



¿Cómo utilizar la mediación y el arbitraje OMPI para resolver controversias relativas a licencias?

Leandro Toscano
Oscar Suárez

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Logística de este seminario web

- Enviar preguntas por el chat
- Descargar materiales
- Recibir grabación del seminario y presentación

En este seminario web

- ¿Cómo utilizar la mediación o el arbitraje para controversias de licencias?
- ¿Cómo redactar cláusulas de resolución de controversias eficientes para acuerdos de licencia?

Concesión de licencias de derechos de propiedad intelectual (PI)

“La concesión de licencias de propiedad intelectual es un medio de explotación de la propiedad intelectual que se utiliza con frecuencia, incluyendo los procesos de comercialización de los resultados de investigación” (traducción propia)

- Cómo negociar licencias tecnológicas, OMPI

“Una licencia es el permiso del propietario [de una invención patentada] a otra persona o entidad jurídica para realizar, en el país y durante la vigencia de [los derechos de patente], uno o más de los actos que están cubiertos por los derechos sobre [la invención patentada] en ese país. El concepto de “licencia” se aplica también a los derechos exclusivos sobre otros objetos de propiedad industrial”. (traducción propia)

- WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use

- Acuerdo de licencia
 - asociación entre el titular de los derechos de PI (licenciante)
 - y otra parte que esté autorizada a utilizar tales derechos (licenciataria)
 - a cambio de un pago acordado (regalía)

Algunas notas sobre contratos de licencia y disputas

- Entre los contratos de tecnología, las licencias tienden a tener mayor incidencia de conflictos
 - Sobre cuestiones como el alcance y existencia de la licencia, los productos, los estándares de calidad, las ganancias y la determinación y pago de las tasas de regalías
 - Usualmente entre partes domiciliadas en distintas jurisdicciones
 - 90% de los encuestados concluyó acuerdos con partes de otras jurisdicciones
 - 80% de los encuestados concluyó acuerdos con partes de otras jurisdicciones sobre tecnología registrada en más de un país

Pre-empting and Resolving Technology, Media and Telecoms Disputes

- El 75% de las organizaciones encuestadas tienen una política de resolución de controversias
 - La mediación es el mecanismo más promovido, seguido del arbitraje
- El 92% de los encuestados considera que el arbitraje es adecuado para controversias de TMT
- El 82% de los encuestados prevén un aumento en el uso del arbitraje
- Los encuestados esperan que la titularidad sobre PI y las licencias de tecnología sigan siendo una fuente probable de controversias

Mediación

- Procedimiento consensual informal
- Intermediario neutral – mediador
 - ayuda a las partes a llegar a un acuerdo sobre su controversia
 - de conformidad con los intereses de las partes
 - no puede imponer una decisión
- Acuerdo de partes tiene fuerza de un contrato
- Deja abierta opciones como litigio ante los tribunales judiciales o el arbitraje

Arbitraje

- Procedimiento consensual
- Las partes presentan una controversia a uno o más árbitros seleccionados
- Decisión vinculante y definitiva
 - basado en los derechos y obligaciones de las partes
 - ejecutable internacionalmente
- Normalmente cierra la posibilidad de tribunales judiciales

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

- Promueve la innovación y la creatividad
- Al servicio del desarrollo económico, social y cultural de todos los países
- Por medio de un sistema internacional de PI equilibrado y eficaz
- La OMPI presta servicios de PI que animan a las personas y las empresas a innovar y crear
 - Solución extrajudicial de controversias (Alternative Dispute Resolution – ADR) para reducir el impacto de las controversias en los procesos de innovación y creatividad



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

- Facilita la solución de controversias comerciales entre partes privadas relativas a la PI y la tecnología, a través de procedimientos alternativos a los tribunales judiciales – ADR –, incluyendo la mediación y el arbitraje, y los procedimientos sobre nombres de dominio
 - Oficinas en Ginebra y Singapur
 - Usuarios de todo el mundo
- Proveedor de servicios ADR especializado en PI y tecnología
 - Mediadores, árbitros, expertos con experiencia en PI y tecnología, incluyendo expertos en contratos de licencia
- Neutralidad internacional



Reglamentos de ADR de la OMPI (2020)

- Elementos específicos para controversias de PI y tecnología
 - ej. Confidencialidad, evidencia técnica, medidas cautelares
- Aplicable a cualquier controversia comercial
- Flexibilidad
- Para controversias domésticas e internacionales

Reglamentos de
Mediación, Arbitraje,
Arbitraje Acelerado y
Decisión de Experto y
Cláusulas de la OMPI

Alternative Dispute Resolution

Casos de arbitraje y mediación de la OMPI

Derecho de autor

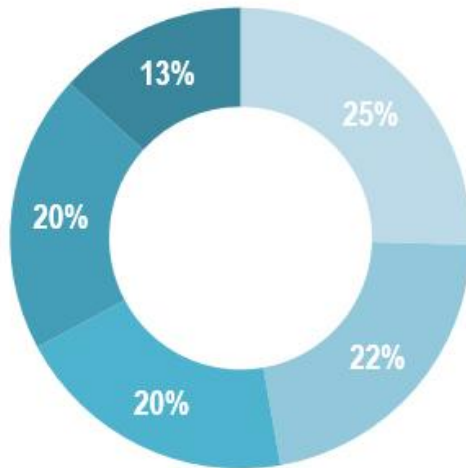
Arte
Radiodifusión
Gestión colectiva
Entretenimiento
Cinematográfico
Infracciones
Formatos de televisión

Comercial

Diseño
Distribución
Energía
Franquicias
Marketing
Deportes

Marcas

Coexistencia
Infracciones
Licencias
Oposiciones
Revocaciones



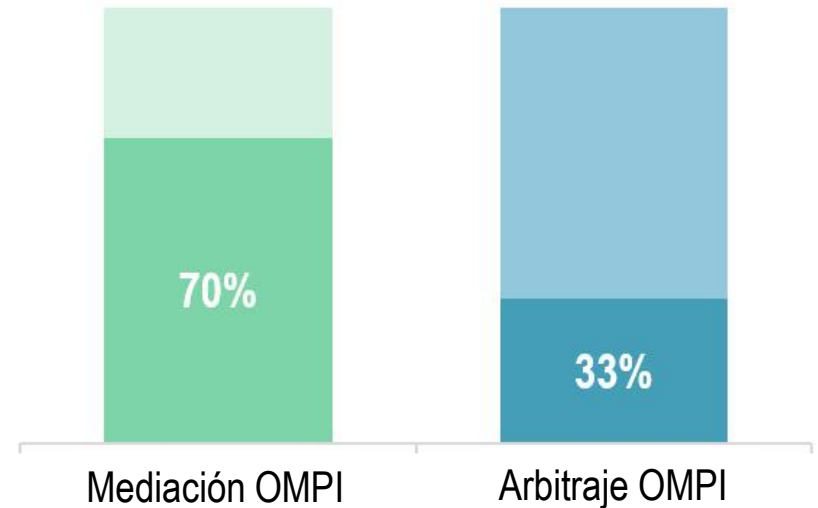
Patentes

Licenciamiento cruzado
Infracciones
Licencias
Titularidad
Pool de patentes
i+d / Tecnología
Transferencia
Pago de regalías

TIC

Aplicaciones móviles
Externalización (*Outsourcing*)
Sistemas de integración
Desarrollo de software
Licenciamiento de Software
Telecomunicaciones

Tasa de Acuerdo



Ejemplos de casos: Mediación OMPI (1)

Acuerdo antes del nombramiento del mediador

- Contrato de licencia de patente
- Universidad europea y compañía *spin-off*
- Cláusula: Mediación OMPI seguida de Arbitraje OMPI
- Universidad inició la mediación
- Acuerdo antes del nombramiento del mediador

Ejemplos de casos: Mediación OMPI (2)

Acuerdo antes del nombramiento del mediador

- Contrato de licencia sobre patentes relacionadas con compuestos químicos
 - Partes norteamericanas
 - Cláusula: Mediación OMPI seguida de Arbitraje Acelerado OMPI
- Notificación de terminación contractual por incumplimiento contractual
- Solicitud de mediación OMPI
 - Retiro de notificación de terminación contractual
 - Terminación de la mediación

Ejemplos de casos: Mediación OMPI (3)

Acuerdo como resultado de la mediación

- Licencia de tecnología, incluyendo solicitud de patente ante Oficina Europea de Patentes (EPO)
 - Instituto europeo de I + D y compañía europea
 - Cláusula: Mediación OMPI seguida de litigio ante tribunales de Múnich
- Tres años más tarde, solicitud de patente rechazada y compañía alegó nulidad de licencia y reembolso de regalías
- Instituto de I+D inició Mediación OMPI por pago de regalías
- Partes solicitaron al Centro de la OMPI candidatos a mediador que contaran con experiencia en contratos de licencia y en patentes
- Reunión de un día en Múnich
 - Renegociación de licencia para extender colaboración

Ejemplos de casos: Mediación OMPI (4)

Acuerdo como resultado de la mediación

- Licencia para patente de telecomunicaciones en Norte América, Europa y Asia
 - Compañía de telecomunicaciones europea y compañía norteamericana desarrolladora de productos inalámbricos
 - Cláusula: Mediación OMPI seguida de Arbitraje OMPI
- Cuatro años después surgió controversia referente al alcance del uso de tecnología por licenciatario
 - Licenciante alegó que licenciatario infringió sus patentes al utilizar tecnología licenciada más allá de la licencia
- Compañía de telecomunicaciones europea inició mediación OMPI
 - Acuerdo entre las partes con ayuda del mediador
 - Duración: cinco meses

Ejemplos de casos: Mediación OMPI (5)

Acuerdo como resultado de la mediación

- Contrato de licencia de software
 - Dos compañías europeas
 - Cláusula: Mediación OMPI seguida de Arbitraje Acelerado OMPI
- Controversia relacionada con regalías
- Partes presentaron solicitud conjunta de Mediación OMPI
 - En la solicitud, las partes incluyeron elementos adicionales sobre confidencialidad y desarrollo del procedimiento
 - Acuerdo de partes con asistencia del mediador en sesión de un día

Ejemplos de casos: Mediación OMPI (6)

Acuerdo por fuera de la mediación

- Licencia relacionada con tecnología para micrófonos
 - Fabricante norteamericano y compañía europea
 - Cláusula: Mediación OMPI seguida de litigio ante tribunales judiciales en una jurisdicción europea
- Litigio en múltiples jurisdicciones
- Partes presentaron solicitud de Mediación OMPI conjunta
 - Mediador experto en patentes
 - Intercambio de declaraciones sobre alcance de la licencia, regalías, cláusula de incumplimiento contractual
 - Un día de sesión de mediación en Ginebra
 - Partes discutieron opciones de acuerdo y aceptaron usarlas para futuras reuniones entre equipos gerenciales
 - Duración: dos meses

Ejemplos de casos: Mediación OMPI (7)

Acuerdo por fuera de la mediación

- Licencia de aplicaciones de software
 - Compañía norteamericana desarrolladora de software y proveedor europeo de servicios de telecomunicación
 - Cláusula: Mediación OMPI seguida de Arbitraje Acelerado OMPI
- Controversia relacionada con si licenciatario estaba autorizado a dar acceso a software a terceros, y si implicaba pago de regalías adicionales
- Procedimiento de Mediación OMPI
 - Centro de la OMPI nombró mediador especializado en software, de acuerdo a preferencias de las partes
 - Partes fijaron marco de procedimiento y resolvieron parte de la controversia
 - Utilizando algunas opciones desarrolladas durante la mediación, partes negociaron directamente asuntos no solucionados en la mediación

Ejemplos de casos: Mediación OMPI (8)

Mediación para evitar litigios multi-jurisdiccionales

- Compañía de tecnología titular de patentes en tres continentes reveló invención patentada a fabricante en contrato de consultoría
 - No transfería ni licenciaba derechos al fabricante
- Fabricante comenzó a vender productos incluyendo patente
- Empresa de consultoría amenazó con iniciar demandas en varias jurisdicciones
- Negociación de licencia sin éxito
- Partes presentaron solicitud de Mediación OMPI
 - Centro de la OMPI sugirió mediadores con experiencia en patentes y tecnología
 - Reunión de dos días, acuerdo sobre las regalías y futuras consultorías

Ejemplos de casos: Mediación OMPI (9)

Mediación telemática

- Licencia para uso de aplicaciones móviles
 - Compañía asiática y *start-up* de Norte América
 - Cláusula: Mediación OMPI seguida de Arbitraje OMPI
- Controversia sobre alcance de licencia; si ciertos usos eran gratuitos o pagos
- Procedimiento de Mediación OMPI
 - Sesiones de mediación por vía telemática
 - Sesiones privadas (Caucus) y sesiones plenarias
 - En dos meses partes llegaron a acuerdo con ayuda del mediador, incluyendo interés de colaborar

Ejemplos de casos: Arbitraje OMPI (1)

Controversia resuelta por laudo arbitral

- Licencia de marca y acuerdo de suministro de productos médicos
 - Dos farmacéuticas europeas
 - Licenciataria autorizó a compañía afiliada para que también comercializara productos como sub-licenciataria
 - Cláusula: Arbitraje Acelerado OMPI
- Luego de un tiempo, partes trataron de renegociar términos de licencia
 - Negociaciones fallidas; licenciante terminó contrato
- Inicio de Arbitraje Acelerado OMPI
 - Pretensiones relacionadas a infracción de marca
 - Un día de audiencias en Ginebra
 - Laudo final emitido en ocho meses

Ejemplos de casos: Arbitraje OMPI (2)

Medidas cautelares; Controversia resuelta por laudo arbitral

- Licencia de marca y acuerdo de distribución de productos de lujo
 - Dos compañías europeas
 - Cubría varias jurisdicciones europeas
 - Cláusula: Arbitraje Acelerado OMPI
- Luego de varios años, licenciatario terminó contrato por discrepancias en comercialización de productos
- Otra parte inició Arbitraje Acelerado OMPI, reclamando terminación injustificada y daños y perjuicios
 - Con ayuda del Centro de la OMPI, partes nombraron árbitro con experiencia en el tema en conflicto
 - Ambas partes solicitaron medidas cautelares relacionadas con restante de producto en stock y uso futuro de marca para comercialización
 - Árbitro evaluó asuntos sustanciales, de jurisdicción y condiciones para las medidas cautelares bajo la ley aplicable

Ejemplos de casos: Arbitraje OMPI (3)

Controversia resuelta por tribunal arbitral de tres árbitros

- Licencia de patente y know-how
 - Inventor europeo titular de patentes en Australia, Europa y Norte América y compañía asiática
 - Cláusula: Arbitraje OMPI, tribunal arbitral de 3 árbitros
- Controversia sobre quién debía pagar las tasas de renovación de las patentes
- Compañía terminó contrato de licencia
- Inventor inició Arbitraje OMPI, reclamando daños
 - Tres árbitros con experiencia en PI; evidencia en distintos idiomas
 - Laudo en 14 meses
 - Compañía asiática no estaba autorizada para terminar contrato
 - Orden de pagar daños y devolver a inventor prototipos, planos y documentos

Ejemplos de casos: Arbitraje OMPI (4)

Acuerdo registrado como laudo aceptado

- Licencia de patente
 - Inventor norteamericano y compañía europea
 - Cláusula: Arbitraje OMPI
- Inventor terminó contrato de licencia por problemas con pagos e inició Arbitraje OMPI
 - Árbitro único nombrado por ambas partes
 - Conferencia preparatoria
- Partes informaron al Centro de la OMPI que estaban intentando llegar a un acuerdo y solicitaron suspensión del procedimiento; árbitro otorgó suspensión
- Partes llegaron a acuerdo; registrado como laudo aceptado

Ejemplos de casos: Arbitraje OMPI (5)

Acuerdo luego de audiencia

- Licencia de patente y acuerdo de desarrollo
 - Compañía europea titular de patente de biotecnología y compañía europea con experiencia en ese producto
 - Cláusula: Arbitraje OMPI
- Titular de patente inició Arbitraje OMPI alegando incumplimiento de término para comenzar desarrollo de actividades
 - Demandada alegó problemas técnicos atribuibles a Demandante y presentó reconvencción
 - Partes no pudieron llegar a acuerdo sobre el árbitro y Centro de la OMPI nombró a abogado con experiencia en tecnología en cuestión
 - Audiencia de tres días en Ginebra
 - Partes produjeron evidencia, incluyendo testigos
 - Luego de la audiencia, reunión privada entre partes. Llegaron a acuerdo y terminaron arbitraje.

Ejemplos de casos: Arbitraje OMPI (6)

Negociación seguida de arbitraje; acuerdo durante el arbitraje

- Licencia relacionada con productos médicos
 - Compañía norteamericana y varias compañías europeas
 - Cláusula: negociación de buena fe (30 días) seguida por Arbitraje OMPI, árbitro único, cronograma específico
- Controversia relacionada con descuento de impuestos de pagos de regalías
- 30 días de negociaciones sin resolución de controversia
- Arbitraje OMPI
 - Partes nombraron de común acuerdo un árbitro
 - Acuerdo día de audiencia; terminación de arbitraje

Ejemplos de casos: Arbitraje OMPI (7)

Medidas provisionales; acuerdo durante el arbitraje

- Licencia de servicio de pagos móviles en varios países asiáticos
 - Compañía asiática y desarrollador de software europeo
 - Cláusula: Arbitraje OMPI
- Controversia sobre cumplimiento de licencia
- Compañía asiática inició Arbitraje OMPI
- También obtuvo medida provisional de tribunales nacionales del domicilio de la Demandada bloqueando cuentas bancarias (Artículo 48(d) del Reglamento de Arbitraje de la OMPI)
- Procedimiento de Arbitraje OMPI
 - Árbitro sugirió reunión conciliatoria para comunicar a partes sus conclusiones provisionales
 - Partes llegaron a acuerdo en semanas siguientes

Ejemplos de casos: Arbitraje OMPI (8)

Consolidación de procedimientos arbitrales

- Tres licencias para software de apuestas en línea
 - Desarrollador de videojuegos europeo y licenciatarios en América del Sur y Europa
 - Cláusula: dos contratos incluían cláusula de Arbitraje Acelerado OMPI; tercera licencia no
- Licenciatarios iniciaron en conjunto Arbitraje Acelerado OMPI, por incumplimiento contractual y deficiencias en software
- En el mismo día, desarrollador inició tres Arbitrajes Acelerados OMPI contra cada licenciatario, pidiendo daños por incumplimiento contractual
 - Partes acordaron nombrar árbitro único a uno de los candidatos propuestos por Centro de la OMPI
 - Dada la complejidad del caso y vínculos legales entre procedimientos arbitrales, partes consolidaron todos en uno, mediante acuerdo de consolidación
 - Laudo arbitral emitido en un año

Ejemplos de casos: Arbitraje OMPI (9)

Bifurcación del procedimiento arbitral

- Licencia exclusiva de patente
 - Farmacéutica europea titular de patentes en Estados Unidos, Europa y Asia, y farmacéutica norteamericana
 - Cláusula: Arbitraje OMPI
- Compañía europea terminó contrato porque compañía norteamericana había incumplido obligaciones
- Compañía europea inició Arbitraje OMPI
 - Declaración de incumplimiento contractual y que compañía europea estaba facultada para terminar dicho contrato
 - También solicitó daños y que compañía norteamericana entregase información relacionada con desarrollo de producto farmacéutico
 - Árbitro único emitió orden de procedimiento bifurcando procedimiento
 - Primero, decidir sobre responsabilidades
 - Luego, de ser aplicable, sobre daños

¿Cómo utilizar los servicios de ADR de la OMPI?

- Cláusulas contractuales
 - Cláusulas recomendadas de la OMPI:
www.wipo.int/amc/es/clauses
- Acuerdos de sometimiento a ADR (ej. controversias actuales extracontractuales)
- Solicitud unilateral de mediación de la OMPI por una de las partes (Art. 4 Reglamento de Mediación de la OMPI)
- Por referencia de los tribunales judiciales

Ejemplo de cláusula para contratos de licencia: mediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje acelerado

*Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en **[especificar el lugar]**. El idioma que se utilizará en la mediación será **[especificar el idioma]**.*

*Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada en la mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazo de **[60] [90]** días contados desde el comienzo de la mediación, ésta será sometida a arbitraje acelerado, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.*

*No obstante, si antes de la expiración de ese plazo de **[60] [90]** días, una de las partes se abstiene de participar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia, la diferencia o la reclamación a arbitraje acelerado mediante la presentación de una solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El arbitraje tendrá lugar en **[especificar el lugar]**. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será **[especificar el idioma]**. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de **[especificar la jurisdicción]**.*

Algunas recomendaciones para sus cláusulas de mediación y/o arbitraje

- Combinar opciones
 - Incluir mediación
 - Como en los procedimientos judiciales, en mediación y arbitraje los casos también pueden ser solucionados mediante acuerdo

- Si va a utilizar arbitraje, considerar los procedimientos acelerados de arbitraje


- “Institucional” o “ad hoc”?
 - Es difícil acordar el procedimiento una vez que ha surgido la controversia
 - ¿Conoce árbitros o mediadores adecuados para la controversia?
 - ¿Cuál institución arbitral?

- Utilizar cláusulas modelo como la base y sólo modificar/extender lo necesario
 - No divida por tipo de derecho, pretensión, controversia, etc.
 - Considere expresamente excluir temas como “discovery” u otro tipo de mecanismos

Solicitud Unilateral de Mediación OMPI (Art. 4 del Reglamento de Mediación OMPI)

- Solicitud de mediación de la OMPI en ausencia de una cláusula de mediación (Art. 4 Reglamento de Mediación de la OMPI)
- Puede descargar el formulario de Solicitud de Mediación acá:
 - https://www.wipo.int/amc/es/docs/request_mediation.docx

Solicitud de Mediación OMPI



1. Partes

Sírvase proporcionar la siguiente información de contacto:

Parte solicitante	Parte demandada
Nombre:	Nombre:
Pais de domicilio:	Pais de domicilio:
Tel:	Tel:
Correo electrónico:	Correo electrónico:
Dirección:	Dirección:
Representado por (si procede):	Representado por (si procede):
Tel:	Tel:
Correo electrónico:	Correo electrónico:
Dirección:	Dirección:

2. Controversia

Sírvase proporcionar una breve descripción de la controversia:

3. Sometimiento a Mediación OMPI

a) La parte solicitante acepta someter a mediación la controversia descrita arriba de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI.

Sírvase firmar este formulario y remitirlo a arbitr.mail@wipo.int.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

b) La parte demandada acepta someter a mediación la controversia descrita a arriba de acuerdo con el Reglamento de Mediación de la OMPI.

Sírvase firmar este formulario y remitirlo a arbitr.mail@wipo.int.

Lugar y fecha: _____

Firma: _____

Buenos oficios de la OMPI

- Controversias en las que una o ambas partes consideran someter dicha controversia a mediación o arbitraje
 - No existe un acuerdo previo para solucionar controversias
 - Infracciones a derechos
 - Casos ante los tribunales judiciales
- Información y orientación procesal
- Servicio gratuito

WIPO Mediation Pledge: Mediación para controversias de propiedad intelectual y tecnología

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a través de su Centro de Arbitraje y Mediación contribuye a la sensibilización sobre los métodos alternativos de solución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, *Alternative Dispute Resolution*) para resolver controversias sobre PI y tecnología.

Sin obligar a las partes, la *Pledge* de mediación de la OMPI sobre controversias de PI y tecnología promueve la mediación como una alternativa a los litigios ante los tribunales judiciales con el fin de reducir el impacto de las controversias en los procesos de innovación y creatividad.

Como firmante de la *Pledge*, reconocemos que la mediación puede ofrecer una manera más colaborativa, eficiente en tiempo y costo para resolver controversias comerciales relacionadas con la PI y la tecnología que los litigios judiciales.

Por ello, en la medida en que lo consideremos apropiado:

Empresas, universidades, centros de I+D e individuos

- Exploraremos la inclusión de cláusulas de mediación en contratos y acuerdos de los que somos parte.
- En ausencia de tales cláusulas, consideraremos resolver controversias existentes a través de la mediación.

Abogados y despachos de abogados

Para que los clientes puedan tomar decisiones informadas:

- Exploraremos con nuestros clientes la inclusión de cláusulas de mediación en los contratos y acuerdos de los que son parte.
- En ausencia de tales cláusulas, consideraremos con nuestros clientes resolver controversias existentes a través de la mediación.



**500+ firmantes de
90+ países**



**¡Únase a la
Pledge!**

www.wipo.int/amc/es/mediation/pledge.html

WIPO | ADR
Arbitration
and Mediation
Center

Contáctenos

- Preguntas: arbiter.mail@wipo.int
- Información adicional: www.wipo.int/amc/es/
- [LinkedIn del Centro de la OMPI](#)
- [Newsletter del Centro de la OMPI](#)
- [Webinars del Centro de la OMPI](#)