

Comité Asesor sobre Observancia

Novena sesión
Ginebra, 3 a 5 de marzo de 2014

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Documento preparado por la Secretaría

En el presente documento se reseñan las actividades llevadas a cabo por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo “el Centro”). La sección I del presente documento se centra en la prestación de servicios de administración de procedimientos para los mecanismos de solución extrajudicial de controversias, como la mediación, el arbitraje y la decisión de experto, que ofrecen a las Partes una instancia privada para solucionar sus controversias. En las secciones II y III se ofrece información sobre la administración por el Centro de los procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio en virtud de las distintas políticas, y sobre la evolución en materia de política en ese ámbito.

I. ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

A. ADMINISTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

1. Desde su creación en 1994, el Centro se ha esforzado por propiciar, sobre una base sin fines de lucro, la solución de controversias comerciales internacionales entre partes privadas a través de sus mecanismos de solución extrajudicial de controversias. Para ello, la OMPI, en colaboración con eminentes expertos en la solución de conflictos internacionales y propiedad intelectual (P.I.), ha elaborado los Reglamentos de la OMPI de arbitraje, arbitraje acelerado, mediación y decisión de experto.

2. Los mecanismos de solución extrajudicial de controversias creados en virtud de esos reglamentos presentan diferentes características. La mediación es un procedimiento no vinculante en el que un intermediario neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar la controversia. El arbitraje es un procedimiento de carácter más reglamentario, en el que se somete una controversia a uno o varios árbitros que dictan una decisión final. Además del arbitraje tradicional, el Centro ofrece una forma de arbitraje acelerado que se lleva a cabo en un tiempo reducido y a bajo costo. La decisión de experto es un procedimiento por el cual una diferencia de carácter técnico, científico o comercial entre las partes se somete a uno o más expertos que toman una decisión sobre el asunto. La decisión es obligatoria, salvo que las partes decidan lo contrario. Las partes pueden elegir estos procedimientos por separado o combinarlos para optimizar la resolución del asunto y obtener los mejores resultados posibles.¹

3. Hasta la fecha, en el Centro se han administrado más de 350 procedimientos en virtud de los Reglamentos de la OMPI,² habiéndose registrado en los últimos tres años un aumento del 27% en el número de demandas presentadas. De todos los procedimientos de mediación y arbitraje administrados por el Centro, el 57% corresponde a mediaciones, el 19% a arbitrajes acelerados y el 24% a arbitrajes tradicionales. En cuanto a las partes involucradas en los procedimientos de mediación y arbitraje de la OMPI, el 33% desarrolla su actividad en el sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), el 14% en el campo de la farmacéutica, la biotecnología y las ciencias biológicas, el 16% en ingeniería mecánica, el 10% en espectáculos, el 4% en el ámbito de los artículos de lujo y el 1% en productos químicos. El 22% restante desarrolla su actividad en otros sectores.

4. La mayoría de los procedimientos administrados por la OMPI se rigen por cláusulas contractuales que contemplan la solución de controversias futuras que ya han sido incluidas en diversos acuerdos, tales como acuerdos de representación artística, cuestiones de derecho de autor, acuerdos de distribución de productos farmacéuticos, acuerdos relativos a las TIC, incluidas las licencias de programas informáticos, acuerdos sobre empresas mixtas, acuerdos de licencia de patentes, acuerdos de investigación y desarrollo, acuerdos de conciliación concertados en anteriores procedimientos judiciales, acuerdos de transferencia de tecnología, acuerdos relativos a las telecomunicaciones, y acuerdos de coexistencia de marcas. En los últimos años, el Centro ha observado un aumento en el número de controversias no contractuales, incluidos casos de infracciones de patentes, que se remiten a la mediación o el arbitraje de la OMPI por medio de la firma de un acuerdo de sometimiento independiente.

5. Si bien los Reglamentos de la OMPI son un medio apropiado para resolver todas las controversias de carácter comercial, también contienen disposiciones sobre confidencialidad, pruebas, experimentos, inspección de lugares, documentación básica y modelos, y secretos comerciales que resultan especialmente relevantes para las partes implicadas en controversias relativas a la propiedad intelectual. De hecho, la mayoría de los procedimientos de arbitraje y mediación del Centro están relacionados con la propiedad intelectual: el área de mayor representación es la de las patentes (39%), seguida por el área del derecho relativo a la T.I. (21%), las marcas (15%) y el derecho de autor (8%). El 17% restante se relaciona con otras cuestiones, por ejemplo, conflictos de carácter comercial que se someten a la solución de controversias en virtud de los Reglamentos de la OMPI.

6. El 68% de las partes involucradas en los procedimientos administrados por la OMPI pertenecen a una gran variedad de jurisdicciones, entre otras, Alemania, Austria, China, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malta, Panamá, Países Bajos, Reino Unido, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Suiza y Turquía, en orden alfabético.

¹ Para más detalles sobre los procedimientos de solución extrajudicial de controversias, véase <http://www.wipo.int/amc/es/center/wipo-adr.html>.

² Las estadísticas de los casos del Centro se encuentran disponibles en: <http://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>.

7. A fin de optimizar la rapidez y rentabilidad de los procedimientos de la OMPI, y de obtener resultados internacionalmente aplicables, el Centro asiste regularmente a las partes en la redacción de sus cláusulas contractuales de solución de controversias y acuerdos de sometimiento. Una vez iniciado el procedimiento, el Centro presta otro tipo de servicios de asistencia:³

- A solicitud de las partes, el Centro participa en la selección y nombramiento de un mediador, árbitro o experto. El Centro utiliza su base de datos compuesta de 1.500 árbitros y mediadores de más de 70 países para proporcionar a las partes una lista de candidatos con experiencia en la materia que busquen concluir el procedimiento de manera rápida y rentable.
- A fin de garantizar una comunicación óptima y un procedimiento eficaz, el Centro brinda asesoramiento a las partes, al tribunal arbitral, a los mediadores o expertos respecto de la aplicación de las normas de procedimiento pertinentes.
- El Centro establece los honorarios de los árbitros y mediadores, en consulta con estos últimos y con las partes, y administra los aspectos financieros de los procedimientos mediante la obtención de un depósito de cada parte que cubra el costo estimado del procedimiento y descontando de ese depósito las sumas necesarias para el pago del árbitro o mediador y de cualquier otro servicio de apoyo, por ejemplo, los honorarios de los intérpretes, si fueran necesarios.
- Cuando las audiencias se celebran en Ginebra, como en la mayor parte de casos de mediación y arbitraje, y el procedimiento se lleva a cabo en esta ciudad, el Centro pone gratuitamente a disposición de las partes salas de reunión. Cuando el procedimiento tiene lugar fuera de Ginebra, ayuda a las partes a encontrar locales adecuados y otras instalaciones.
- Además, el Centro pone a disposición el mecanismo de la OMPI de gestión electrónica de las demandas (WIPO ECAF) que permite a las partes, a los mediadores y al propio Centro, desde cualquier lugar del mundo, presentar, almacenar y recuperar de forma segura las comunicaciones relacionadas con las controversias, gracias a un archivo electrónico en Internet.⁴
- En suma, el Centro se encuentra disponible para prestar todos aquellos servicios o funciones que sean necesarios, por ejemplo, asiste a las partes a organizar los servicios de apoyo, como la traducción, la interpretación o los servicios de secretariado.

8. A fin de optimizar las sinergias entre los servicios de la OMPI para beneficio de sus usuarios, se han reducido las tasas que percibe el Centro por la administración de los procedimientos para los usuarios del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas y el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, así como para los usuarios de WIPO GREEN.⁵

³ Para mayor información sobre las actividades de apoyo relacionadas con los procedimientos, véase: <http://www.wipo.int/amc/en/center/faq/index.html> y http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/arbitration/446/wipo_pub_446.pdf.

⁴ Para más información sobre ECAF, véase: <http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html>.

⁵ El baremo de tasas y costas reducidas para los procedimientos de mediación, arbitraje y arbitraje acelerado, y decisión de expertos de la OMPI se encuentran disponibles en: <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/fees/amended.html>, <http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/fees/amended.html> y <http://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/fees/amended.html>, respectivamente.

9. El 24% de los procedimientos de mediación y arbitraje de la OMPI se basa en acuerdos que someten específicamente una controversia existente a la mediación y el arbitraje (acelerado) de la OMPI. Cabe citar como ejemplo de este tipo de controversias un caso de infracción de patentes sometido al arbitraje de la OMPI después de haber sido objeto de litigio judicial en varias jurisdicciones. La controversia versaba sobre la supuesta infracción de una patente relativa a bienes de consumo. El tribunal arbitral compuesto por tres miembros debía decidir si la fabricación y venta de ciertos productos infringía la patente. El acuerdo de sometimiento y el respeto de los plazos del procedimiento de arbitraje dieron muestra del mutuo interés de las partes por resolver la controversia de manera rápida y rentable. Las partes aceptaron la recomendación del Centro en cuanto a la elección de los árbitros designados por la OMPI con gran experiencia en arbitraje y especializados en derecho de patentes. Tras un intercambio de comunicaciones escritas, el tribunal arbitral celebró una audiencia de un día para analizar otras declaraciones y escuchar la opinión de los expertos. De conformidad con el calendario acordado entre las partes, a los cinco meses del inicio del arbitraje, se dictó un laudo definitivo y se resolvió una controversia que previamente había sido objeto de litigio judicial.

B. SERVICIOS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS PARA SECTORES ESPECÍFICOS

10. Si bien los reglamentos básicos de la OMPI de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de experto son adecuados para todas las controversias relativas al comercio y a la P.I., ciertas áreas específicas, en transacciones de P.I., se pueden beneficiar de adaptaciones precisas de los reglamentos de solución extrajudicial de controversias de la OMPI.⁶ A fin de reflejar las necesidades particulares de determinados sectores en la solución de controversias, el Centro colabora con titulares y usuarios de la propiedad intelectual, sus organizaciones representativas y asociaciones, así como diferentes entidades interesadas y expertos externos.

11. La adaptación de los servicios de solución extrajudicial de controversias puede abarcar diferentes elementos que dependen de las peticiones de los usuarios, las necesidades propias a la solución de controversias y las opciones de colaboración externa. Esto incluye la redacción o revisión de los reglamentos relativos a la solución extrajudicial de controversias y las cláusulas contractuales para la solución de controversias, el establecimiento de modelos de contrato, códigos institucionales de conducta, y declaraciones unilaterales de intención en materia de solución de controversias (compromisos). Otros elementos incluyen el establecimiento de grupos de mediadores, árbitros y expertos especializados en jurisdicciones pertinentes, la fijación de un baremo de tasas y costas adecuadas para cada contexto en particular y la organización de programas de formación personalizados para grupos de usuarios concretos.⁷

12. Las principales áreas contempladas hasta la fecha son: patrimonio artístico y cultural, cine y medios de comunicación, tecnologías de la información y las comunicaciones (incluidas las normas en materia de patentes), oficinas de P.I. (OPI), investigación y desarrollo (I+D) y transferencia de tecnología.

⁶ Para mayor información sobre los servicios de solución extrajudicial de controversias para sectores específicos, véase: <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/>.

⁷ La lista de los talleres y demás actividades organizadas por el Centro figura en: <http://www.wipo.int/amc/es/events>.

i) Patrimonio artístico y cultural

13. El Consejo Internacional de Museos (ICOM) y la OMPI crearon conjuntamente un procedimiento de mediación⁸ específico para controversias sobre patrimonio artístico y cultural. El reglamento de mediación ICOM-OMPI proporciona una opción a medida para las partes involucradas en este tipo de controversias. El Centro ha recibido varias solicitudes para someter este tipo de controversias al procedimiento de mediación creado conjuntamente por el ICOM y la OMPI.

ii) Cine y medios de comunicación

14. Con la apertura de nuevos centros de producción de cine y televisión en todo el mundo, el Centro ha elaborado el reglamento de mediación y de arbitraje acelerado de la OMPI para el sector del cine y de los medios de comunicación,⁹ así como el modelo de cláusulas contractuales y acuerdos de sometimiento con el objetivo de proporcionar un marco de solución extrajudicial de controversias rápido y económico. Para las controversias planteadas en virtud de este reglamento, se ha ajustado el baremo de tasas y costas de la OMPI.¹⁰

15. Además, el Centro y la asociación *The Format Recognition and Protection Association* (FRAPA) colaboran en la facilitación de mecanismos de solución extrajudicial de controversias en materia de formatos de programas de televisión.

iii) Tecnologías de la información y las comunicaciones

16. De todos los procedimientos de mediación y arbitraje administrados por el Centro en virtud de los reglamentos de la OMPI, un 33% corresponde al sector de las TIC. El Centro ha formado una asociación con la federación de Singapur *Infocomm Technology Federation* (SiTF). Gracias a esta asociación los miembros de la SiTF gozan de una reducción en las tasas del Centro. Además, se ha agregado una cláusula de mediación de la OMPI al programa de términos normalizados de la SiTF llamado *MatchIt*, un servicio que brinda esta federación a sus miembros para poner en relación las necesidades de T.I. con los proveedores de soluciones pertinentes.

17. Asimismo, el Centro estudia, en colaboración con varios organismos normativos, entre otros, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) y el Proyecto *Digital Video Broadcasting* (DVB), la posibilidad de usar mecanismos de arbitraje de la OMPI en el marco de las patentes relativas a las normas de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El Centro pone a disposición diferentes modelos de acuerdos de sometimiento de la OMPI que las partes pueden utilizar para resolver una controversia en condiciones normalizadas, justas, razonables y no discriminatorias mediante los procedimientos de arbitraje o arbitraje acelerado de la OMPI.¹¹

⁸ Para mayor información sobre la mediación relativa al patrimonio artístico y cultural de ICOM-OMPI, véase: <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art/icom/>.

⁹ Para consultar un panorama general sobre la mediación y arbitraje acelerado de la OMPI para el cine y los medios de comunicación, véase: <http://www.wipo.int/amc/en/film/>, y para los reglamentos, véase: <http://www.wipo.int/amc/en/film/rules/>.

¹⁰ Véase: <http://www.wipo.int/amc/en/film/fees/index.html>.

¹¹ Estos acuerdos de sometimiento se encuentran disponibles en: <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/>.

iv) Oficinas de propiedad intelectual (OPI)

18. Como novedad, el Centro ofrece servicios a las OPI para el establecimiento de marcos facultativos de solución de controversias. Dicha colaboración, que incluye asimismo programas de formación y administración de casos, tiene por finalidad ofrecer a las partes opciones económicas y flexibles para solucionar sus controversias en las OPI en relación con solicitudes pendientes y derechos concedidos.

19. Tras el establecimiento de un procedimiento conjunto de solución de controversias destinado a facilitar la mediación en casos de oposición en el ámbito de las marcas en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, el Centro administró el primero de tales procedimientos de mediación.¹² Se está evaluando la posibilidad de aprovechar la experiencia adquirida también para los procedimientos ventilados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur en el ámbito de las patentes y los diseños industriales.

20. El Centro está colaborando asimismo en la elaboración de opciones de mediación y arbitraje en los procedimientos de marcas y patentes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil (INPI-BR). El INPI-BR ha designado al Centro como el administrador de los casos de mediación y arbitraje en que una o ambas partes tienen el domicilio fuera del Brasil.¹³

v) Investigación y desarrollo (I+D) y transferencia de tecnología

21. Otra esfera de actividad del Centro es la prestación de servicios de asesoramiento y administración de procedimientos para ayudar a las partes a resolver las controversias originadas en actividades de I+D y transferencia de tecnología. Las partes que participan en contratos de investigación y colaboraciones de I+D se sirven muchas veces de los modelos de acuerdo como base para redactar y negociar sus contratos. Así sucede, por ejemplo, en las colaboraciones multilaterales financiadas con arreglo al Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión Europea, en el que las distintas entidades participantes utilizan el modelo de acuerdo de consorcio DESCAs que, desde 2011, recomienda los servicios de mediación y arbitraje acelerado de la OMPI.¹⁴ El acuerdo modelo del Proyecto DESCAs abarca muchas industrias de todo el mundo, y en los consorcios de investigación que por él se rigen pueden participar instituciones ajenas a la Unión Europea. Los usuarios del modelo de acuerdo del Proyecto DESCAs están cambiando sus políticas internas de solución de controversias para garantizar que las cláusulas de solución de controversias de la OMPI se apliquen con coherencia. Los usuarios de dicho modelo de acuerdo gozan de una reducción en las tasas de los servicios de solución de controversias del Centro.

¹² La información sobre la mediación de la OMPI para procedimientos establecidos en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) puede consultarse en: <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/upos/mediation/>.

¹³ La información sobre la mediación de la OMPI para procedimientos establecidos en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil (INPI-BR) puede consultarse en: <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/inpibr/>.

¹⁴ La sigla DESCAs corresponde a "Development of a Simplified Consortium Agreement" ("Modelo simplificado de acuerdo de consorcio") y designa un modelo de acuerdo de consorcio de investigación concebido inicialmente para los proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea al amparo del Séptimo Programa Marco (7PM) con los auspicios del Comité Ejecutivo de la DESCAs. Según los cálculos, se rige por el modelo de acuerdo el 75% de las empresas, los institutos de investigación, las universidades y los particulares que intervienen en los proyectos de investigación de carácter internacional ejecutados con fondos del 7PM. Este programa abarca todas las iniciativas de la UE relacionadas con la investigación e incluye las áreas de la salud, la alimentación, la agricultura, la pesca, la biotecnología, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, las nanotecnologías, los materiales y las nuevas tecnologías de producción, la energía, el medio ambiente, los transportes (incluida la aeronáutica), las ciencias socioeconómicas, la seguridad y el espacio. Véase <http://www.desca-fp7.eu/>.

22. Además, la guía *Intellectual Property Agreement Guide (IPAG)*, creada por un grupo de universidades y empresas austríacas y publicada en octubre de 2013, reúne una serie de acuerdos tipo, tales como, una cesión, un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo general de cooperación en materia de I+D, un acuerdo de transferencia de material, así como un acuerdo de concesión de licencias sobre patentes y uno de compra y venta de activos de P.I. Para la solución de controversias relativas a estos acuerdos se recomiendan los procedimientos de arbitraje acelerado de la OMPI, y la mediación seguida del arbitraje acelerado.¹⁵

23. A la luz del interés que suscita este tema, el Centro organiza periódicamente programas de formación sobre la solución extrajudicial de controversias junto con otras entidades y asociaciones competentes, entre otras, la *Association of University Technology Managers (AUTM)*, el Proyecto DESCA, la *European Industrial Research Management Association (EIRMA)*, la Oficina Europea de Enlace de las organizaciones de investigación alemanas (KOWI), y la *Licensing Executives Society (LES)*.

C. ENCUESTA DE ALCANCE INTERNACIONAL ACERCA DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL ÁMBITO DE LAS TRANSACCIONES SOBRE TECNOLOGÍA

24. Tras la conclusión de la encuesta de alcance internacional acerca de la solución de controversias en el ámbito de las transacciones sobre tecnología, en 2013 el Centro puso a disposición un informe (Anexo I) en el que se presentan las prácticas y la motivación de casi 400 participantes de más de 60 países. En el informe también se evalúa el uso y las ventajas comparativas actuales de los métodos de solución extrajudicial de controversias relacionadas con la tecnología.¹⁶ Las conclusiones de la encuesta ofrecen una base estadística para determinar las tendencias en la solución de controversias en este ámbito. También señalan prácticas más extendidas que pueden orientar a los sectores interesados en la P.I. en el diseño de sus estrategias de solución de controversias. El informe termina facilitando algunas observaciones en relación con dichas estrategias.

25. En general, la encuesta confirma que las partes en los acuerdos relativos a la tecnología están preocupadas por los costos elevados y los plazos prolongados de los procedimientos de solución de controversias, especialmente en el contexto internacional. Aunque los litigios judiciales siguen siendo la vía más corriente, en las respuestas a la encuesta se indica que los mecanismos de solución extrajudicial de controversias ofrecen opciones atractivas en cuanto a los costos y los plazos, así como la aplicabilidad, la calidad de los resultados y la confidencialidad. Si bien el número de controversias sometidas a los procedimientos de solución extrajudicial de controversias sigue en aumento, todavía queda margen para recortar gastos y mejorar la productividad mediante una mayor utilización de estos procedimientos. En la encuesta, quedó claro que aún se puede fomentar una mayor utilización de los servicios de mediación en controversias no contractuales.

¹⁵ La IPAG abarca un número de acuerdos modelo que pueden utilizarse para transacciones de I+D y de comercio internacionalmente y en Austria. Las universidades austríacas y las empresas diseñaron conjuntamente esta serie de acuerdos modelo para facilitar una transferencia de tecnología eficaz. La IPAG es un proyecto de las "Universidades de Austria" que cuenta con el apoyo del punto nacional de contacto en materia de propiedad intelectual del Ministerio Federal de Ciencia e Investigación, el Ministerio Federal de Economía, Familia y Juventud, y el Ministerio de Transporte, Innovación y Tecnología. Los acuerdos modelo de la IPAG se encuentran disponibles en: www.ipag.at (hacer clic en el cuadro titulado Expertinnen-/Expertenzugang") y en: <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/ipag/>.

¹⁶ Véase el Informe de la encuesta y un resumen en: <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>.

II. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

A. POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

26. En el contexto de la protección de la P.I., el Sistema de Nombres de Dominio plantea varios desafíos que, debido al carácter mundial de Internet, obligan a adoptar un enfoque internacional. Desde 1998 la OMPI hace frente a esos desafíos ideando soluciones específicas, principalmente en el marco del Primer Proceso de la OMPI¹⁷ relativo a los Nombres de Dominio de Internet y del Segundo Proceso de la OMPI¹⁸ relativo a los Nombres de Dominio de Internet. En particular, el Centro pone a disposición de los propietarios de marcas mecanismos eficaces de carácter internacional para hacer frente al registro y la utilización de mala fe de nombres de dominio que vulneran los derechos que les confieren sus marcas.

27. El Centro administra los procedimientos de solución de controversias principalmente con arreglo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme), adoptada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) a partir de las recomendaciones formuladas por la OMPI en el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. La aplicación de la Política Uniforme se limita a los casos claros de registro y uso abusivos y de mala fe de nombres de dominio, y goza de la aprobación generalizada de los propietarios de marcas. No impide que cualquiera de las partes someta la controversia a un tribunal nacional competente, sin embargo, son pocos los casos resueltos en el marco de la Política Uniforme que también hayan sido sometidos a la decisión de un tribunal nacional.¹⁹

28. Desde diciembre de 1999 el Centro ha administrado los procedimientos en más de 27.500 demandas presentadas en virtud de la Política Uniforme o por referencia a ésta. La demanda de este servicio de la OMPI se mantuvo en 2013, y los titulares de registros de marcas presentaron más de 2.500 demandas. El Centro publica en su página web una serie de estadísticas actualizadas, de gran utilidad para las partes, los árbitros y mediadores, los abogados de marcas, los encargados de formular políticas en materia de nombres de dominio, los medios de comunicación y el sector académico.²⁰

29. Los procedimientos del Centro de solución de controversias son utilizados por personas físicas, empresas, fundaciones e instituciones de ámbitos muy variados. Los principales cinco sectores de actividad de los demandantes son: comercio minorista, banca y finanzas, biotecnología y farmacia, moda, Internet y tecnologías de la información. Las solicitudes presentadas en el ámbito de la moda y las marcas de lujo reflejan en parte el aumento del número de casos interpuestos por los propietarios de las marcas que alegan falsificación por medio de páginas de Internet ofrecidas en virtud del nombre de dominio objeto de controversia. En los procedimientos que se ventilaron hasta ahora ante el Centro en virtud de la Política Uniforme han intervenido partes procedentes de 173 países, lo cual demuestra la verdadera naturaleza mundial de este mecanismo de solución de controversias. En función del idioma del

¹⁷ La gestión de los nombres y direcciones de Internet: Cuestiones de propiedad intelectual. Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. Publicación No. 439 de la OMPI. Puede consultarse en: <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report>.

¹⁸ El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el Sistema de Nombres de Dominio de Internet. Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. Publicación No. 843 de la OMPI. Puede consultarse en: <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/report>.

¹⁹ Selección de casos judiciales relacionados con la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/challenged>.

²⁰ Hay diversas categorías de estadísticas, por ejemplo: "Ramo de actividad del demandante", "Partes demandadas", "Idioma del nombre de dominio" y "Las 25 resoluciones más citadas en las demandas". Véase <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>.

contrato de registro por el que se rige el nombre de dominio en cuestión, los procedimientos relativos a la Política Uniforme de la OMPI se han administrado en 20 idiomas diferentes.²¹

30. Todas las resoluciones dictadas por los grupos de expertos se publican en el sitio web del Centro, en el que también figura una reseña general de las tendencias en importantes cuestiones de jurisprudencia por medio de una sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (Sinopsis elaborada por la OMPI), en la que se resumen miles de procedimientos administrados por el Centro en virtud de la Política Uniforme. Este instrumento, ponderado en todo el mundo, fue creado en respuesta a la demanda de destacar, dentro de lo posible, la opinión dominante en las resoluciones dictadas con arreglo a la Política Uniforme para mantener una jurisprudencia coherente en esa materia.²² Además, el Centro publica en Internet un índice de jurisprudencia que facilita la consulta de las resoluciones dictadas, por materia, y que es muy popular entre los usuarios.²³

31. En su carácter de principal institución en el ámbito de la prestación de servicios de administración de procedimientos en virtud de la Política Uniforme, el Centro supervisa los avances que se producen en el Sistema de Nombres de Dominio a fin de adaptar con regularidad sus recursos y prácticas. El Centro organiza periódicamente talleres de solución de controversias en materia de nombres de dominio para las partes interesadas²⁴ en relación con información actualizada de prácticas y casos precedentes, así como reuniones de sus expertos en nombres de dominio.

B. DOMINIOS DE NIVEL SUPERIOR CORRESPONDIENTES A CÓDIGOS DE PAÍSES

32. Si bien la aplicación obligatoria de la Política Uniforme se limita a los nombres de dominio registrados en la categoría de los gTLD, como .com, .net y .org, el Centro también presta asistencia a muchos administradores de registros de códigos de países (ccTLD) a la hora de establecer condiciones de registro y procedimientos de solución de controversias que respondan a los criterios internacionales de protección de la P.I. En su mayoría, esos procedimientos se inspiran en la Política Uniforme, pero pueden responder específicamente a las circunstancias y necesidades particulares de cada uno de los ccTLD. Actualmente, el Centro presta servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio a 70 administradores de registros de ccTLD, lo que incluye, más recientemente, los espacios de dominio .FM (Micronesia (Estados Federados de)), .ML (Malí), .PW (Palau).²⁵

C. EVOLUCIÓN EN MATERIA DE POLÍTICA: NUEVOS DOMINIOS GENÉRICOS DE NIVEL SUPERIOR²⁶

33. Varias iniciativas en materia de política general de la ICANN crearán oportunidades pero también plantearán dificultades para los titulares y usuarios de los derechos de P.I. La más

²¹ Por orden alfabético: alemán, checo, chino, coreano, danés, eslovaco, español, francés, hebreo, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco y turco.

²² La Sinopsis puede consultarse en: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview>.

²³ El Índice de jurisprudencia de la OMPI se ha convertido en una herramienta profesional de uso muy frecuente para los grupos de expertos, las partes, los círculos académicos y cualquier persona interesada en consultar la jurisprudencia de la OMPI. El Índice se actualiza de forma periódica para incluir las nuevas categorías de búsqueda que reflejan, principalmente, los avances más recientes del propio Sistema de Nombres de Dominio y que pueden consultarse en: <http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex>.

²⁴ Véase la nota 2, *supra*.

²⁵ La lista completa de ccTLD que han mantenido al Centro como proveedor de solución de controversias de nombres de dominio está disponible en: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld>.

²⁶ Véase el documento WO/GA/43/17.

importante es la creación prevista por la ICANN de hasta 1.400 nuevos gTLD. Esos nuevos gTLD podrán ser de carácter “abierto” (semejantes a los “.com”) o presentar características particulares o restrictivas, por ejemplo adoptando la forma de .[marca], .[ciudad], .[comunidad], .[cultura], .[industria] o .[idioma]. La segunda iniciativa es la creación de nombres de dominio internacionalizados (IDN, por sus siglas en inglés) y su inclusión en el nivel superior. Por último, la intención de la ICANN de ampliar el Sistema de Nombres de Dominio suscita interrogantes en lo que se refiere a la protección de derechos en relación con el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet.

34. En la reunión celebrada en Singapur el 20 de junio de 2011, la Junta de Gobierno de la ICANN votó la puesta en marcha del Programa de Nuevos gTLD.²⁷ Se ha publicado información al respecto en la “Guía del solicitante” que ha sido objeto de numerosas revisiones.²⁸ La adjudicación de los primeros gTLD ha comenzado a fines de 2013 (se prevé organizar, a su debido momento, nuevas rondas de presentación de solicitudes).

35. Aunque el Centro sigue decidido a trabajar con las partes interesadas en la P.I. para salvaguardar la observancia de los principios generales de protección de la P.I. que amparan a las nuevas categorías de gTLD que finalmente apruebe la ICANN, se considera que tras una serie de procesos y debates mantenidos en distintos comités de la ICANN, se ha desvirtuado la eficacia de que se preveía dotar a los mecanismos de protección de derechos, tanto en lo referente a su naturaleza como a los aspectos prácticos.²⁹ A continuación se exponen sucintamente los mecanismos de protección de derechos adoptados por la ICANN, para los nombres de dominio de nivel superior y de segundo nivel, respectivamente.

i) Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los dominios de nivel superior

- Procedimiento de solución de controversias para la etapa previa a la adjudicación

36. Este mecanismo permitió a los propietarios de marcas presentar objeciones relativas a los derechos de terceros a solicitudes de nuevos gTLD de nivel superior cuando se cumplan determinados requisitos sustantivos (otros motivos para formular objeciones reconocidos por la ICANN son: objeciones por confusión de la cadena de caracteres, objeciones de la comunidad y objeciones de interés público limitado³⁰). El Centro ha prestado asistencia a la ICANN en el establecimiento de los criterios sustantivos del procedimiento de objeciones relativas a derechos de terceros basados en la “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet”³¹ (Recomendación Conjunta), adoptada por la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 2001.

²⁷ Véase <http://www.icann.org/es/minutes/resolutions-20jun11-es.htm>. La cuestión se trata con más detenimiento en el documento WO/GA/39/10, en el párrafo 14 en particular.

²⁸ La versión vigente de la Guía del Solicitante, de la ICANN, puede consultarse en: <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>.

²⁹ Para obtener más información de referencia, véase el documento WO/GA/39/10, en concreto los párrafos 23 a 30. Cabe señalar que la ICANN rechazó sumariamente una propuesta de establecer una “Lista de marcas protegidas a escala mundial”.

³⁰ En la Guía del Solicitante se prevén además otros procedimientos que pueden hacer valer los gobiernos a raíz del anuncio de la ICANN de que se podrán presentar solicitudes de nuevos gTLD. Especialmente, en el apartado 1.1.2.4 se prevé el envío por el GAC de un aviso de alerta temprana y en la sección 1.1.2.7 se prevé la recepción del asesoramiento del GAC sobre los nuevos gTLD a fin de que sea examinada por la Junta de Gobierno de la ICANN.

³¹ Véase http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub845-toc.htm.

37. El Centro fue designado por la ICANN como proveedor exclusivo de servicios de solución de controversias en relación con objeciones relativas a derechos de terceros.³² Al término del plazo para la presentación de objeciones relativas a derechos de terceros en marzo de 2013, el Centro había recibido 69 objeciones presentadas de conformidad con los requisitos de procedimiento.³³ Las primeras decisiones respecto a esas objeciones fueron notificadas a las partes y publicadas en julio de 2013, y el Centro llevó a cabo la parte esencial de los procedimientos relativos a esas cuestiones a principios de septiembre de 2013. Todas las decisiones del grupo de expertos de la OMPI están disponibles en el sitio web del Centro.³⁴

38. En su informe final sobre el procedimiento para formular objeciones relativas a derechos de terceros de 2013,³⁵ el Centro ha elaborado un análisis de este proceso a fin de ofrecer una reseña histórica y estadística de las realidades de este proyecto, y dar cuerpo a las futuras prácticas y medidas de actuación en la solución de controversias relativas a nombres de dominio. En el Informe se presenta un panorama sobre el proceso de elaboración de políticas relativas a los nuevos gTLD, así como los nuevos reglamentos de procedimiento y proveedor aplicables. También, se describe la administración por el Centro de las objeciones relativas a derechos de terceros. Al final del informe figuran constataciones sustantivas que parecen ser ampliamente representativas de las decisiones tomadas por los expertos.

– Procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación (PDDRP)

39. Desde inicios de 2008, el Centro ha examinado con la ICANN la utilidad de disponer de un procedimiento administrativo con carácter permanente que permita la presentación de demandas relacionadas con un nuevo administrador de registro de gTLD que haya sido aprobado, cuando la forma en que funcione o utilice en la práctica el registro dé lugar supuestamente al uso abusivo de una marca o contribuya sustancialmente a ello. A comienzos de 2009, el Centro transmitió a la ICANN una propuesta concreta sobre el contenido de un procedimiento de solución de controversias, en relación con las marcas, para la etapa posterior a la adjudicación.³⁶ La propuesta tiene por finalidad brindar una forma de asistencia normalizada a la labor de supervisión que realiza la ICANN, proporcionando una alternativa de naturaleza administrativa a los procedimientos judiciales, fomentando una conducta responsable por parte de los actores pertinentes, con inclusión de las salvaguardias apropiadas.³⁷

40. Tras la labor realizada por diversos comités de la ICANN y las consultas mantenidas con los administradores de registros, dista de verse la eficacia del procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación (PDDRP) que fue adoptado por la ICANN, sobre todo considerando que se añadieron etapas procedimentales que se

³² Con respecto a las normas del procedimiento de objeciones relativas a derechos de terceros, véase la sección 3.2 de la Guía del Solicitante de la ICANN.

³³ Véanse *WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution, and Schedule of Fees and Costs*, respectivamente en <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolrorules.pdf>, y los casos relativos de objeciones relativas a derechos de terceros registrados en la OMPI en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/IODTfees/>; véase los casos de objeciones relativas a derechos de terceros interpuestas ante la WIPO en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/IODTcases/>.

³⁴ Véase <http://www.wipo.int/amc/en/domains/Iro/cases/>.

³⁵ Véase <http://www.wipo.int/amc/en/domains/Iro/>.

³⁶ Véase <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>.

³⁷ Dada la convergencia observada entre las funciones que en el Sistema de Nombres de Dominio desempeñan el administrador del registro, el registrador y el titular de nombres de dominio registrados, y teniendo en cuenta, entre otras cosas, las prácticas desarrolladas mediante la aplicación de la Política Uniforme y la decisión de la ICANN de autorizar los contratos de compraventa que celebren los administradores de registros para la adquisición de registradores (véase <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm>), el Centro ha recomendado además que la ICANN considere la posibilidad de extender el procedimiento para la etapa posterior a la adjudicación, para que sea aplicable a los registros como también a la conducta del registrador (véase, entre otras cosas, <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>).

superponen, y que hay dudas sobre el alcance que se pretende dar a ese mecanismo.³⁸ Pese a esa incertidumbre, teniendo en cuenta las cuestiones de política general consideradas, el Centro firmó el 18 de septiembre de 2013 un memorándum de entendimiento con la ICANN para convertirse en proveedor en el marco del PDDRP respecto de las marcas.

ii) Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los dominios de segundo nivel

- Mecanismo de validación del registro de marcas

41. En el Programa de Nuevos gTLD de la ICANN se recoge el denominado “mecanismo de validación de marcas”, que es un archivo central de marcas que han sido autenticadas con el fin de que se las pueda invocar a la hora de presentar la solicitud de los nuevos gTLD, en el marco de los mecanismos de protección de los derechos.³⁹ La adopción de ese concepto obligó a examinar detenidamente diversos aspectos de la cuestión, entre otros, la relación con las decisiones de las oficinas de marcas. El mecanismo de validación de marcas se ha abierto a la presentación y validación de marcas desde marzo de 2013,⁴⁰ y el Centro sigue atentamente los avances relativos a ese mecanismo.⁴¹

- Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS)

42. Si bien la Política Uniforme seguirá siendo un importante instrumento para resolver las controversias relativas a los nuevos gTLD sobre la cesión de un nombre de dominio en litigio al titular de la marca, la ICANN ha creado lo que deberá ser un mecanismo de derechos de características menos rigurosas para el caso de los dominios de segundo nivel.⁴² Quedan

³⁸ En respuesta a una petición de la ICANN, en junio de 2013, el Centro presentó una propuesta sobre la oferta de servicios de solución de controversias en el marco del PDDRP de la ICANN en materia de marcas.

³⁹ El mecanismo de validación de marcas ideado por la ICANN permite incluir las marcas formadas por palabras y que estén registradas, las marcas formadas por palabras y que sean amparadas por ley o tratado o bien hayan sido validadas por decisión judicial y, por último, las “[d]emás marcas que constituyan propiedad intelectual” (el último requisito se deja sin aclarar). Con respecto a los mecanismos de protección de derechos que utilizan los datos procedentes del mecanismo de validación, los servicios “preliminares” (es decir la prioridad que se ofrece al titular de una marca, previo pago de una tasa, de registrar como nombre de dominio una cadena de caracteres que corresponda exactamente a su marca) están actualmente limitados a aquellas marcas cuyo uso actual se pueda acreditar. Con independencia de que puedan o no acreditar el uso actual, los propietarios de marcas también tienen derecho a un “servicio de notificaciones” por un periodo limitado (que permite informar a los titulares de nombre de dominio potenciales de la posible existencia de conflictos con derechos de marca de terceros y notificar a los propietarios de las marcas pertinentes en caso de que, pese a ello, el solicitante proceda al registro del nombre de dominio). El servicio de notificaciones está limitado actualmente a un periodo máximo de 90 días después de la apertura al público del registro de un nuevo gTLD. Cabe prever que dichas restricciones puedan dar pie a situaciones propias de un verdadero juego de apuestas, con los consiguientes trastornos para los propietarios de marcas en lo pecuniario y en lo que se refiere a la observancia, existiendo, además, el riesgo de confundir al consumidor. El requisito de demostrar el uso de la marca en el período de arranque se aplica de forma semejante a la necesidad de invocar la marca en las demandas que se interponen con arreglo al denominado “Sistema Uniforme de Suspensión Rápida”, que es el mecanismo de protección de derechos que se describe a continuación.

⁴⁰ En junio de 2012, la ICANN comunicó su selección de proveedores de servicios de validación de marcas. Véase <http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-3-01jun12-en.htm>

⁴¹ El Centro ha observado que el mecanismo de validación de marcas no deberá representar una carga injusta para los titulares de derechos a la hora de examinar registros de marca que se consideran legítimos tras haber cumplido los requisitos de examen y registro vigentes en muchas jurisdicciones de todo el mundo, y sostiene asimismo que, si se juzga oportuno, cabría la posibilidad de arbitrar medidas prácticas para reconocer los casos en que se sospeche que los derechos de marca son invocados de forma indebida en determinados contextos.

⁴² El Centro por su parte comunicó a la ICANN, en abril de 2009, un proyecto de “Mecanismo acelerado de suspensión (de nombres de dominio) y ha presentado propuestas posteriores relativas a un mecanismo simplificado basado en ese modelo en las reuniones de la ICANN, celebradas en Praga y Toronto en 2012 (véase:

<http://prague44.icann.org/node/31773> y <http://toronto45.icann.org/node/34325>). Tales propuestas plasman la necesidad de lograr un equilibrio prudencial entre la protección de los derechos de marca reconocidos por ley, el interés de orden práctico de los administradores de registros de buena fe por minimizar su carga de trabajo y las expectativas legítimas de los titulares de nombres de dominio registrados que actúan de buena fe. El sistema URS

numerosas cuestiones por resolver, en particular la de saber si el sistema URS puede funcionar de manera eficaz y viable como complemento de los principios de la alternativa rápida que representa la Política Uniforme y determinar su vínculo con los procedimientos de esa política.⁴³ La ICANN invitó a los proveedores potenciales de servicios de suspensión uniforme rápida a presentar sus propuestas de licitación y, tras un examen detenido del modelo de la ICANN y de las cuestiones de recursos conexas, el Centro no presentó ninguna oferta.⁴⁴

[Sigue el Anexo]

[Footnote continued from previous page]

adoptado por la ICANN es el resultado de una serie de procesos y comités de la ICANN, y muchos consideran que este sistema se ha convertido en un proceso engorroso que aporta una solución limitada.

⁴³ Entre otros documentos, en la carta remitida por el Centro el 2 de diciembre de 2010 figura una detallada relación de los asuntos mencionados. La carta está publicada en:

<http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf>. Algunos figuraron en el orden del día de la reunión de la ICANN celebrada en Praga en junio de 2012.

⁴⁴ A principios de 2013, la ICANN acreditó al Foro Nacional de Arbitraje y al Centro Asiático de Solución de Controversias de Nombres de Dominio como los dos primeros proveedores de servicios URS.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ALCANCE INTERNACIONAL ACERCA DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL ÁMBITO DE LAS TRANSACCIONES SOBRE TECNOLOGÍA

RESUMEN GENERAL

El informe completo puede consultarse en:

<http://www.wipo.int/export/sites/www/am/en/docs/surveyresults.pdf>

OBJETIVO

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo "el Centro") ha preparado una encuesta de alcance internacional acerca de la solución de controversias en el ámbito de las transacciones sobre tecnología (en lo sucesivo "la Encuesta") para evaluar el uso de los métodos de solución extrajudicial de controversias en este ámbito comparado con la vía judicial. Además, incluye una evaluación cualitativa sobre estas opciones de solución de controversias.

Las conclusiones de la encuesta ofrecen una base estadística para determinar las tendencias en la solución de controversias en el ámbito de la tecnología. También señalan prácticas más extendidas que pueden orientar a los sectores interesados en la P.I. en el diseño de sus estrategias de solución de controversias. El informe termina facilitando algunas observaciones en relación con dichas estrategias. Asimismo, gracias a ello los servicios de solución extrajudicial de controversias se mantienen al corriente de las necesidades señaladas por los encuestados.

Esta Encuesta ha sido preparada con el apoyo de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), la *Association of University Technology Managers* (AUTM), la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) y la *Licensing Executives Society International* (LESI), y en colaboración con asesores jurídicos internos y con expertos externos en controversias en el ámbito de la tecnología de distintas jurisdicciones y esferas del comercio, cuya experiencia colectiva en ese tipo de controversias queda reflejada en el contenido, el alcance y la estructura del cuestionario, y que contribuyen asimismo a su distribución.

CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA

A continuación se ofrecen las conclusiones principales de la Encuesta:

1. LOS ENCUESTADOS

La Encuesta contó con la participación de 392 encuestados de 62 países. Además de las observaciones por escrito, 63 encuestados de 28 países participaron en entrevistas telefónicas.

Los encuestados están radicados en Europa, Norteamérica, Asia, Sudamérica, Oceanía, el Caribe, América Central y África.

La encuesta se distribuyó entre empresas, organismos de investigación, universidades, organismos gubernamentales, estudios de abogados o trabajadores autónomos. Los encuestados forman parte de entidades que pueden emplear desde 10 colaboradores hasta

entidades que cuentan con 10.000 empleados, y desarrollan su actividad en áreas muy diversas, como la industria farmacéutica, la biotecnología, las tecnologías de la información, la electrónica de consumo, las telecomunicaciones, las ciencias biológicas, la química, los bienes de consumo o la ingeniería mecánica.

2. ACUERDOS SOBRE TECNOLOGÍA CELEBRADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

De los tipos de acuerdos que recoge la encuesta, los que celebraron con mayor frecuencia los encuestados son los acuerdos de no divulgación, seguidos de los de cesiones, las licencias, los acuerdos de conciliación, los acuerdos de investigación y desarrollo (I+D) y los acuerdos sobre fusiones y adquisiciones.

El objeto de dichos acuerdos se refiere con mayor frecuencia a las patentes que a los conocimientos técnicos o los derechos de autor.

Más del 90% de los encuestados ha concertado acuerdos con partes de otras jurisdicciones, y el 80% ha celebrado acuerdos en materia de patentes con partes de otras jurisdicciones en al menos dos países.

En la elección del Derecho aplicable en estos acuerdos influye especialmente la ubicación de la sede de los participantes y el lugar principal donde llevan a cabo sus actividades.

3. ACUERDOS QUE DAN LUGAR A CONTROVERSIAS CON MAYOR FRECUENCIA

Se pidió a los encuestados que calcularan el porcentaje de los acuerdos concertados relativos a la tecnología que hubieran dado lugar a controversias. De este tipo de acuerdos, en el cuestionario figuraban, en este orden, los acuerdos de no divulgación, los acuerdos de investigación y desarrollo (I+D), las licencias, los acuerdos de conciliación, los acuerdos sobre fusiones y adquisiciones y los acuerdos de cesiones.

Si bien, en general, se produjeron controversias en relación con aproximadamente un 2% de los acuerdos sobre tecnología celebrados por los encuestados, más de la mitad declaró que, de los tipos de acuerdos que recoge la encuesta, menos del 1% de las licencias, I+D, conciliación, cesiones o fusiones y adquisiciones daban lugar a controversias. Por otro lado, el 7% de los encuestados afirmó que más del 10% de los acuerdos de licencias daba lugar a controversias.

De hecho, dentro de los acuerdos sobre tecnología, las controversias surgieron con mayor frecuencia en relación con las licencias (25% de los encuestados), seguidas de los acuerdos de investigación y desarrollo (18%), los acuerdos de no divulgación (16%), los acuerdos de conciliación (15%), las cesiones (13%) y los acuerdos de fusiones y adquisiciones (13%).

4. ELECCIÓN DE CLÁUSULAS SOBRE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El 94% de los encuestados afirmó que la negociación de cláusulas sobre solución de controversias forma parte de las negociaciones del contrato.

El litigio judicial es la cláusula independiente más común de solución de controversias (32%), seguida del arbitraje acelerado (30%) y la mediación (12%). Esta última también se incluye cuando las partes utilizan cláusulas de varios niveles (17% de todas las cláusulas) antes de los procedimientos judiciales, el arbitraje acelerado o la decisión de expertos.

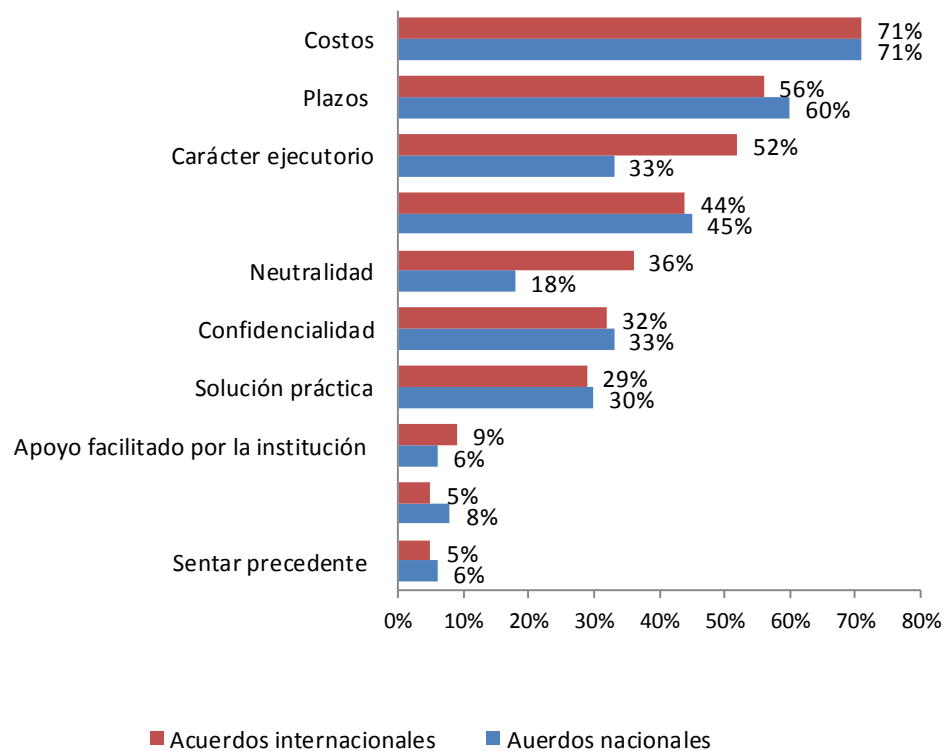
En general, los encuestados constatan una tendencia hacia mecanismos de solución extrajudicial de controversias. La elección de la institución arbitral corresponde en términos generales a la ubicación de la sede de los encuestados.

El costo y el tiempo son las consideraciones principales que guían a los encuestados al negociar las cláusulas de solución de controversias, tanto en los acuerdos nacionales, como en los internacionales.

A diferencia de los acuerdos nacionales, en los acuerdos internacionales, los encuestados atribuyen mayor importancia a la posibilidad de hacer valer el acuerdo de que se trate (el carácter ejecutorio) y a la neutralidad de la instancia.

El carácter ejecutorio también es un importante incentivo entre los encuestados que escogen la vía judicial y las cláusulas de arbitraje. Las soluciones comerciales son de gran importancia para los encuestados que eligen la mediación.

Principales consideraciones al negociar cláusulas de solución de controversias



Fuente: Centro de arbitraje y mediación de la OMPI, encuesta de alcance internacional acerca de la solución de controversias en el ámbito de las transacciones sobre tecnología

5. TIPOS DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA TECNOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LAS PARTES

En cuanto a las controversias contractuales y no contractuales, las cuestiones relativas a las patentes tuvieron una frecuencia de casi el doble de las relativas al derecho de autor o los conocimientos técnicos.

Los objetivos principales de los demandantes son obtener compensaciones o regalías (78%), una declaración de infracción de patente (74%), y/o sanciones (53%).

Los principales objetivos de las partes demandadas en los litigios sobre patentes son la declaración de nulidad de las patentes (73%), una sentencia declarativa negativa (33%), o una declaración de infracción de patente (33%).

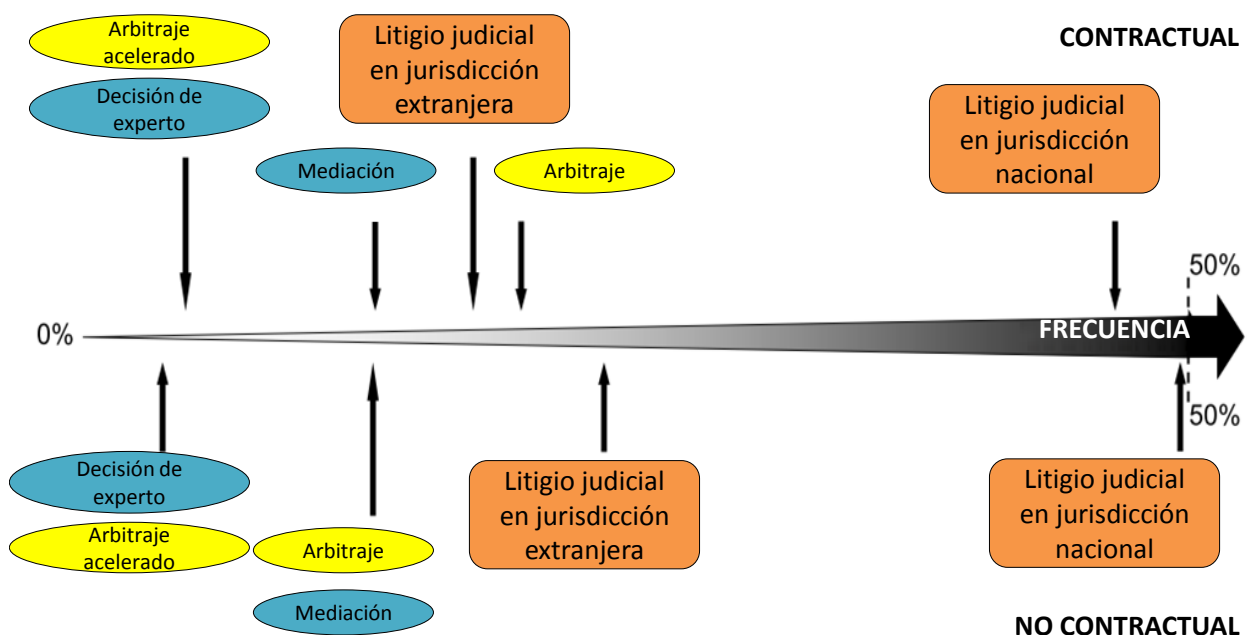
6. MECANISMOS UTILIZADOS PARA SOLUCIONAR CONTROVERSIAS: TIPO, TIEMPO Y COSTO

6.1. Tipo

En congruencia con las conclusiones expuestas sobre la elección de las cláusulas de solución de controversias, el mecanismo utilizado más corrientemente para solucionar controversias es el de los litigios judiciales en la jurisdicción nacional de los encuestados, seguido de los litigios judiciales en las jurisdicciones de otros países, y a continuación figuran los mecanismos de solución extrajudicial de controversias, como el arbitraje, la mediación, el arbitraje acelerado y la decisión de los expertos.

El 29% de los encuestados afirmó que había sometido una controversia a mediación antes o durante un litigio judicial relativo a cuestiones contractuales sobre patentes, derechos de autor o conocimientos técnicos.

Uso relativo del litigio judicial, el arbitraje (acelerado), la mediación y la decisión de experto



6.2. Plazos y costos

Los encuestados indicaron que empleaban más tiempo e incurrían en costos bastante más elevados en los litigios judiciales que en los procedimientos de arbitraje y mediación.

Los encuestados calcularon que los litigios judiciales en las jurisdicciones nacionales duraban como media aproximadamente 3 años y los que tenían lugar en jurisdicciones de otros países unos 6 meses más.

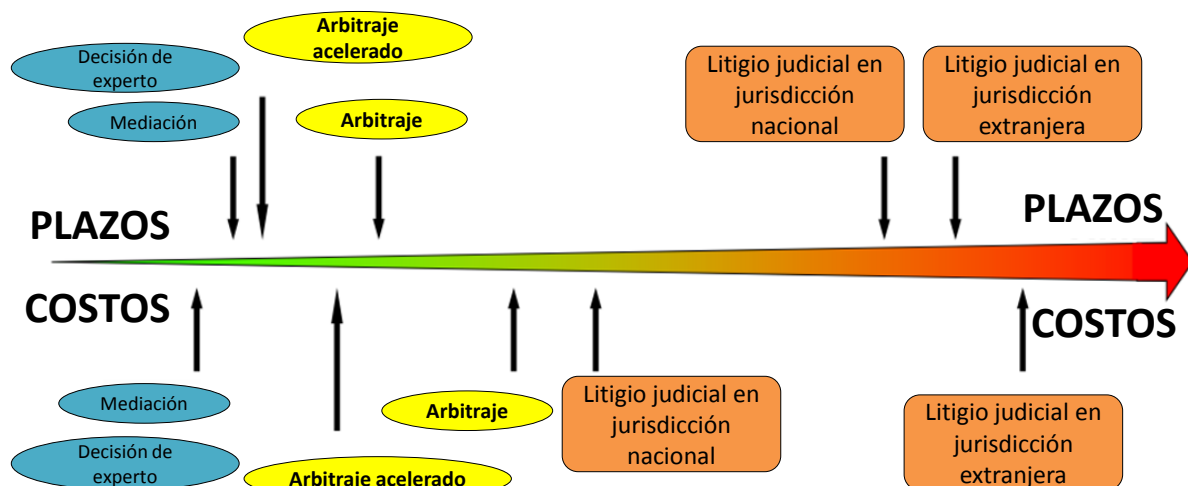
Los encuestados calcularon que las costas de los litigios judiciales resueltos en las jurisdicciones nacionales ascendían a una media de 475.000 dólares de los EE.UU., y los correspondientes a los litigios ventilados ante tribunales de otros países superaban ligeramente los 850.000 dólares de los EE.UU.

Los encuestados afirmaron que los procedimientos de mediación duraban una media de ocho meses, y el 91% de los mismos señaló que los costos de la mediación no superaban habitualmente los 100.000 dólares de los EE.UU.

Los encuestados indicaron que los procedimientos de arbitraje duraban algo más de un año como media y conllevaban unos costos medios justo por encima de los 400.000 dólares de los EE.UU.

Al margen del importe monetario, los encuestados sumaron a los costos incurridos la gestión del tiempo de los directivos empresariales, el tiempo perdido durante los procedimientos, y la pérdida de productividad y de oportunidades comerciales.

Plazos y costos relacionados con la solución de controversias mediante litigio judicial, arbitraje (acelerado), mediación y decisión de experto



[Fin del Anexo y del documento]