,000 (App.)
Japan	- Civil Law - Bifurcated Litigation - Specialized courts	First Instance: 14 months Appeal: 9 months	USD300,000 (1 st Inst.) USD100,000 (App.)
USA	- Common Law - Unified Litigation - Specialized court of appeals (CAFC) - Jury trial available - Mediation promoted	First Instance: up to 24 months Appeal: 12 + months	Up to USD4,000,000 (1 st Inst.) USD150,000-250,000 (App.)

Litigios ante Tribunales (2)

- Desventajas de tribunales nacionales:
 - ▶ sistemas jurídicos son muy diversos
 - ▶ excesivamente oneroso
 - ▶ riesgo de resultados contradictorios
- Posibles soluciones:
 - ▶ Directiva sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles 2008/52/CE
 - ▶ Convenio de Bruselas
 - ▶ Borrador de acuerdo sobre el tribunal de patentes de la Unión Europea

Litigios ante Tribunales (3)

- Medidas cautelares trans-fronterizas dictadas por tribunales holandeses: terminadas por la Corte de Justicia Europea (13 de julio de 2006)
- “Consolidación” de Procesos
 - ▶ EE.UU.: *Voda v. Cordis*: tribunal de 1ª inst. permitió la consolidación de procesos por infracción a patentes extranjeras; decisión revocada por la corte de apelación (CAFC) (1 de febrero de 2007)
 - Mediación / Arbitraje?

Ventajas Mediación y Arbitraje

- Adecuados mayor parte de disputas PI/IT: derechos territoriales
- Elección mediador/árbitro
- Confidencialidad
- Ahorro tiempo y dinero

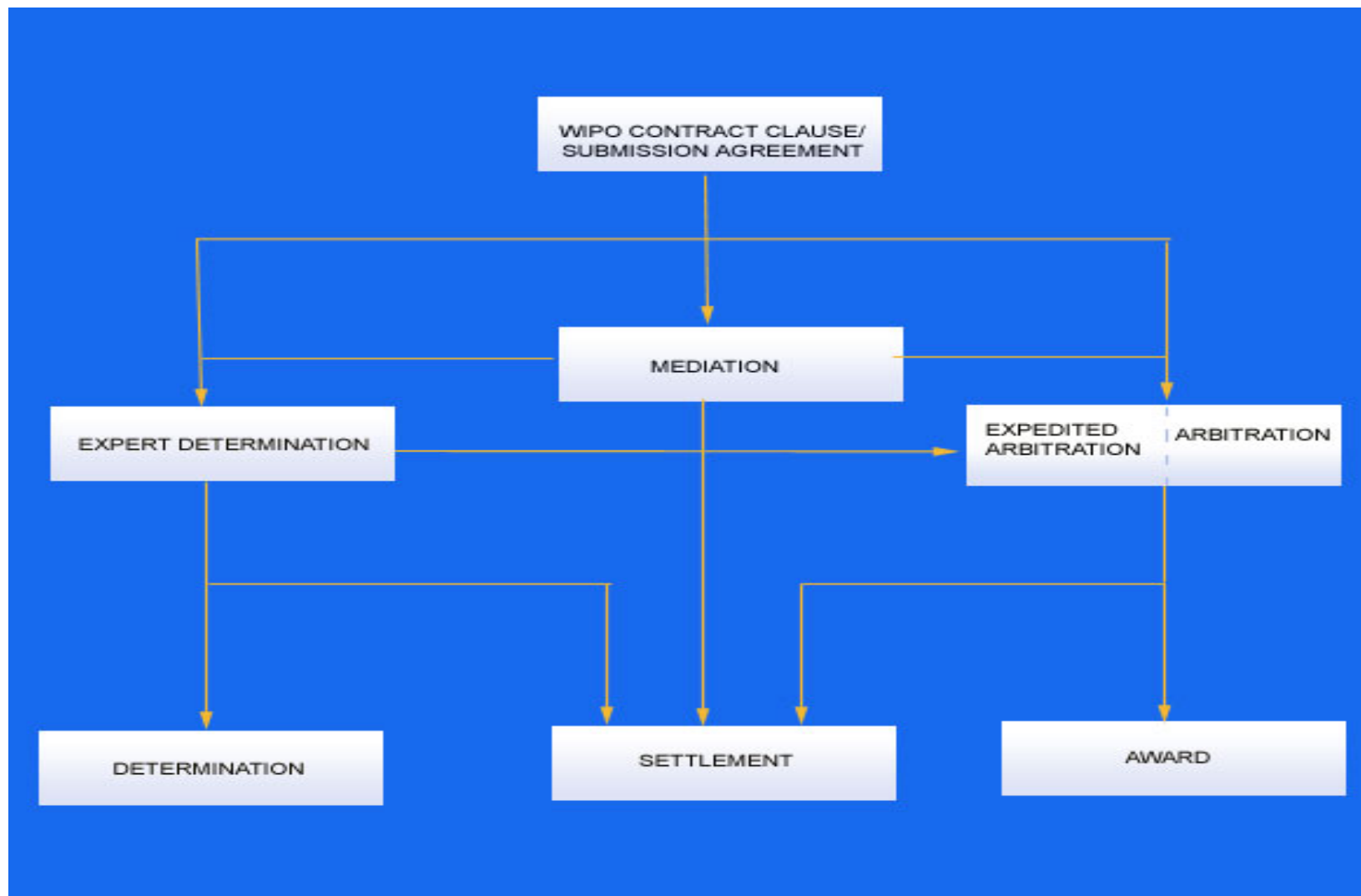
Ventajas Mediación y Arbitraje

- Disputas internacionales: neutralidad (evita "home court advantage", elección: arbitro/mediador, idioma, derecho aplicable, lugar)
- Ejecución laudo arbitral: Convenio Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (143 Estados parte)

Cláusulas de solución de controversias

- Cláusulas contractuales: controversias futuras, mediación seguida de arbitraje o de arbitraje acelerado
- Acuerdos de sometimiento: controversias existentes

Opciones



Reglamento OMPI, Cláusulas

- Mediación
- Arbitraje
- Arbitraje Acelerado
- Mediación seguida de arbitraje
- Decisión de Experto

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

[breve descripción de la controversia]

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

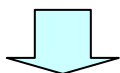
Convenimos además que, si la controversia no ha sido solucionada en la mediación o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de [60] [90] días contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las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

Mediación: Riesgo limitado, ventajas

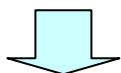
- En una mediación el mediador no puede imponer una decisión a las partes. A diferencia de un árbitro o un juez, el mediador no toma decisiones. La función del mediador consiste en ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo para resolver solución la controversia.
- Confidencial
- Coste limitado
- Intereses comerciales de las partes
- Disputas PI-IT: relación largo plazo

Mediación

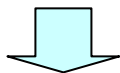
COMIENZO



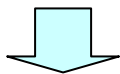
NOMBRAMIENTO MEDIADOR



REUNION INICIAL



REUNIONES



CONCLUSION

- Acuerdo: + 70%
- Desacuerdo: 30%

Ejemplo Mediación

- Contrato de consultoría PYME (RU) y multinacional (Japón)
- Patentes Europa, USA, Japón
- Alega infracción patentes
- Sometimiento mediación OMPI
- Nombramiento mediador
- Resultado: licencia, royalties, contratos de consultoría futuros

Mediación seguida de Arbitraje

- Mediación
- Arbitraje
- Arbitraje Acelerado

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

[breve descripción de la controversia]

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



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

Cláusula Arbitraje OMPI

Toda controversia que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato [...] será sometida a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por [1 o 3] arbitros. El arbitraje tendrá lugar en [Madrid]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será []. La controversia se resolverá de conformidad con el derecho [].

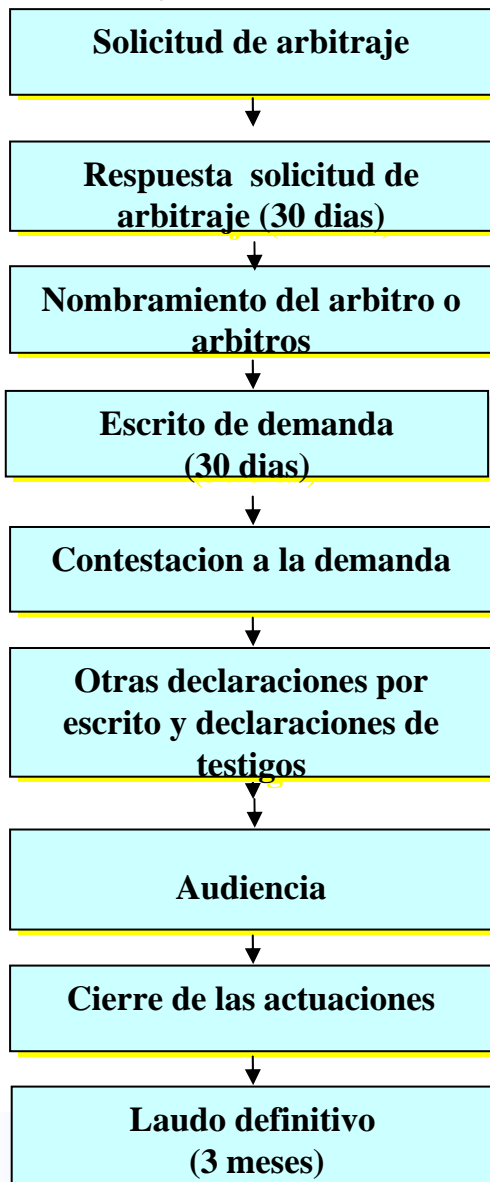
Arbitraje

- El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta un laudo.
- Ausencia de recurso
- Ejecución: Convención Nueva York reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras 1958

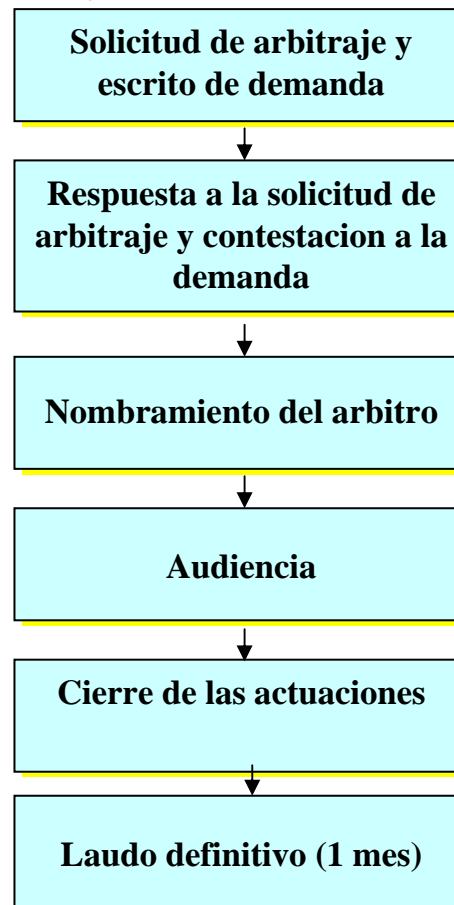
Arbitraje: Arbitrabilidad

- Intervención estatal en creación de PI: Monopolio?
- Diversas clases de conflictos en PI:
 - ▶ contractuales
 - ▶ infracciones
 - ▶ nulidad de la PI
- Legislaciones liberales / restrictivas
- PI es arbitrable
- Laudo efecto inter partes

Arbitraje de la OMPI



Arbitraje acelerado de la OMPI



Arbitraje Tasas

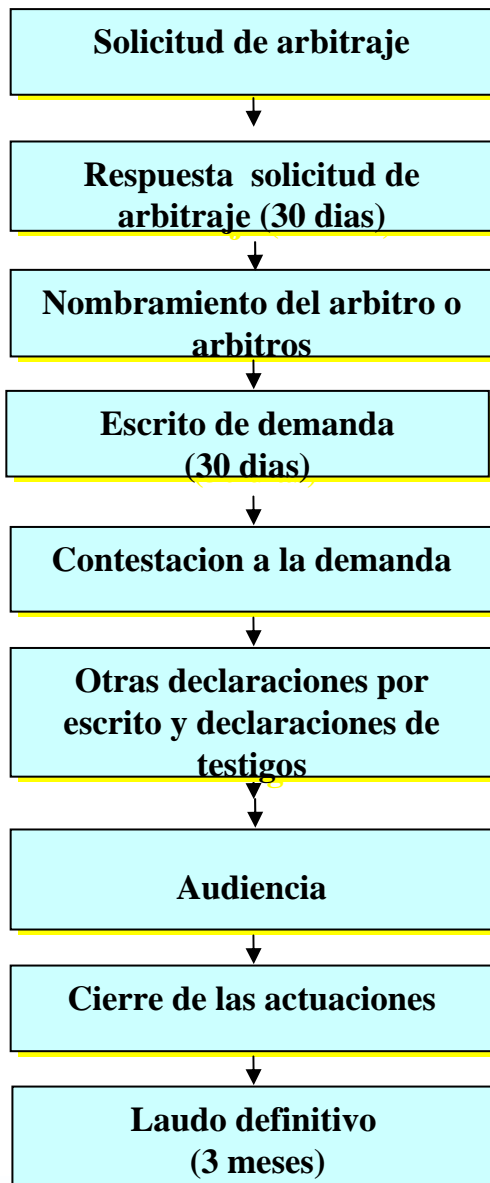
(Importes expresados en dólares de los EE.UU.)

	Cuantía en disputa	Arbitraje acelerado	Arbitraje
Tasa de registro	Cualquier cuantía	1.000	2.000
Tasa administrativa *	Hasta 2.500.000	1.000	2.000
	De 2.500.000 a 10.000.000	5.000	10.000
	Más de 10.000.000	5.000 +0,05% del importe superior a 10.000.000, siendo la tasa máxima de 15.000	10.000 +0,05% del importe superior a 10.000.000, siendo la tasa máxima de 25.000
Honorarios del árbitro o árbitros *	Hasta 2.500.000	20.000 (tasa fija)	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro o árbitros Tasas(s) indicativa(s) 300 a 600 por hora
	De 2.500.000 a 10.000.000	40.000 (tasa fija)	
	Más de 10.000.000	Según lo acordado por el Centro en consulta con las partes y el árbitro	

Arbitraje

- Nombramiento arbitro(s): imparcialidad e independencia, recusación (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration)
- Competencia
- Medidas provisionales
- Pruebas: discovery (electronic discovery), witness statements, peritos

Procedimiento Arbitraje OMPI



- Laudo definitivo
- No recurso
- Ejecución

Ejemplo Arbitraje Patentes (1)

- Inventor: patentes USA y Europa
- Inventor concede licencia exclusiva fabricante
- “Controversias relativas a obligación de pagar regalías con relación a productos fabricados: Arbitraje Acelerado OMPI”
- Fabricante niega que sus productos incorporen tecnologías patentadas
- Arbitraje OMPI

Ejemplo Arbitraje Patentes (2)

- Nombramiento árbitro único
- Considerar si productos infringen reivindicaciones y si las patentes fueron anticipadas
- Pruebas: "discovery", confidencialidad, testigos, expertos metodos fabricacion, visita fábrica
- Audiencia: ocho dias
- Laudo arbitral definitivo aquellas reivindicaciones infringidas fueron anticipadas por otras patentes

Redacción Cláusula Arbitral

- Última hora: cláusulas defectuosas
- Número de árbitros
- Idioma del procedimiento
- Lugar del arbitraje (Art. 39): arbitrabilidad, derecho arbitral
- Derechos aplicables (Art. 59): cláusula, sustantivo, ejecución

Cláusula Arbitraje OMPI

Toda controversia que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato [...] será sometida a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por [1 o 3] arbitros. El arbitraje tendrá lugar en [Madrid]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será []. La controversia se resolverá de conformidad con el derecho [].

Ejemplos Cláusulas Problemáticas

- “Arbitraje en Ginebra”
- Arbitraje OMPI para controversias relativas a infracción de patentes. Controversias contractuales otra institución arbitral.
- Arbitraje OMPI, un arbitro, lugar del arbitraje Ginebra, no derecho aplicable.

Cláusula Arbitraje Acelerado Reciente

- Any dispute or controversy arising out of this agreement shall be submitted to and resolved by arbitration under the WIPO Expedited Arbitration Rules. (...) The arbitrator will be selected from a panel of persons having experience of information technology. Discovery shall not be permitted. A hearing on the merits of all claims for which arbitration is sought by either party shall be commenced not later than 60 days from the date of the Request for Arbitration is filed. The arbitrator must render a decision within 10 days after the conclusion of such hearing.
- Lugar de arbitraje: Nueva York
- Derecho aplicable: Nueva York

Electronic Case Facility (ECAAF) de la OMPI

- Índice electrónico on-line
 - ▶ para arbitrajes y mediaciones OMPI
 - ▶ facilita comunicación y archivo escritos y documentos en formatos (word, pdf,..)
 - ▶ informa presentación de documentos por e mail a las partes, mediador/arbitro
- Seguridad
 - ▶ autenticado + codificado + "firewall"



WIPO ECAF

2004A1 Licensing Ltd. v. AB Technics Inc.

[Case Overview](#)
[Contact Information](#)
[Time Tracking](#)
[Docket Listing](#)
[Finance Overview](#)
[Message Board](#)

Docket Listing

Only documents to be recorded as part of the casefile should be submitted in the Docket.

[Search Docket](#)
[Submit New File](#)

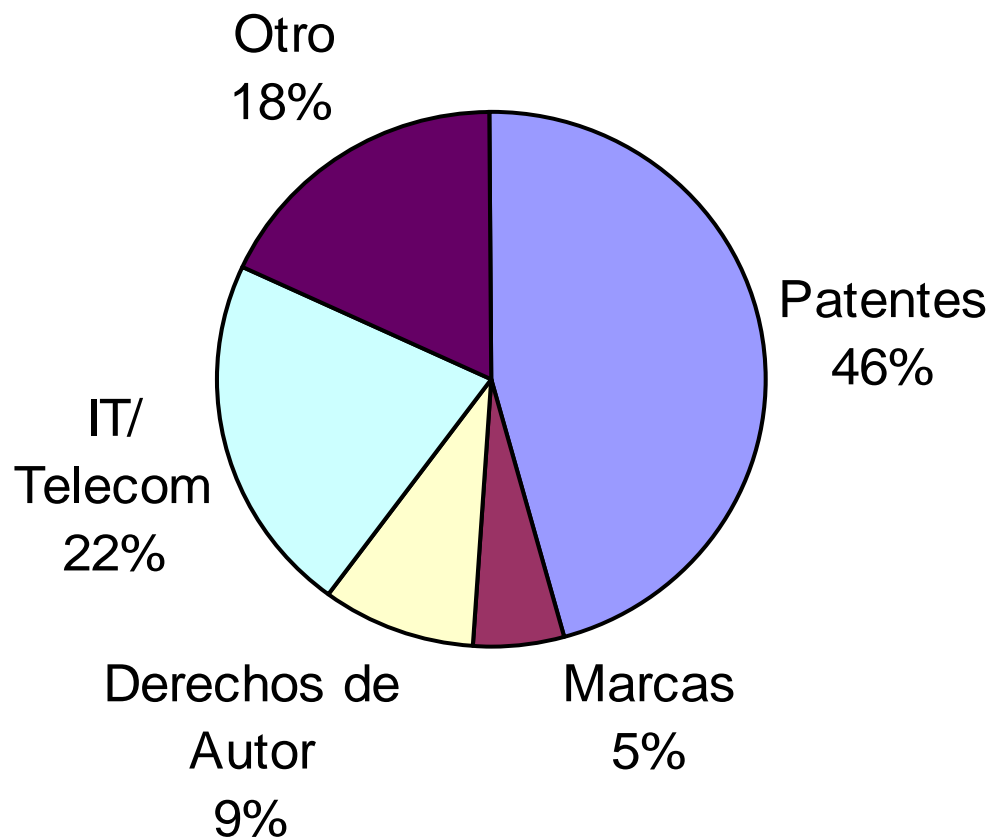
To sort, you may click on the column headers

<u>Item No</u>	<u>Submitted By</u>	<u>Date</u>	<u>Subject</u>
7	John Doe Claimant Representative	14/02/05 14:52:51	Claimant's Reply to Response
6	Sophie Cloakville Respondent Representative	23/11/04 17:10:02	Comments re: Confidentiality Advisor
5	John Doe Claimant Representative	22/11/04 14:52:24	Proposals re: Confidentiality Advisor
4	John Doe Claimant Representative	14/05/04 17:16:46	Mark Smith
3	Sophie Cloakville Respondent Representative	14/05/04 17:13:50	Answer to Request for Arbitration
2	Tom Jones Case Manager	14/05/04 17:09:56	Acknowledgment of Receipt of Request
1	John Doe Claimant Representative	14/05/04 16:59:10	Request for Arbitration

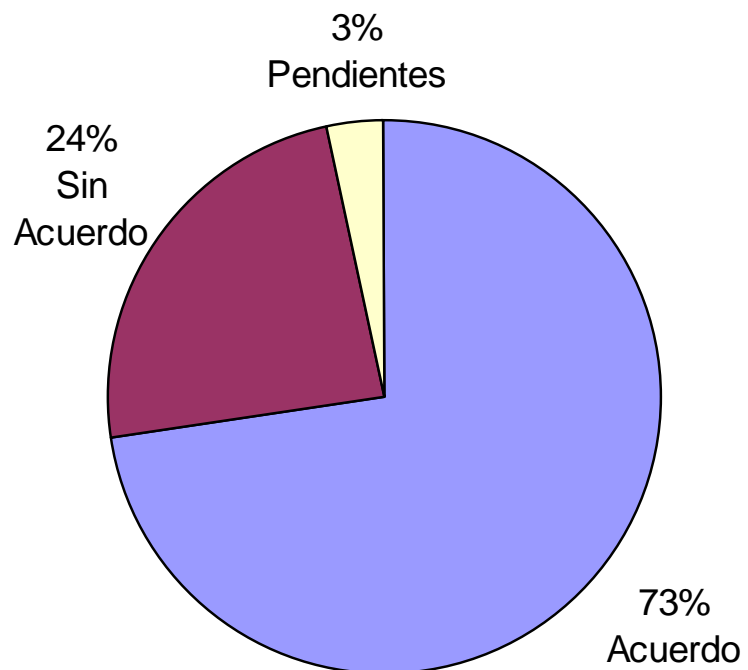
Papel Centro OMPI como Institución Arbitral

- Evita recurso tribunales: recusación árbitro
- Eficacia, control costas
- Lista árbitros y mediadores
- Talleres y publicaciones

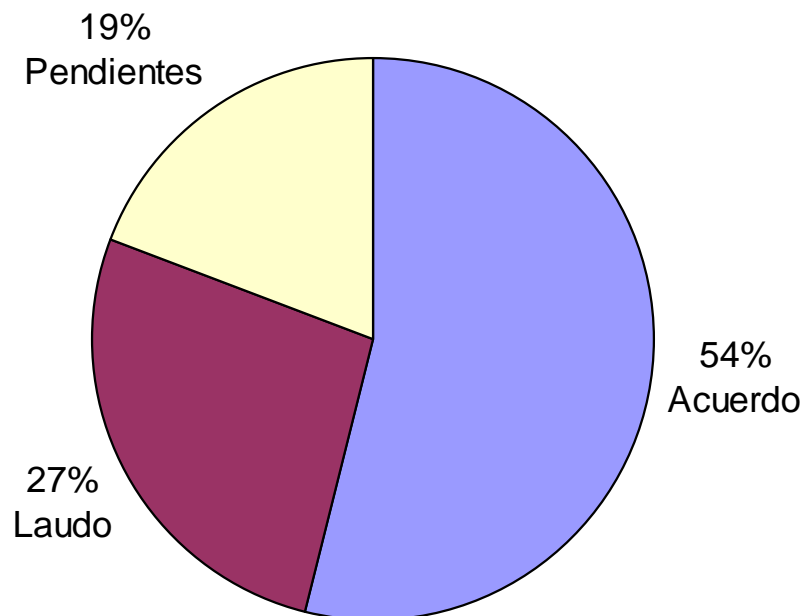
Estadísticas



Acuerdo en Procedimientos OMPI



Mediación



Arbitraje

Información Adicional

- <http://www.wipo.int/amc>
- arbiter@wipo.int
- Mailing
 - ▶ <http://www.wipo.int/amc/en/subscribe/index.htm>
|