

Comité Asesor sobre Observancia

Novena sesión
Ginebra, 3 a 5 de marzo de 2014

LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL MEDIANTE LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS*

*preparado por Thomas D. Barton, profesor de derecho y codirector del Center for Creative Problem Solving, y por James M. Cooper, profesor de derecho y codirector del Center for Creative Problem Solving (California Western School of Law, Estados Unidos de América)***

I. INTRODUCCIÓN

1. En el presente artículo se exponen sintéticamente algunos de los métodos de solución extrajudicial de controversias que se pueden utilizar para resolver los litigios de propiedad intelectual (P.I.) que se suscitan en los ámbitos nacional e internacional. Son los siguientes: prevención, negociación bilateral, consulta con un asesor u observador imparcial, evaluación imparcial temprana, mediación, procedimiento por medio de internet, arbitraje, decisión de experto y procedimiento semejante a la vía judicial.

2. Dichas soluciones no se excluyen mutuamente, sino que se pueden usar de manera sucesiva hasta resolver el problema. La secuencia de uso es la siguiente:

- Primero, hay que evitar que se presente el problema.
- Pero, en segundo término, si hay problemas, se buscará resolverlos por los propios medios: hay que asesorarse debidamente y entablar negociaciones bilaterales.
- En tercer lugar, si fracasa la negociación, se recurrirá a un tercero para que facilite las negociaciones por la vía de la evaluación o la mediación.

* El presente artículo es la versión resumida de un informe preparado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.

** Las opiniones expresadas en el presente documento son las de los autores y no coinciden necesariamente con las de la Secretaría ni las de los Estados miembros de la OMPI.

- En cuarta instancia, si tampoco eso da resultado, se designará otro tercero que dilucide el asunto mediante decisión de experto, arbitraje, procedimiento de conciliación o, en su defecto, por la vía clásica del pleito judicial.

II. PREVENCIÓN

3. En sentido estricto, la prevención no es un método de solución extrajudicial de controversias, pues la prevención eficaz significa que no nace el litigio.¹ Pero hay que tener siempre presentes las medidas de prevención y plasmarlas efectivamente cuando se establece un régimen jurídico que reglamente y proteja los derechos de P.I. Las medidas de prevención suelen ser relativamente baratas. Cuando se presenta el problema o nace el litigio, el procedimiento para resolverlo es más oneroso y arriesgado. Además, la formulación de las medidas de prevención obliga a considerar prácticamente todos los demás aspectos del régimen jurídico y a examinar y comunicar cómo dichos elementos operan en conjunto. Esa labor en sí saca a luz cuestiones problemáticas que se pueden subsanar, y eso pone en marcha una red de comunicación permanente por la que se reciben propuestas y críticas para mejorar el régimen jurídico.

4. La mejor medida de prevención consiste en fomentar la autonomía de las partes para que puedan resolver por sí mismas el problema: se brinda al mayor número posible de individuos los conocimientos y los medios para modificar la conducta de forma rápida y barata para evitar infringir los derechos de terceros. Pero la prevención suele comenzar con una evaluación detallada a cargo de expertos de las causas de fricción o controversia que existen en un régimen jurídico dado. Se revisan los aspectos que causan problemas crónicos para reducir el riesgo patológico. Entonces, por último, se ponen a disposición de los usuarios del sistema jurídico los medios para que puedan hacer por sí mismos las modificaciones necesarias una vez que comprenden las normas y valores del sistema.

5. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) ha puesto en marcha un ambicioso plan de educación de la prevención, y así cumple una función importante para prevenir los problemas relativos a la P.I. Esa labor ejemplifica los principios de la prevención eficaz:

- Primero, la USPTO pone a disposición del público bases de datos que permiten buscar las patentes y marcas existentes para evitar que se cometan infracciones.
- Luego, el sitio Web de la USPTO brinda información acerca de la naturaleza de los derechos de P.I., el procedimiento de solicitud y la observancia. Son buen ejemplo los innovadores videos de la sección “Trademark Information Network” del sitio Web de la USPTO que explican detalladamente el procedimiento de solicitud y registro de marcas. Dichos vídeos son sumamente instructivos y accesibles, y con la información útil que brindan, además de ahorrarse problemas y gastos, se logra obtener los derechos.
- Por último, la sección “Preguntas frecuentes” explica con lenguaje llano y criterio práctico los aspectos jurídicos de la cuestión para que sean entendibles por el público e, incluso, resulten amenos.

¹ Véase, en general, Thomas D. Barton: *PREVENTIVE LAW AND PROBLEM-SOLVING: LAWYERING FOR THE FUTURE* (2009).

III. NEGOCIACIÓN BILATERAL

6. La negociación bilateral es el paso inicial para que las partes litigiosas resuelvan de forma autónoma el problema una vez que se ha suscitado. En dicha etapa no es preciso recurrir directamente ni a los abogados ni a los poderes públicos, pues no se puede subestimar el poder de la negociación directa entre las partes de la controversia.

7. Los poderes públicos pueden ser útiles en un segundo plano para impulsar dichas negociaciones. Los organismos oficiales competentes en P.I. constituyen una fuente a la que se puede recurrir sin dificultades para dilucidar los derechos de una parte y de la otra, lo cual facilitará la negociación bilateral. Indicando a la parte equivocada una fuente en la que se pueda informar fácilmente acerca de los derechos legales se resolverá rápidamente la infracción involuntaria sin necesidad de recurrir a terceros. Por lo menos, el dilucidar la titularidad de los derechos puede a veces aclarar qué parte deberá indemnizar a la otra.

8. Si fracasa la simple negociación bilateral, se recurrirá a un tercero, un particular o una institución, para que ayude a las partes a resolver la controversia de la siguiente forma:

- a) asesorando a las partes sobre la sustancia del problema y sobre el modo de resolverlo;
- b) evaluando el resultado que tendría el problema si fuese necesario recurrir a la clásica vía judicial;
- c) facilitando la comunicación entre las partes litigiosas, pues así tienen más autonomía para encontrar una solución propia y, quizás, además, mejorar la relación entre ambas en el futuro; y
- d) decidiendo el asunto, ya sea por decisión de experto, mediante laudo o por la clásica vía de la sentencia judicial.

Cada una de dichas formas (asesoramiento, evaluación, facilitación y solución del asunto) cumple una función distinta en relación con los demás mecanismos de solución extrajudicial de controversias en los que intervienen terceros ajenos a las partes.

IV. ASESORAMIENTO POR UN ASESOR U OBSERVADOR IMPARCIAL

9. El método del asesor u observador imparcial se usa habitualmente en los grandes proyectos de la industria de la construcción,² pero se puede aplicar también en el campo de la P.I. Resulta especialmente útil en los contratos de licencia y de sociedad mixta de naturaleza compleja y que presentan numerosas aristas y en los que las partes aprecian que se presentarán varias circunstancias imprevisibles.

10. El método funciona así: al comienzo del proyecto las partes designan un experto que las asesorará sin carácter vinculante en caso de problemas. El asesor estudia la naturaleza del proyecto y se mantiene al corriente de su marcha. Esa recopilación de información con fines de previsión asegura que el observador imparcial conozca a las partes y pueda responder rápidamente cuando se precise el asesoramiento.

11. La experiencia indica que designar un observador imparcial para que asesore sobre las controversias reduce la incidencia y la gravedad de las controversias. Aunque no es eso lo que

² James P. Groton: *Preventive Practices: Lessons from the Construction Industry* (Barton, *supra* nota 1, págs. 75–88).

dice la intuición, una vez que se nombra el asesor y éste conoce personalmente a las partes, ambas se muestran reacias a recurrir a dicho asesor. En su lugar, es habitual que una parte se comunique con la contraparte del proyecto cuando surgen desavenencias o un principio de controversia. Entonces, se emprenden negociaciones informales para resolver el asunto, con lo cual resulta innecesario consultar al observador imparcial.

12. ¿Pueden ofrecer dicho servicio organismos como la USPTO o la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos? En algunos proyectos es una buena posibilidad, mucho más viable que interponer una denuncia. Las instituciones oficiales de los Estados Unidos competentes en P.I. y las instituciones homólogas de otros países son conocidas y respetadas por su profesionalidad, y por su condición de organismo público pueden resultar particularmente eficaces para fomentar una psicología de la prevención. Además, dichas oficinas son depositarias del tipo de conocimientos técnicos, objetivos e imparciales, gracias a los cuales se puede hacer rápidamente una lista de individuos idóneos para prestar asesoramiento. Proporcionar el personal para dicha función, ya sean funcionarios del propio organismo o profesionales inscritos en un censo oficial, sería sumamente ventajoso para el Estado y para el público:

- a) Puede prestar un servicio complementario al público, pero que no se aleja de los fines del organismo;
- b) Ofrecer el servicio de observador imparcial puede representar una nueva fuente de ingresos para el organismo, posibilidad que es más realista gracias a la Ley de Invenciones de los Estados Unidos, promulgada hace poco; y
- c) Puede ser una experiencia instructiva recíproca, que sirve para educar a los particulares sobre los derechos de P.I., pero gracias a la cual el observador imparcial (e indirectamente el organismo público) también puede mantenerse al corriente de los adelantos técnicos del campo respectivo.

V. EVALUACIÓN IMPARCIAL TEMPRANA

13. El mecanismo de la denominada “evaluación imparcial temprana” resulta sumamente útil para varios problemas jurídicos, y particularmente para los problemas de P.I. Como su nombre lo indica la evaluación imparcial temprana consiste en someter la controversia a un experto designado por ambas partes, quien deberá evaluar el resultado (y el costo probable) de la diferencia en la hipótesis de que se deba resolver por la vía judicial.³

14. La evaluación imparcial temprana no resuelve la controversia ni facilita directamente las negociaciones entre las partes litigiosas, sino que suele estimular la negociación bilateral de las partes cuando dicha negociación bilateral se ve trabada porque una o ambas partes tienen

³ Según Kenneth B. Germaine: *Getting a Grip on a Trademark/Trade Dress Case Before It Gets a Grip on the Budget: Using Subject-Savvy Early Neutral Evaluators to Grapple with Difficult Dilemmas*, PLI ORDER No. 18666 JUNE-JULY, 2009 *UNDERSTANDING TRADEMARK LAW* 2009 389, pág. 391:

La evaluación imparcial temprana puede ser un eficaz método de *evaluación* en diversas controversias de propiedad intelectual. El tercero imparcial, un individuo que conoce profundamente la materia jurídica y que sabe escuchar todas las opiniones, puede ayudar a ambas partes (o en los supuestos *ex parte*, a una sola) a comprender las ventajas y desventajas de las respectivas posiciones *antes* de emprender un litigio que será sumamente oneroso. En efecto, cabe comenzar la evaluación imparcial temprana en los momentos iniciales de la controversia, valiéndose de las alegaciones e información que presenten entonces las partes, con lo cual se evitarán los elevados gastos de la práctica de la prueba. Por su condición de observador imparcial, el profesional que conduce la evaluación imparcial temprana puede ver el problema desde perspectivas distintas que las de las partes enfrentadas y señalar aspectos y posibles soluciones que ellas no puedan apreciar.

perspectivas irreales del posible resultado del litigio. La opinión real y desinteresada de un buen conocedor del asunto reduce el abanico de las posibilidades que son objeto de la negociación y, en consecuencia, brinda un número de hipótesis ciertas que puedan convenir a ambas partes.

15. La clave de la evaluación imparcial temprana es encontrar el individuo que inspire confianza y posea buen conocimiento de la materia. También en este caso los organismos públicos competentes en P.I., como la Oficina de Patentes y Marcas y la Oficina de Derecho de Autor de los Estados Unidos de América, están en óptimas condiciones para administrar este mecanismo de solución extrajudicial de controversias que es la evaluación imparcial temprana.⁴ El personal de dichos organismos posee los conocimientos técnicos, y también puede tener la formación jurídica, para inspirar confianza y cumplir una evaluación eficaz. Es una oportunidad sumamente interesante, por ejemplo, para los abogados de P.I. que se encuentran casi al final de la vida profesional y que desean jubilarse anticipadamente o de forma parcial.

16. La función de evaluación que cumple la evaluación imparcial temprana incluso se puede combinar con una eficaz función de asesoramiento, semejante a la del observador imparcial. Dicha función de asesoramiento puede arrojar luz sobre el fondo de la controversia, si aún quedan a las partes mecanismos para evitar el pleito judicial. La función de asesoramiento también permite explorar otros métodos de este tipo, pues, dicho de otra forma, cuando las partes están bien informadas de las oportunidades que brinda la solución extrajudicial de controversias, la evaluación imparcial temprana las asesorará sobre el procedimiento que podrían intentar si fracasa la negociación bilateral.

VI. MEDIACIÓN

17. La función de la mediación consiste en facilitar la buena comunicación entre las partes para que se pueda llegar a un arreglo. El mediador también puede cumplir la función de evaluación, pero algunos mediadores desaconsejan combinar dicha función con la de facilitación. De todos modos, la mediación obedece al fin inequívoco de hallar solución a la controversia, la cual se plasmará en un contrato jurídicamente vinculante. Gracias a sus dotes de comunicación, el mediador ayuda a poner en claro los intereses de las partes y a bosquejar el abanico de ventajas recíprocas. En general, la mediación brinda la posibilidad de acordar soluciones creativas y de proteger la buena relación de las partes.⁵

18. La mediación ofrece las siguientes ventajas: la solución del litigio queda en manos de las partes; es un medio flexible; brinda una solución rápida; protege la confidencialidad; es poco oneroso; y hace posible conservar o mejorar la relación de las partes. Pese a dichas ventajas, en el campo de la P.I., las partes enfrentadas no se muestran muy dispuestas a aceptar la mediación. En algunas culturas, por ejemplo, la mediación encuentra resistencia porque carece de la autoridad que es propia del Estado.⁶ En otras tradiciones jurídicas, la resistencia se explica por la naturaleza sumamente compleja de las cuestiones de hecho y por el carácter técnico de algunas leyes de P.I. Las partes desconfían de que el mediador pueda comprender el problema y obrar eficazmente. Pero cuando se ponen a disposición de las partes mediadores que son expertos en P.I. (como ocurre en la Organización Mundial de la Propiedad

⁴ *Ibid.*: págs. 391-92.

⁵ Max Vilenchik: *Expanding the Brand: The Case for Greater Enforcement of Mandatory Mediation in Trademark Disputes*, 12 *CARDOZO JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION* 281, 291 (2010).

⁶ Comunicación personal de la abogada Karen Klemp de fecha 9 de marzo de 2012 referida a la cultura del Brasil.

Intelectual (OMPI) o en algunos tribunales federales de los Estados Unidos⁷), la mediación encuentra gran aceptación.⁸

VII. PROCEDIMIENTO POR MEDIO DE INTERNET

19. Los profesionales del derecho y los técnicos en informática llevan varios años experimentando el uso de Internet para resolver los problemas legales, habida cuenta de que la Red permite reducir notablemente los costos. Sin embargo, los resultados no son siempre parejos.

20. El procedimiento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio muestra cómo se puede utilizar Internet para la solución extrajudicial de controversias de P.I. La Política Uniforme fue concebida por la OMPI previo encargo de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) para resolver el problema de la “ciberocupación”, o sea, las controversias que tienen por objeto los nombres de dominio de Internet.

21. La Política Uniforme constituye un recurso eficaz y asequible para combatir el problema de la ciberocupación. Sin embargo, no siempre resulta tan útil en otros asuntos, lo cual se debe a la combinación de las características del problema en sí y al procedimiento de la Política Uniforme. En primer lugar, la ciberocupación es un problema bastante simple, tanto en los hechos como desde el punto de vista jurídico. Ello limita el alcance de la indagación y la necesidad de practicar la prueba. Significa también que su preparación es relativamente fácil, pues casi no es preciso comunicar a la contraparte pruebas que contienen información vital de una de las partes. En segundo término, también es sencillo el procedimiento, pues se limita a una decisión de tipo binario, “válido/inválido”, sobre el uso del nombre de dominio y no es preciso calcular la indemnización de daños y perjuicios.

22. Por último, la Política Uniforme brinda las garantías de la participación de las partes y la observancia de la decisión. En vez de confiar en el consentimiento del demandado para intervenir en el proceso una vez que se suscita el problema, esa participación se asegura de antemano pues es requisito para registrar el nombre de dominio. La observancia queda virtualmente asegurada gracias a la colaboración de los registradores de nombres de dominio de Internet, quienes se comprometen a acatar las decisiones dictadas al amparo de la Política Uniforme. Las decisiones de la Política Uniforme rara vez son recurridas ante la justicia.

⁷ Vilenchik: *supra* nota 5, pág. 290.

⁸ Así se lleva a cabo la mediación en un tribunal federal de los Estados Unidos:

La solución extrajudicial de controversias es útil en aquellos tribunales en los que se ventilan asuntos de patentes. El Tribunal Federal de Delaware es sobradamente conocido por la solvencia con que se llevan los litigios de patentes. En dicho tribunal se recurre habitualmente a la figura de la mediación. Algunos jueces ordenan que las partes mantengan una audiencia preliminar con la Juez Trostle para sopesar la posibilidad de la mediación, mientras que otros jueces se limitan a recomendar dicha vía.

La audiencia de mediación durante un día entero y en ella la Juez Trostle alienta a que las partes examinen soluciones creativas y, como muy poco, constituye un marco para que las partes debatan el asunto de forma amistosa. Tras la audiencia, las partes prosiguen negociando con la Juez mediante videoconferencia. El procedimiento no presenta complicaciones y da excelente resultado. Según la Juez Trostle, el 65 o 70% de los asuntos de patentes se resuelven directamente gracias a la mediación.

VIII. ARBITRAJE

23. El arbitraje es un método de solución extrajudicial de controversias ponderado en los Estados Unidos y en el resto del mundo. El arbitraje es un procedimiento flexible por el que se encomienda a un tercero que entienda en el fondo del asunto. Las partes pueden acordar libremente las características del procedimiento por el que se regirá el arbitraje, ya sea pactando una cláusula de arbitraje en el propio contrato en el supuesto de desavenencias entre ambas o, en su defecto, acordando el sometimiento a arbitraje una vez que se presenta la controversia.

24. En los países del *common law* el procedimiento de arbitraje que acuerdan las partes en el contrato se rige por los siguientes principios: las reglas de la práctica de la prueba; el precedente jurídico; el traslado de la prueba a la contraparte; la oralidad; y si el laudo irá acompañado del escrito con la exposición de fundamentos del árbitro. Además, las partes pueden estipular el derecho sustantivo por el que se regirá el arbitraje. Por ejemplo, en vez del derecho común, el árbitro quedará facultado para aplicar las tradiciones jurídicas de las partes, determinados usos mercantiles, la legislación extranjera o, incluso, el principio de equidad, según juzgue conveniente.

25. Por ende, resolver los asuntos de P.I. mediante arbitraje presenta varias ventajas. Se puede designar al árbitro (o el tribunal arbitral) atendiendo a sus conocimientos técnicos de la materia, así como a su reputación de rectitud; el procedimiento se puede mantener en secreto e, incluso, no hay obligación de revelar el hecho mismo de que se llevó a cabo; las partes pueden convenir la jurisdicción en la que se realizará el arbitraje y la legislación aplicable; el laudo (decisión arbitral) tiene fuerza ejecutoria y puede ser recurrido por vía judicial solamente en supuestos muy limitados⁹; y por último, el laudo también posee fuerza ejecutoria en todo el mundo al amparo de la Convención de Nueva York¹⁰, que ha sido ratificada por la mayoría de los países. Según se expresó antes, dicha última ventaja es muy importante, pues además de ser onerosa y llevar tiempo, la ejecución de sentencias extranjeras suele acarrear problemas de orden jurídico y político.

26. Sin embargo, una posible limitación del arbitraje es su dudosa capacidad de afectar el reconocimiento o validez de los derechos de P.I.¹¹ Los asuntos de P.I. pueden ser sometidos a arbitraje en la mayoría de los países, pero no siempre.¹² La resistencia de algunas naciones a permitir que se someta a arbitraje la validez o el debido reconocimiento de los derechos de P.I. refleja una importante inquietud. Por su naturaleza monopólica los derechos de P.I. son susceptibles de restringir la competencia y de servir de protección a la empresa nacional. El arbitraje privado limita la información que reciben los poderes públicos y, en consecuencia, limita también la capacidad de dichas instituciones de fiscalizar la actividad en cuestión.¹³

⁹ Scott H. Blackmand: *Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes*, 47 AMERICAN UNIVERSITY LAW REVIEW 1709, 1732--33 (1998). Véase asimismo Julia A. Martin: *Arbitrating in the Alps Rather than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution*, 49 STANFORD LAW REVIEW 917, 953-54 (1997).

¹⁰ Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York), 330 U.N.T.S. 3, 21 U.S.T. 2517, TIAS 6997 (10 de junio de 1958).

¹¹ Véase, en general, M. A. Smith, *et. al.*: *Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide*, 19 HARVARD JOURNAL OF LAW AND TECHNOLOGY 299 (2006).

¹² *Ibid.* Véase asimismo Martin: *supra* nota 9, págs. 944-46.

¹³ Pese a los incentivos económicos que brinda la solución extrajudicial de controversias para resolver las controversias de patentes y de propiedad intelectual, de todos modos, cabe la duda de que pueda ser contraria al interés público. Las patentes son "una excepción al principio general de supresión de los monopolios y al derecho de acceso al mercado libre y abierto." La patente es un derecho que se otorga a los particulares, por lo cual quedan excluidos los terceros. De resultas de ello, hay la imperiosa necesidad de que los derechos exclusivos que confiere la patente sean otorgados únicamente a quienes realizan investigaciones válidas. A diferencia de las controversias que se suscitan en los contratos públicos y las relaciones de trabajo, la decisión sobre la validez de la patente concierne también a terceros ajenos a las partes de la controversia, principalmente los competidores de los titulares

27. Otras dos características del arbitraje refuerzan ese poder que se confiere a la autonomía de la voluntad en detrimento de las potestades de los poderes públicos: el carácter secreto del procedimiento arbitral y la revisión por los tribunales del fondo del laudo. La confidencialidad del arbitraje puede ser casi absoluta, y se entiende que es uno de sus aspectos más interesantes. Las partes pueden estipular distintos grados de reserva. Pueden incluso renunciar a la exposición de fundamentos que acompaña al laudo dictado por el árbitro o acordar que sea entregado exclusivamente a las partes; pueden mantener en secreto las cláusulas del laudo; o pueden también evitar que tome estado público el hecho mismo de la realización del arbitraje. Por esa causa la reglamentación por los poderes públicos de los derechos de P.I. queda privada de la información necesaria para conocer el resultado y evolución de los procedimientos arbitrales. Del mismo modo, la labor legislativa, especialmente en las jurisdicciones del *common law*, también resulta trabada por el hecho de que se conoce menor número de sentencias, las que ayudan a interpretar la legislación de P.I. y la doctrina jurisprudencial.

28. La Convención de Nueva y la legislación nacional correspondiente por la cual los tribunales deben dar ejecución al laudo sin revisar el fondo del asunto¹⁴ también contribuyen a limitar la influencia de los poderes públicos en la solución de los problemas atinentes a la P.I. Pero el profesor Philip McConnaughay pone de manifiesto el dilema a que se enfrentan los tribunales que revisan el fondo del laudo o que imponen determinadas medidas de control antes de darle ejecución.¹⁵ La revisión del laudo permite fiscalizar mejor su efecto en determinadas materias de orden económico y social, y además reafirmar el ideal occidental de estabilidad y seguridad jurídica.¹⁶ Por otra parte, el segundo examen quita flexibilidad al arbitraje, lo cual a su vez mengua su valor de solución extrajudicial de controversias.¹⁷

29. Aumentar la revisión judicial del fondo del laudo ayuda a proteger el interés público en los mercados competitivos y la debida accesibilidad de los derechos de P.I., y contribuye a mantener la confianza de que el laudo es conforme al estado de derecho. Sin embargo, una revisión demasiado rigurosa del laudo compromete la confidencialidad, la claridad y la eficacia. Una forma posible de resolver dicho dilema es reforzar la función de los tribunales y los organismos oficiales para que propongan árbitros y reglamenten el procedimiento arbitral.

[Continuación de la nota de la página anterior]

de la patente. La revisión judicial y el pleno traslado de la prueba a la contraparte sirven al fin de proteger los intereses sociales y económicos a la hora de conferir derechos de propiedad válidos. Hitter: *supra nota* 8, pág. 463.

¹⁴ Lucille M. Ponte & Erika M. Brown: *Resolving Information Technology Disputes After NAFTA: A Practical Comparison of Domestic and International Arbitration*, 7 TULANE JOURNAL DE INTERNACIONAL & COMPARATIVE LAW 43, 63-65 (1999).

¹⁵ Philip J. McConnaughay resume las diversas propuestas de “destacados autores a [quienes] preocupa el riesgo de que el arbitraje provoque situaciones de ilicitud por el hecho de que se impulsan profundas reformas del procedimiento las cuales brindan mayores probabilidades de que el arbitraje internacional surta efectos jurídicos válidos:”

Las reformas propuestas tienen por objeto tanto los litigios en los que el arbitraje es obligatorio como aquellos en que no lo es. Entre las propuestas de reforma cabe citar la mayor transparencia del proceso arbitral, la unificación de las normas de procedimiento, la unificación de las reglas de práctica de la prueba, la exposición de los fundamentos del laudo y la publicación de los dictámenes y los laudos. Algunos autores proponen incluso la creación de una única institución arbitral internacional que se encargaría de administrar y entender en todos los arbitrajes de comercio internacional con arreglo a normas en las que se recogerían las antedichas reformas.

Philip J. McConnaughay: *The Risks and Virtues of Lawlessness: A “Second Look” at International Commercial Arbitration*, 93 NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 453, 457-58 (1999).

¹⁶ *Ibid.*: págs. 458-45.

¹⁷ *Ibid.*: pág. 458: “[L]a eficacia de la resolución de los litigios de carácter comercial para los participantes de [Asia y la mayoría del mundo en desarrollo] depende de que existan precisamente esas características de ‘ilicitud’ del proceso arbitral que buscan suprimir quienes propugnan reformar la institución del arbitraje: la naturaleza eminentemente secreta, la total flexibilidad del procedimiento y de la práctica de la prueba, y la ausencia de la exposición de fundamentos del laudo y de la publicación de éste en la cual se establecen el incumplimiento y la respectiva responsabilidad.”

IX. DECISIÓN DE EXPERTO

30. La decisión de experto es un mecanismo que se aplica en la OMPI.¹⁸ Es una versión simplificada del arbitraje, que se cumple mayormente por la vía de Internet y por la cual se somete la controversia a un tercero, un experto en P.I., que es designado por las partes o por la propia OMPI.

31. En comparación con el arbitraje, la decisión de experto de la OMPI es un proceso menos formal, pero que resulta sumamente útil para cuestiones precisas técnicas, científicas o comerciales como valorar los derechos de P.I. o la amplitud de la reivindicación de la patente.¹⁹

X. PROCEDIMIENTO SEMEJANTE A LA VÍA JUDICIAL

32. Los métodos semejantes a la vía judicial no se aplican particularmente a las causas en que se dirimen los derechos de P.I., pero se pueden utilizar sin duda en las controversias de P.I. El método más común es la audiencia de conciliación convocada por el juez en la cual éste ordena la comparecencia de los abogados (y quizás de las propias partes) para examinar las posibles soluciones. El juez puede o no presionar para que se llegue a una transacción. Aunque no se logre una solución total, pueden quedar resueltos algunos asuntos.

33. No obstante, resulta particularmente útil para las causas de P.I. recurrir a un juez de primera instancia o designar un funcionario asesor del juzgado. Su función semeja a la evaluación imparcial temprana,²⁰ pero está dotada de mucha mayor autoridad.

34. Un instrumento más exótico y que puede estar conectado directamente con la vía del litigio es el “minijudio” en el que los abogados de ambas partes de la controversia exponen los correspondientes alegatos en presencia de dichas partes. En el minijudio no hay juez ni jurado, sino un observador imparcial que se encarga de conducir el procedimiento.²¹ La teoría en que se funda dicho método de solución extrajudicial de controversias es que las partes podrán escuchar por primera vez los argumentos jurídicos de la contraparte. Una vez escuchados dichos argumentos, las propias partes estarán más dispuestas a negociar una solución por la vía privada. Pero por otro lado, los abogados se verán obligados a revelar buena parte de la estrategia que piensen utilizar en el juicio verdadero.²²

35. De todos modos, se entiende que el minijudio ofrece grandes oportunidades.²³ El tono del minijudio es distinto del de los demás métodos de solución extrajudicial de controversias, pues hace posible elaborar soluciones creativas y fomentar la relación entre las partes.²⁴

¹⁸ OMPI, Decisión de experto: disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/> (consultado por última vez el día 21 de noviembre de 2013).

¹⁹ Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI: *Why Mediate/Arbitrate Intellectual Property Disputes?* 42 LES NOUVELLES 301, 303 (2007).

²⁰ Keven R. Casey: *Alternative Dispute Resolution and Patent Law*, 3 FEDERAL CIRCUIT BAR JOURNAL 1, 11-13 (1993).

²¹ Véase Blackmand: *supra nota 9*, pág. 1715; Thomas J. Klitgaard & William E. Mussman, *High Technology Disputes: The Minitrial as the Emerging Solution*, 8 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH LAW JOURNAL 1, 2 (1992).

²² Comunicación personal de Richard Naiberg de fecha 9 de marzo de 2012.

²³ Casey: *supra nota 20*, pág. 1.

²⁴ Klitgaard & Mussman: *supra nota 21*, págs. 3-4.

XI. CONCLUSIÓN

36. La observancia de los derechos de P.I. debe proteger aquellos derechos que están reconocidos legítimamente por ley y facilitar su utilización futura. Esas tres funciones del derecho de propiedad intelectual -reconocimiento, observancia y facilitación- deben guardar el debido equilibrio entre sí para que se puedan cumplir los fines de estimular la invención y la creatividad de la sociedad. El auge de la mundialización y de la técnica digital dificulta la creación de procedimientos de observancia eficaces, eficientes y útiles, aunque esa labor es más necesaria que nunca.

37. El litigio judicial no pierde su importancia. Sus propiedades de transparencia, claridad, fuerza ejecutoria, precedente jurisprudencial e intervención del Estado en la dilucidación de las controversias de propiedad intelectual hacen de él un recurso valiosísimo. Pero su oneroso costo, los retrasos, la incertidumbre respecto a los conocimientos técnicos del juzgador y los posibles perjuicios para la relación de las partes hacen florecer el mercado de los métodos extrajudiciales librados a la autonomía de la voluntad.

38. Ese mercado ha producido admirable innovaciones en el plano del procedimiento. La próxima etapa de la evolución llevará a extender más el uso de la solución extrajudicial de controversias en el seno de los organismos oficiales y las organizaciones internacionales. Eso no debería desplazar el uso de dichos métodos de la esfera de la autonomía de la voluntad, y sin duda, no ocurrirá. Pero trasplantar esos métodos novedosos a los organismos públicos encargados de la propiedad intelectual puede mejorar la calidad y estabilidad del propio método de solución extrajudicial de controversias de P.I., además de facilitar la integración de los valores propios de dichos organismos en la resolución de dichas controversias. Además, eso estimulará que prosiga la innovación de los métodos de solución extrajudicial de controversias y enriquecerá la experiencia de los profesionales del derecho de P.I., quienes estarán en mejores condiciones de amoldar el procedimiento a los problemas y contextos particulares.

39. Por último, un sistema de observancia de los derechos de P.I. más amplio, flexible y asequible hará que la propiedad intelectual sea en general más accesible y viable. Aumentando la eficiencia y la participación de las parte en la observancia, más creadores se sentirán estimulados a buscar el reconocimiento jurídico de sus invenciones y expresiones artísticas, y una vez que hayan obtenido tales derechos, las ideas circularán para que puedan ser útiles para sus creadores, el público y los nuevos innovadores que se servirán de esos derechos.

[Fin del documento]