

Comité Asesor sobre Observancia

Novena sesión

Ginebra, 3 a 5 de marzo de 2014

PRÁCTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS EN ÁMBITOS DE LA P.I.

*Documento preparado por el Dr. Michael Groß, Institución Fraunhofer-Gesellschaft, Múnich (Alemania)**

I. LA INSTITUCIÓN *FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT*: HECHOS Y CIFRAS

1. La institución *Fraunhofer-Gesellschaft* es la mayor organización de investigación aplicada de Europa. Actualmente la conforman 66 institutos y unidades de investigación independientes. La mayoría de sus empleados (más de 22.000) son científicos e ingenieros cualificados. Dispone de un presupuesto anual para investigación de 1.900.000 euros, de los cuales 1.600.000 euros proceden de la investigación contractual.

Inventiones y patentes:

2. En 2012, las organizaciones de investigación de la institución *Fraunhofer-Gesellschaft* notificaron 696 invenciones, con respecto a las cuales se presentaron 499 solicitudes de patente, esto es, más del 70%. El número de derechos activos (patentes y modelos de utilidad) y de solicitudes de patente de dicha institución ascendía, a finales de 2012, a un total de 6.103 por año, y se suscribieron 3.167 acuerdos de licencia.

* Las opiniones que se expresan en el presente documento son las del autor y no reflejan necesariamente las de la Secretaría o las de los Estados miembros de la OMPI.

II. LA INSTITUCIÓN *FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT*: SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS

A. ACUERDOS DE I+D Y ACUERDOS DE LICENCIA

3. En los últimos cinco años, la institución *Fraunhofer-Gesellschaft* ha observado que cada vez hay un mayor número de contratistas y licenciarios extranjeros en el ámbito de la I+D que conceden gran importancia a la negociación de los siguientes aspectos:

- La legislación aplicable.
- La jurisdicción / la solución de controversias

¿Por qué motivos los contratistas y licenciarios en el ámbito de la I+D tienen interés en negociar estos aspectos?

4. Si las partes en un contrato que contenga algún elemento extranjero no consiguen determinar cuál deba ser la legislación aplicable al contrato, se aplicará la legislación del Estado que tenga una vinculación más estrecha con dicho contrato, que normalmente será la legislación del Estado en el que se haya localizado la jurisdicción. Si no se determina una jurisdicción, se aplicará la legislación del Estado en el que tenga su sede el tribunal que recibe la solicitud para decidir sobre la validez del acuerdo de I+D y del acuerdo de licencia (véase el artículo V de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras).

5. Así, cada una de las partes intenta negociar la ley aplicable que conozca mejor.

Legislación aplicable:

¿Qué "legislación neutra" debería elegirse?

6. Según la experiencia de la institución *Fraunhofer-Gesellschaft*, en la mayoría de los casos, las partes de los acuerdos eligen la legislación de:

- Suiza; o
- Austria; o
- Inglaterra.

7. En 2012, la institución *Fraunhofer-Gesellschaft* encargó a tres bufetes de abogados de Suiza, Austria y el Reino Unido que examinaran algunos contratos tipo de la institución (de I+D y de licencia) en virtud de la legislación suiza, austriaca e inglesa.

8. Tras este examen, la institución *Fraunhofer-Gesellschaft* elaboró una serie de listas para los departamentos correspondientes.

9. Si en los acuerdos no se estipula la legislación suiza, austriaca o inglesa sino otra "legislación neutra", la institución *Fraunhofer-Gesellschaft* encargará a un bufete de abogados que examine el acuerdo y decida cada caso por separado en función de sus características específicas.

10. Ejemplo: En 2012, la institución *Fraunhofer-Gesellschaft* propuso como legislación aplicable la legislación de Alemania, y una empresa californiana propuso la legislación de California. Ambas partes convinieron en atenerse a la legislación de Nueva York. La

institución *Fraunhofer-Gesellschaft* encargó a un bufete de abogados de Nueva York que estudiara el acuerdo de licencia en el marco de la legislación de Nueva York (con un costo aproximado de 11.000 dólares de los EE.UU. / costo por hora, 895 dólares EE.UU.). La institución *Fraunhofer-Gesellschaft* recibió 3 millones de dólares EE.UU. solo por la aceptación de la legislación de Nueva York.

Determinación de la jurisdicción y del tipo de solución extrajudicial de controversias

11. Desde 2008, la institución *Fraunhofer-Gesellschaft* ofrece a sus licenciatarios un procedimiento tripartito de solución extrajudicial de controversias:

- 1) En caso de una controversia, las partes tratarán primero de negociar entre ellas una solución. Plazo de la negociación:
Por ejemplo: 30 a 90 días naturales.
- 2) Si la negociación no resulta satisfactoria, se recurrirá a la mediación. Plazo de la mediación:
Por ejemplo: 30 a 90 días naturales.
- 3) Si la mediación no resulta satisfactoria, se recurrirá al arbitraje acelerado mediado por un árbitro.

Excepción (desde 2012):

12. Hasta un valor de la mediación de 100.000 euros (únicamente el primer tercio, esto es, las negociaciones), seguido del juicio nacional.

Motivo: ¡El procedimiento de pago europeo es más barato!

Índice de aceptación:

13. El 95% de los contratistas o de los licenciatarios en el ámbito de la I+D aceptan el procedimiento tripartito de solución extrajudicial de controversias.

B. GRUPO DE TRABAJO DE MEDIACIÓN

14. En 2011, la institución *Fraunhofer-Gesellschaft* estableció el “Grupo de Trabajo de Mediación” a fin de difundir las ideas relativas a la solución extrajudicial de controversias en el seno de la institución y, como mínimo, ahorrar tiempo y dinero. En su condición de miembro de la *Round Table Mediation and Conflict Management of the German Industry* (“Mesa redonda”, www.RTMKM.de), la institución *Fraunhofer-Gesellschaft* puede beneficiarse de la experiencia de otros miembros de dicha mesa redonda.

15. Solo en el caso de que se entablen controversias con terceros (relativas, principalmente, a acuerdos de I+D y de licencia) actuarán como contrapartes siete mediadores de la institución con la capacidad y experiencia necesarias. Dichos mediadores coordinan y acompañan el proceso (preparación de documentos, negociaciones y calendarios). En los casos de controversias con terceros, los mediadores de la institución prestan asesoramiento para encontrar y elegir el “instrumento” apropiado (por ejemplo, mediación, arbitraje, mini-juicio, dictamen de expertos, etcétera) y al mediador “neutral” (por ejemplo, el mediador, el árbitro, el experto, etcétera).

16. En las controversias internas, quienes acompañan el proceso son miembros del personal del departamento.

17. Los mediadores garantizan la confidencialidad y la profesionalidad, facilitan una red y no interfieren en otras esferas de responsabilidad dentro de la institución *Fraunhofer-Gesellschaft* (por ejemplo, el departamento jurídico, el departamento de patentes, el departamento de licencias, etcétera). La mediación se ejecutará siempre en coordinación con otras esferas de responsabilidad. En caso de controversias con terceros, los mediadores coordinarán las tareas de mediación con el departamento jurídico.

18. Para ponerse en contacto con el Grupo de Trabajo de Mediación hay que dirigirse a mediation@Fraunhofer.de o ponerse en contacto personalmente. Las respuestas se envían en el plazo de un día laborable.

19. Los documentos urgentes o importantes deben enviarse por correo postal y por fax con arreglo a los plazos, para que puedan interponerse los recursos provisionales.

C. CAUSA

Año: 2011

Nº de partes: 2

Domicilio social de las partes: Alemania

Objeto de la controversia: Acuerdo de licencia de patente y de conocimientos técnicos, acuerdo de I+D, cooperación en general

Plazo de la controversia hasta recurrir a la mediación: 6 años

Plazo de la mediación: 1,5 días

Organización de solución extrajudicial de controversias: Instituto Europeo de Gestión de Conflictos (EUCON) Múnich (Alemania)

Nº de mediadores: 2

Costos: Aprox. 13.000 Euros (aprox. 6.500 euros por cada parte)

Resultado de la mediación: Acuerdo:
1 Acuerdo marco de I+D,
2 Acuerdos de licencia

Motivos del acuerdo:

- Las partes hablaron entre sí sin la presencia de sus abogados;
- Se intercambiaron los antiguos negociadores de las partes;
- Actualmente las partes eligen a negociadores con experiencia, propios o externos (parcialmente, mediadores con experiencia).

III. CONCLUSIÓN

20. La experiencia práctica de la institución *Fraunhofer-Gesellschaft* muestra que establecer con éxito un sistema de gestión de conflictos a fin de ahorrar tiempo y dinero no es fácil, y que para ello debe aplicarse un método de largo plazo.

21. Pero, desde mi punto de vista, puede afirmar lo siguiente: ¡Vale la pena!

[Fin del documento]