



Universidad de Valladolid

Facultad de Derecho

Master en Formación Jurídica
Especializada

Solución Extrajudicial de
Conflictos en materia de Propiedad
Intelectual e Industrial

Presentado por:

Roberto Hernández Sánchez

Tutelado por:

Begoña Vidal Fernández

Valladolid, 22 de Julio de 2019

Resumen: En la presente obra trataremos de dar respuesta a cómo operan los medios de solución extrajudicial de conflictos en materia de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial a través de un análisis minucioso del funcionamiento de las distintas fórmulas disponibles tanto en España como en el panorama internacional, así como del estudio de las principales corrientes doctrinales en la materia.

Palabras Clave: Mediación, Conciliación, Arbitraje, ADR, OMPI, Propiedad Intelectual.

Abstract: In this work we will try to respond on how the alternative dispute resolution means in the field of protection of intellectual and industrial property rights operate through a detailed analysis of the performing of the different systems available both in Spain and in the international scene, as well as through the study of the main doctrinal trends in the matter.

Key Words: Mediation, Conciliation, Arbitration, ADR, WOPI, Intellectual Property.

LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

AAA	Asociación Americana de Arbitraje
ADR	Alternative Dispute Resolution
AGICOA	Asociación de Gestión Colectiva de Obras Audiovisuales
ANTM	Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material
Art/Arts	Artículo/Artículos
CAMOMPI	Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
CC	Código Civil
CMAPI	Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual
CNUDMI	Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
DPI	Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial
EGEDA	Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FRAPA	Asociación de Reconocimiento y Protección de Formatos
Ibid	Ibídem
ICANN	Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números
Id	Ídem
LA	Ley de Arbitraje
LAJ	Letrado de la Administración de Justicia
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LJV	Ley de Jurisdicción Voluntaria
LMACM	Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles
LP	Ley de Patentes
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
p/pp	Página/Páginas
RD	Real Decreto
RDL	Real Decreto Ley
s/ss	Siguiente/Siguientes
SJM	Sentencia del Juzgado de lo Mercantil
STSJ	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
TIRFAA	Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
TRLPI	Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
UDRP	Política Uniforme de Resolución de Nombres de Dominio
UE	Unión Europea
UN	Naciones Unidas
UNIDROIT	Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado
v.g.	Verbi Gratia

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS	2
1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS	7
1.2. METODOLOGÍA, FUENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA.....	9
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS MECANISMOS ADR	10
2.1. BREVE DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS ADR DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO ANGLOSAJÓN.....	11
2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO JURÍDICA DE LOS ADR EN ESPAÑA.....	12
3. PRINCIPALES INSTRUMENTOS ADR EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN ESPAÑA	17
3.1. LA CONCILIACIÓN.....	19
3.1.1. Concepto y características	19
3.1.2. Ventajas de la conciliación	21
3.1.3. Marco jurídico de la conciliación en materia de propiedad intelectual e industrial	21
3.1.4. Fases del procedimiento de conciliación en materia de propiedad intelectual e industrial	22
3.2. LA MEDIACIÓN.....	23
3.2.1. Concepto y características	23
3.2.2. Ventajas de la mediación	26
3.2.3. Marco jurídico de la mediación en materia de propiedad intelectual e industrial.	27
3.2.3.1. Fases del procedimiento de mediación y su desarrollo específico en materia de propiedad intelectual e industrial	28
3.2.3.2. Estatuto del mediador.....	31
3.2.3.3. Objetivos y preparación de la mediación en materia de propiedad intelectual e industrial.....	32
3.3. EL ARBITRAJE	35
3.3.1. Concepto y características	35
3.3.2. Ventajas e inconvenientes del arbitraje	39
3.3.3. Marco jurídico del arbitraje en materia de propiedad intelectual e industrial.	44
3.3.1.1. Fases del procedimiento de arbitraje y su desarrollo específico en materia de propiedad intelectual e industrial	44
3.3.1.2. Estatuto del árbitro	51

4. LOS ADR EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	53
4.1. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI.....	56
4.1.1. Autonomía de las partes	57
4.1.2. Selección de los mecanismos ADR apropiados	58
4.2. EL ARBITRAJE DE LA OMPI, DIFERENCIAS ENTRE EL ARBITRAJE ORDINARIO Y EL ACELERADO	60
4.3. COMBINACIÓN DE MECANISMOS ADR EN LA OMPI	61
4.4. ADAPTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS ADR.....	62
4.4.1. Redacción de cláusulas ADR y utilización de los formularios OMPI	63
4.5. ADAPTACIÓN DE LOS MECANISMOS ADR A LA SOLUCIÓN DE DISPUTAS EN DETERMINADOS SECTORES.....	64
4.5.1. Resolución de disputas a medida en materia de nombres de dominio	65
4.5.2. Principales ADR para las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual	67
4.5.2.1. El procedimiento especial de Arbitraje acelerado de la OMPI para EGEDA ...	68
4.5.3. Los medios ADR para la mediación y el arbitraje de disputas en el ámbito del cine y los medios de comunicación	70
4.5.4. Otros sectores en los que puede resultar ventajosa la utilización de los medios ADR de la OMPI	72
5. CONCLUSIONES	75
6. ANEXOS	79
6.1. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ANTE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA CMAPI.....	79
6.2. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE ANTE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA CMAPI.....	80
6.3. ESQUEMA COMPARATIVO DE LA DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADR EN EL SENO DE LA OMPI.....	81
6.4. TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE ORDINARIO Y ACELERADO DE LA OMPI	82
7. BIBLIOGRAFÍA	83
8. JURISPRUDENCIA	86
9. OTRAS FUENTES	86
9.1. RESOLUCIONES DE LA OMPI	86
9.2. RECURSOS ELECTRÓNICOS EN LÍNEA.....	86

1. INTRODUCCIÓN

En un contexto de globalización del comercio como el que vivimos, la protección de los derechos intangibles está más que nunca en el corazón de la estrategia empresarial. Esto engloba una multitud de ámbitos que van desde la protección de productos innovadores, invenciones, marcas, hasta la lucha contra la falsificación, entre otros¹. Esta tutela representa un desafío importante en la vida económica actual.

La creación de un entorno seguro para las relaciones contractuales que tengan por objeto los derechos de propiedad intelectual e industrial, pasa por una adecuada protección jurídica de los mismos que son no solo necesarios, sino elementales mecanismos para fomentar las relaciones comerciales, estimular la creación, y atraer a la inversión extranjera. Además, la protección de la propiedad intelectual se erige hoy como una importante herramienta en las políticas de desarrollo de los Estados², que se integra en estrecha relación con sectores como la salud pública, la agricultura, las tecnologías de la información y la comunicación, genética, industria, derechos de autor y derechos conexos... Del mismo modo, un entorno seguro y estable para los derechos de propiedad intelectual e industrial es esencial para garantizar la transferencia de tecnología.

Desde la entrada al nuevo milenio estamos observando como la tecnología informática ha experimentado un desarrollo sin precedentes y la evolución de los sistemas de telecomunicaciones ha sido deslumbrante. Esto ha resultado en una proliferación de contratos en esta área y, con ellos, una multiplicación de disputas en relación a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

¹ En este sentido, *vid. v.g. Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento, el Consejo y el Comité Económico y Social de la Unión Europea*, COM(2017) 707, de 29 de noviembre de 2017, “A balanced IP enforcement system responding to today's societal challenges”, en el que se abordan los problemas relacionados con la aplicación de la normativa en materia de propiedad intelectual e industrial, desarrollando los objetivos de la normativa así como las infracciones contra los DPI en el seno de la UE, tanto en el mercado interior como en relación a terceros estados. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26581/attachments/1/translations/en/renditions/native>

² En el caso de España, así como del resto de estados miembros de la Unión Europea, las políticas de protección en materia de DPI, se encuentran armonizadas, habiéndose diseñado todo un conjunto de medios para promover esos ambientes seguros de desarrollo que favorezcan las relaciones comerciales, así se han desarrollado las Estrategias de Mercado Único y Mercado Único Digital de la Comisión de 29 de noviembre de 2011. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: https://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy_en

Las disputas sobre propiedad intelectual pueden estar relacionadas con muy diversos aspectos, patentes, diseños, derechos de autor, marcas registradas, secretos comerciales y *know-how*. Y, a su vez, los litigios surgen con motivo del incumplimiento de diferentes tipos de contratos: acuerdos de licencia de propiedad intelectual, acuerdos de transferencia de propiedad intelectual³, contratos de desarrollo de propiedad intelectual⁴, contratos de investigación o incluso en contratos de trabajo⁵.

Las soluciones a todos estos conflictos, han surgido recientemente y de manera preferencial, y tal y como veremos más adelante, mediante de sistemas alternativos de resolución de controversias, entre los más reconocibles, Arbitraje, Mediación y Conciliación, fórmulas, todas ellas, idóneas para abordar las contingencias que emanan de las necesidades impuestas por los nuevos tiempos a los que nos enfrentamos y en los que, elementos tan propios de estos mecanismos, tales como su efectividad, su celeridad o su flexibilidad, resultan del todo imprescindibles a la hora de tratar de dirimir las controversias suscitadas en relación a la disputa por derechos de propiedad intelectual e industrial.

Desde un punto de vista técnico jurídico, los medios alternativos de resolución de conflictos, en adelante, ADR, por sus siglas en inglés, podrían definirse como una variedad de técnicas empleadas al fin de dirimir disputas evitando el litigio judicial.

La principal ventaja de estos modos ADR, en el contexto de los derechos de propiedad intelectual e industrial, reside, precisamente en que, a diferencia de lo que sucedería con un procedimiento judicial, los ADR van a venir acompañados de un estricto respeto de la confidencialidad, lo cual, a nadie se le escapa, presenta una enorme relevancia en términos de invenciones técnicas.

Las empresas generalmente no tienen interés en que la competencia reciba información secreta durante las sesiones públicas de un proceso civil, toda vez que la

³ Generalmente desarrollados en el contexto de un contrato de compra-venta.

⁴ Pensemos, por ejemplo, en los contratos de desarrollo de software, por ejemplo, en las que el objeto del mismo consiste en la creación, desarrollo, modificación de un programa informático.

⁵ En relación a este punto, *vid. passim*. YAGÜE BLANCO, S.: *Cláusulas de cesión de derechos de propiedad intelectual en los convenios colectivos laborales*, Valencia, 2017.

propiedad intelectual desempeña un papel importante en la economía de la empresa, ya sea para la decisión sobre su fundación, su desarrollo, o incluso, su propia existencia.

Además, las empresas tienen un gran interés en preservar su seguridad con respecto a los derechos de explotación. Los ciclos de innovación, especialmente en el campo de la tecnología, son bastante breves⁶ y, en ocasiones, obligan a las empresas a cooperar. Cuando surgen conflictos, tiene un interés vital resolverlo a corto plazo; de lo contrario, la resolución del mismo devendría ineficaz a consecuencia de la evolución material que pudiera producirse aun en un limitado lapso de tiempo.

Asimismo, las empresas siempre deben tener en cuenta los efectos económicos del conflicto. Es obvio que el interés en reducir los costos de resolución de conflictos es un elemento significativo que debe ser muy tenido en cuenta. En última instancia, se puede decir que cuanto menos dure un procedimiento, menores serán también los costes en los que, durante su transcurso y solución, incurrirán los partícipes en la disputa.

1.1. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo consiste en la realización de una aproximación, a través de la legislación vigente y de las nuevas perspectivas de futuro que se van abriendo paso recientemente, a los métodos alternativos de resolución de controversias suscitadas con objeto de la disputa de derechos de propiedad intelectual e industrial.

La búsqueda de una solución amistosa a las controversias como opción preferible a la solución judicial, como veremos, no es nueva, sin embargo, el fenómeno, ha crecido considerablemente en los últimos años, al mismo tiempo que se ha diversificado en gran medida por las nuevas necesidades que han surgido en nuestras sociedades.

Contrariamente a otra idea que se percibe a menudo, los mecanismos ADR no son solo una alternativa a la solución legal de la disputa, aunque en un principio fueron concebidos como una alternativa a la solución de litigios ante los tribunales, estos

⁶ Tengamos en cuenta, a modo de ejemplo, el número de dispositivos electrónicos que una compañía puede lanzar al mercado, y que, fruto del desarrollo tecnológico y la lucha por posiciones fuertes en sus respectivos mercados, siguen presentándose en número creciente cada año, v.g. en el caso de Samsung con 11 nuevos modelos de teléfonos móviles en los últimos 5 años. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.samsung.com/es/aboutsamsung/company/history/>

sistemas han terminado precisamente desarrollándose ante ellos⁷. Aunque, asimismo, debemos tener presente que las alternativas no van a tener cabida cuando la ley no permita un acuerdo autónomo de las partes o cuando este no exista.

La principal misión de las normas sobre de propiedad intelectual es, por lo tanto, proporcionar incentivos para la innovación y la creación, en forma de exclusividad de los derechos que se derivan para los titulares de los mismos. Propiedad intelectual es sinónimo de monopolio privado⁸ en la explotación de estos derechos y como ya podemos anticipar, esta explotación se realiza generalmente en el marco de relaciones contractuales.

El contrato es el instrumento jurídico que organiza las relaciones económicas: es con su firma como los intercambios económicos entre entidades llegan a tener plena eficacia y, en consecuencia, legitiman a las partes para solicitar tutela frente a su eventual incumplimiento. Este vínculo, elemental en juego de las relaciones comerciales, explica el hecho de que, en el comercio internacional, la mayoría de las transacciones se produzcan bajo una fórmula contractual. Sin embargo, después de la firma, los contratos son a menudo fuentes de disputas, por un lado, sobrevenidas e inesperadas, y, por otro, difíciles de prever.

Los aspectos negativos de las soluciones judiciales de los conflictos en materia de propiedad intelectual e industrial, junto con la complejidad de las leyes nacionales y comunitarias de propiedad intelectual, hacen necesario encontrar mecanismos eficaces para tratar efectivamente las disputas en este área. El campo de la propiedad intelectual, cuya litigiosidad está creciendo hoy en día, requiere ser estudiado en relación con estas técnicas de resolución alternativa de controversias. Esta es la razón por la cual "Solución Extrajudicial de Conflictos en materia de Propiedad Intelectual e Industrial" es el título de este estudio.

⁷ Bien porque se requiera la aprobación judicial de los acuerdos a los que las partes lleguen, bien porque la eventual revisión de las soluciones adoptadas a través de métodos heterocompositivos, deba realizarse ante la autoridad judicial. Sin olvidar que en Estados Unidos están integrados en el propio sistema.

⁸ Monopolio privado o derechos de explotación exclusiva como los define BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, G.: *Manual de propiedad intelectual*, Valencia, 2018, pp. 56, *in fine* y 57.

Asimismo, trataremos de avanzar en los nuevos ámbitos de aplicación que estos sistemas pueden tener, tanto en relación con los distintos sectores a los que pueda afectar, como a los diferentes marcos, nacional, comunitario e internacional, en los que puede llegar a desarrollarse.

1.2. METODOLOGÍA, FUENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Para ello vamos a analizar la evolución de los distintos textos legales, así como de parte de la jurisprudencia relativa al tema que nos ocupa, pero también apoyándonos en diferentes documentos existentes a nivel internacional, tanto en el seno de la Unión Europea, en adelante UE, como en el seno de Naciones Unidas, y en concreto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante OMPI. También emplearemos documentación referente a análisis económicos y corporativos de distintas empresas que actúan como agentes activos en el desarrollo de los DPI, y, por supuesto, literatura científica experta en la materia, extraída, tanto de fuentes académicas, como de operadores en los distintos organismos involucrados en la promoción, aplicación y uso de estos métodos alternativos de solución de disputas.

Así pues, comenzaremos dando una visión general del espectro que abarca el conocimiento de los ADR, tanto a nivel histórico, con especial atención al desarrollo del fenómeno en nuestro país, como espacial, a fin de obtener una mejor apreciación de las razones por las cuáles los ADR están viviendo un auge especialmente intenso en el momento en el que nos encontramos. A continuación, examinaremos el derecho positivo en España, tanto con carácter general, estudiando en detalle el funcionamiento de los diferentes medios más significativos de ADR, pero también se examinará cómo operan los procedimientos específicamente diseñados para encarar los problemas emanados de las desavenencias que se manifiestan en relaciones cuyo objeto principal es la propiedad intelectual e industrial.

Realizado este análisis daremos un paso más allá centrándonos en explorar la dimensión internacional de estos medios de resolución extrajudicial de conflictos, para lo cual estudiaremos el funcionamiento de las organizaciones internacionales encargadas de prestar servicios en este ámbito y las pondremos en relación con lo observado hasta el momento a nivel nacional.

Por último, extraeremos las conclusiones que con ocasión del estudio previo se hayan revelado a lo largo de la obra, y las pondremos en conexión con las hipótesis y el objetivo marcado al principio de la misma.

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS MECANISMOS ADR

No es objeto del presente estudio abordar de manera exhaustiva el tema que nos ocupa desde su perspectiva histórica, tampoco tratar de dilucidar con exactitud sus orígenes. Algo ciertamente complicado, pues los medios de solución heterocompositivos se han venido produciendo en muy diversas culturas y ciertamente cuentan con antecedentes considerablemente remotos. Sea como fuere, no cabe duda de que en la literatura se ha venido constatando un cierto interés por remarcar esta circunstancia, pues pareciera que el “reciente” empuje con el que los ADR vienen desarrollándose en nuestros días, tiene su germen en la cultura jurídica anglosajona de mediados del siglo pasado. Es por ello que, aun someramente, nos debe ocupar ahora hablar de los antecedentes de estas instituciones.

Sin entrar a matizar las razones por las que, bien del poder del estado, en muchos casos inexistente en estas etapas, bien de la propia necesidad, aparecen estos mecanismos al auxilio de la creación de consensos capaces de dirimir las disputas surgidas en el seno de estas sociedades, nos es fácil encontrar testimonios de lo que hoy conocemos como ADR, tanto en Oriente⁹, como en Occidente, en donde, por razones obvias, vamos a contextualizar el presente capítulo.

⁹ Vid. Tanto FIADJOE, A.: *Alternative dispute resolution: A developing world perspective*, Portland, 2004. pp. 2 a 6 y TAN, J.: *Guía de la OMPI sobre los métodos alternativos de solución de controversias (ADR) para las oficinas de Propiedad Intelectual y los tribunales judiciales*, 2018. p. 7. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_guide_adr.pdf, donde enumeran profusamente distintas fuentes en Asia y Oceanía en relación a las prácticas tradicionales de los distintos pueblos para solucionar sus controversias de manera amistosa. También resulta interesante, en relación a la cultura islámica, esto es las sociedades de Medio Oriente y Norte de África, el estudio al respecto de ROSEN, L.: *The anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society*, New Jersey, 1989. pp. 43 y ss. en el que llega a concluir que la justicia, en estas culturas, no es más que una "reciprocidad regulada" entre los miembros de la comunidad que se aceptan y contraen libremente por ellos, y como las condiciones de reciprocidad dependen de las relaciones sociales y los contextos culturales e históricos en que viven los litigantes, la administración de justicia refleja también ese mismo carácter relacional fruto del contexto en que se producen. Siendo, de esta manera, la función principal de los tribunales el control de la reciprocidad entre los miembros de la comunidad y, así las cosas, la mediación y el arbitraje son los medios principales para lograrlo. De hecho, afirma ROSEN que en la mayoría de los casos el papel del juez en Marruecos se limita a la mediación y al arbitraje entre los litigantes, y, en este sentido, *vid.* BOGAÇ, E.: *Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and Dispute Resolution in Çankiri and Kastamonu (1652-1744)*, Boston, 2003. p. 192 y ss, que indica como en las sociedades

2.1. BREVE DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS ADR DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO ANGLOSAJÓN

A fines del S. XVIII, Nueva York se había constituido en un punto neurálgico del arbitraje, si bien con un marcado sesgo que, debido a su particular situación geográfica, le hacía focalizar sus intereses en la industria naviera.

Tras la independencia del Reino Unido, los nuevos Estados Unidos, ubicaron sus posiciones políticas en lados opuestos¹⁰, y esto también afectó a la manera en que sus tribunales actuaban en relación al empleo del arbitraje en las controversias de carácter comercial¹¹. De un lado, en los Estados federales, como Massachusetts, los tribunales se resistían al empleo del arbitraje en detrimento de la continuidad en la aplicación del derecho consuetudinario inglés, a pesar de haber aprobado una ley de arbitraje en 1786¹². De otro lado, en los Estados antifederales estaban convencidos de las bondades del arbitraje, que, al ser un mecanismo más sencillo y menos costoso, se erigía como una apuesta clara en el afán por hacer crecer comercial y financieramente de su recién creada nación.

Esta pugna entre la competencia de la jurisdicción ordinaria frente al arbitraje se prolongaría hasta épocas muy recientes¹³.

Con la creación en 1926 de la Asociación Americana de Arbitraje, en adelante AAA, se quiso dar un nuevo impulso a los ADR en el ámbito comercial y mercantil, y para ello se crearon una serie de reglas respecto a los modos en que aquellos debían

pastorales islámicas tradicionales en el Medio Oriente también establecían sistemas de mediación para resolver las disputas en estas sociedades de una manera muy similar.

¹⁰ Como sabemos, estaban, por un lado, los estados unionistas, en el norte, y, por otro, los secesionistas o confederados que se encontraban en el los estados del sur.

¹¹ Vid. BARRET, J. T.: *A History of Alternative Dispute Resolution*. 2004, San Francisco, pp. 72 y ss.

¹² Vid. OLDHAM, J. y KIM, S.J.: "Arbitration in America: The Early History". *American Society for Legal History*. Vol. 31, n° 1, pp. 241 a 266.

¹³ Hasta 1998, los tribunales de Mississippi habían razonado que, si una parte tenía el derecho legal de llevar un asunto a los tribunales, la existencia de un acuerdo privado para arbitrar ese asunto no podía impedir que el tribunal ejerciera su jurisdicción. En este sentido, BERNSTEIN, L.: "Understanding the limits of Court-Connected ADR: A critique of Federal Court-Annexed Arbitration Programs". *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 141, n° 6 pp. 2169 a 2259, 1993.

celebrarse. Debido a su gran éxito, las aportaciones realizadas por los autores americanos fueron recibidas en Europa. A medida que muchas empresas empezaron a operar a nivel internacional, los sistemas ADR implantados en Estados Unidos por la AAA también entraron en el escenario mundial. En este ámbito, la AAA proporcionó servicios de resolución de controversias, bien directamente o a través de las organizaciones que posteriormente brindaron servicios similares en otros países.

2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO JURÍDICA DE LOS ADR EN ESPAÑA

Referencias a los ADR en nuestro contexto cultural, las podemos encontrar ya alrededor del año 350 a. C., concretamente en Las Leyes de Platón, donde se nos dice que:

“Los tribunales de circunscripción o de primera instancia están constituidos por un panel elegido por los dos partidos en litigio de entre sus vecinos y conocidos. Este tribunal actúa en principio como mediador, intentando encontrar una solución que satisfaga a ambos partidos. En esto sigue una práctica común en la ley ateniense, que procedía a designar por sorteo un árbitro que mediara entre ambas partes”¹⁴.

De manera similar, y también en Roma, Cicerón escribiría sobre el arbitraje como parte de un sistema legal altamente desarrollado del que era profundo conocedor, lo siguiente:

“Una audiencia judicial es una cosa, y la adjudicación de un árbitro es otra. (...) Cuando vamos a la corte, sabemos que vamos a ganar todo o perder todo. Pero vamos al arbitraje con diferentes expectativas: es posible que no obtengamos todo lo que queremos pero que no lo perderemos todo. Las mismas palabras del contrato de arbitraje son prueba de ello. ¿Cómo es un juicio? Exacto, claro, explícito. ¿Y el arbitraje? Suave, moderado”¹⁵.

¹⁴ PLATÓN, *Diálogos* vol. 8. *Leyes* (libros I-IV), Biblioteca Clásica Gredos, 265. Introducción, traducción y notas de Francisco Lisi, 1999. Madrid, p. 109.

¹⁵ En *Pro Roscio Comoedo* 4, 11. CICERON, M. T.: *Pro Quinctio. Pro Roscio Amerino. Pro Roscio Comoedo. On the Agrarian Law*, Cambridge, 2000. pp. 324.

Ya desde la antigüedad, pero especialmente en los primeros siglos en Roma, el arbitraje se habría constituido como una opción, no solo razonablemente popular, sino esencial, junto con la jurisdicción ordinaria, para la resolución de controversias, introduciendo la figura del mediador o árbitro, como un tercero parte en la disputa que, elegido a través del concierto de las voluntades de las partes, permitiría la satisfacción en el conflicto de una forma más eficaz, sencilla y económica¹⁶. En este punto, es sencillo deducir, que es este elemento volitivo la fuente última que la institución del arbitraje tenía en el derecho romano.

Centrando nuestra mirada en el derecho histórico español, el primer hito lo vamos a encontrar en la Lex Visigothorum, que, si bien es cierto no dedica un contenido específico a la institución, el Título I del Libro Segundo, *de los jueces y de quienes han de ser juzgados*, 11,1,15, nos dice que, solo podrán resolver controversias quienes ostenten la potestad recibida de manos del príncipe, o de la voluntad de las partes, confirmada por la firma de tres testigos¹⁷, de hecho, tal y como apunta RAMIS BARCELÓ¹⁸, la aplicación del poder jurisdiccional del rey estaba reservado a un reducido número de casos, siendo el arbitraje la fórmula convencional para dirimir los pleitos civiles, ya fuera aplicando el derecho romano, o la mera equidad.

¹⁶ FERNÁNDEZ DE BUJÁN, A.: “Contribución al estudio histórico del arbitraje”, *Revista jurídica*, núm. 8, 2003, pp. 216 y 217.

¹⁷ *Quod nulli liceat dirimere causas, nisi quibus aut princeps aut consensio voluntatis potestatem dederit iudicandi. Dirimere causas nulli licebit, nisi aut a principibus potestate concessa, aut consensu partium electo iudicem trium testium fuerit clectionis pactio signis vel suscriptionibus roborata*, Que nadie pueda dirimir causas excepto aquellos a quienes el príncipe o el consenso de las voluntades o la delegación de los jueces haya dado potestad para juzgar. Nadie puede dirimir causas excepto que haya recibido la potestad de los príncipes o bien que, por consentimiento de las partes, se haya escogido un juez y el pacto de elección haya sido confirmado por las firmas o suscripciones de tres testigos.

¹⁸ RAMIS BARCELÓ, R.: *Estudio Preliminar al Liber Iudiciorum*, AEBOE, 2015, Madrid, p. 17.

Es aquí donde los partidarios de la teoría judicialista¹⁹ establecen el punto de partida de la conocida como “tradición judicialista del arbitraje”²⁰, esgrimiendo que jueces árbitros han de gozar del mismo nombre y derechos de los demás jueces, y, por supuesto, sus decisiones, contar con la misma autoridad, ejecutividad de las sentencias, en el sentido de manifestación del poder del Estado para hacer cumplir lo resuelto por ellos.

Tradición que pasaría con mínimas alteraciones al Fuero Juzgo²¹. No así en el Fuero Real de Alfonso X, en donde encontramos un nuevo hito, al distinguir entre arbitraje privado y justicia del rey, circunscribiendo materialmente el ámbito de aplicación del arbitraje y señalando cuáles de las materias podían ser llevadas ante la jurisdicción arbitral, de esta manera, la ley IV, del Título VII del Libro I nos dice que:

“Todos los pleitos que acaescieren tambien de justicia como de otras cosas, judguenlos los alcalles que fueren puestos por el rey, o los que pusieren los alcalles en su lugar, asi como manda la ley, mas los alcalles que fueren puestos por avenencia de las partes non judguen ningun pleito de justicia”.

En 1256, con la publicación de las Siete Partidas, alcanzamos un nuevo hito, pues será aquí donde se delimite de forma expresa la diferencia entre jueces ordinarios, delegados y árbitros²², conteniendo en las Leyes XXIII a XXXVI el acervo legal de mayor trascendencia de cuantos se conocieron en el derecho español hasta la fecha.

¹⁹ En contraposición, los partidarios de la teoría contractualista, que propugnan que no es sino de la voluntad de las partes, elemento consustancial a cualquiera de los sistemas ADR, y, por ende, también al arbitraje, como institución de derecho privado, en la que este mecanismo de solución de controversias encuentra su origen, entre otras cosas, porque en la actuación del árbitro no existe manifestación alguna de poder público, en este sentido, v.g. vid. GUASP, J.: *Derecho procesal civil, Volumen II*, 2005, Madrid, p. 58. Existiendo también una tercera vía que dota al arbitraje de una naturaleza sui generis, que no permite ubicársele de modo pleno en ninguna de las dos categorías anteriores, ostenta elementos que en su origen le encaminan a un acto de naturaleza estrictamente privada, pero cuyos efectos presentan características propias de la actividad jurisdiccional, y así entre sus defensores, vid. v.g. MONTERO AROCA, J., GÓMEZ COLOMER, J. L., MÓNTON REDONDO, A., BARONA VILAR, S.: *Derecho jurisdiccional, Volumen II*, 2018, Valencia, p. 888.

²⁰ MERCHÁN ÁLVAREZ, A.: *El arbitraje, estudio histórico jurídico*, 1981, Sevilla, p. 19.

²¹ Si bien permite que fuesen dos los testigos que en algunos supuestos confirmasen la voluntad de las partes de nombrar juez para solventar su pleito. Libro II, Título I, Ley XII: “Ninguno non deve iudgar el pleyto, si non á quien es mandado del príncipe, ó quien es cogido por iuez de voluntad de las partes con testimonias de dos omnes buenos, ó con tres”.

²² Partidas, III, 4, 23: “E fin todos aqueftos, y ha aun otros, que fon llamados en latín árbitros: que muefta tanto, como judgadores de aluedrio, que fon efcogidos, para librar algund pleyto feñalado, con otorgamiento de ambas las partes. E de cada vno deftos judgadores, moftremos que cofas han de facer, e de guardar, por razón de fus oficios”.

Respecto al objeto del presente trabajo, el contenido de las Partidas fue de aplicación en España hasta el S. XVI, cuando se promulga la Nueva Recopilación, y posteriormente, en el S. XIX con la Novísima Recopilación. Tanto una como otra, resultan bastante escuetas a la hora de tratar los medios alternativos de solución de conflictos, véase el arbitraje, no obstante, como apunta MERCHÁN ÁLVAREZ²³, instauraron como novedad el sistema de ejecución de los laudos, que les dotaba de una especial eficacia, frente al sistema de recursos establecidos contra los mismos, nulidad, reducción a albedrío de buen varón y apelación, toda vez que anteriormente cualquiera de las partes podía recurrir la decisión del árbitro, provocando con ello la paralización de lo ordenado a través del laudo y dejando así en suspenso un mecanismo que había sido accionado y por la conjunción de las voluntades de los dos partícipes en la controversia.

Años más tarde, con la Constitución de Cádiz, este instrumento de solución de conflictos se elevará a categoría constitucional, dotándolo los legisladores de una especial naturaleza que le confería una singular fuerza ejecutoria. En sus artículos 280 y 281 la Constitución Española de 1912, los mencionaba de la siguiente manera:

“No se podrá privar á ningun español del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes”.

“La sentencia que dieren los árbitros, se executará, si las partes, al hacer el compromiso, no se hubieren reservado el derecho de apelar”.

La evidente ambigüedad con la que la redacción se presenta no es más que el resultado de la pugna entre los legisladores que pretendían hacer valer sus contrapuestas opiniones respecto a la naturaleza del arbitraje, siguiendo unos, la tesis judicialista, y otros la contractualista²⁴.

La ejecutividad del laudo, solo se producirá si las partes así lo decidieran, afirmando lo superfluo de recurrir las decisiones de un tercero que los contendientes han elegido, y procurando así que se preserve la buena fe en relación a aceptar lo resuelto por el árbitro.

²³ MERCHÁN ÁLVAREZ, A.: “La jurisdicción arbitral en la Constitución de Cádiz”, *Historia, instituciones, documentos*, núm. 15, 1988. pp. 136 y ss.

²⁴ A este respecto, *vid.* MERCHÁN ÁLVAREZ, *Ibid.*

Con la codificación, el arbitraje paso a contemplarse lacónicamente en el Código de Comercio de 1829²⁵, el Código Civil de 1889²⁶, sin embargo, sería la codificación de las normas procesales la que dotaría a este mecanismo de solución de conflictos de un desarrollo normativo propio y continuista con la tradición judicialista que comenzara en época visigoda.

La Ley de enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, decretada, sancionada y promulgada el 24 de julio de 1830, dedicaba su Título VI al juicio arbitral en sus arts. 252 a 302, habilitando a las partes para acudir a los métodos heterocompositivos con independencia del estado de la disputa y de si sobre ella ya se habían ejercitado acciones, siempre que el proceso no hubiese llegado a término²⁷.

De igual manera se sigue permitiendo que los compromisarios opten por resolver la disputa tanto por los cauces del derecho, como a través de la equidad²⁸, pero en este último caso, se exceptúa la posibilidad de acudir a la vía de los recursos²⁹, pudiendo únicamente, bien aceptar el contenido del laudo, bien pagar lo que hubiesen estipulado en concepto de sanción por el incumplimiento del mismo en caso de no estar conformes.

Por su parte, la Ley de enjuiciamiento civil, en adelante LEC, de 1855 recogería en términos muy similares en su Título XV el juicio arbitral, de derecho, dedicando íntegramente su Título XVI al arbitraje de equidad. Algo parecido sucedería con la LEC de 1881, por más que añadiera la posibilidad de recurrir en casación tanto para el laudo de derecho, como para el dictado por los amigables componedores³⁰, asimilando aún más el laudo a la sentencia judicial en cuanto a sus efectos de cosa juzgada.

²⁵ Arts. 323 “Toda diferencia entre los socios se decidirá por jueces árbitros, háyase ó no estipulado así en el contrato de sociedad” y, 345, en relación a las diferencias surgidas con motivo de la división del haber social, “Estas reclamaciones se decidirán por jueces árbitros, que nombrarán las partes en los ocho días siguientes á su presentación, y en defecto de hacer este nombramiento, lo hará de oficio el tribunal competente”

²⁶ Arts. 1820 “Las mismas personas que pueden transigir pueden comprometer en un tercero la decisión de sus contiendas”.

²⁷ Art. 252, “Toda contienda sobre negocios mercantiles puede ser comprometida al juicio de árbitros de comercio, haya ó no pleito comenzado sobre ella y en cualquiera estado que este tenga hasta su conclusión”.

²⁸ Art. 296, “Los comerciantes podrán también comprometer la decision de sus contiendas en amigables componedores que decidan sobre ellas sin sujecion á las formas legales, segun su leal saber y entender”.

²⁹ Art. 302, “Enteradas las partes del laudo de los amigables componedores, queda á su arbitrio dejarlo ineficaz, pagando la multa pactada en el compromiso, ó conformarse en su ejecución”.

³⁰ Si bien esto ya se incluyó en la LEC de 1855 a través de la Ley provisional sobre la reforma de la casación civil de 18 de junio de 1870, art. 9.2 y 3: “2º La casación de la sentencia en lo que los amigables

En pleno siglo XX, la Ley de 22 de diciembre de 1953 por la que se regulan los arbitrajes de Derecho Privado, trata de consolidar en un único cuerpo legal las normas que hasta entonces se habían venido repartiendo en las diferentes leyes que acabamos de mencionar, en su exposición de motivos se nos dice que parte del problema de la eficacia de aquellas disposiciones se encontró también en el hecho de que la mala fe de una de las partes impidiera su activación al no recogerse medidas concretas que permitieran llevarlo a cabo de manera coactiva, en el caso de que una de las partes, aun habiéndolo acordado, se negase a ello.

Es por ello que el legislador de 1953, decide intervenir creando una regulación que, en sus palabras, resulte sencilla y eficaz.

Sin embargo, y a pesar del gran avance que supuso esta norma, su determinación por ocuparse en exclusiva de conflictos nacidos al amparo de relaciones de Derecho Civil, impuso de nuevo la obligación al legislador, esta vez en 1988 de venir en auxilio de aquéllas otras que se producen en el tráfico mercantil, y apuntando además a la necesidad de expandir sus límites hacia las controversias propias de este ámbito, pero dotadas también de naturaleza internacional.

Llegamos así a la actualidad con la vigente Ley de Arbitraje, en adelante LA, 60/2003, de 23 de diciembre, cuya última versión sirve para dar respuesta a nuevas necesidades, así como para adaptar a nuestra legislación los modelos de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en adelante CNUDMI/UNCITRAL, recomendadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/72, de 11 de diciembre de 1985.

3. PRINCIPALES INSTRUMENTOS ADR EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN ESPAÑA

No sería engañoso decir que la noción de autonomía de la voluntad, principio fundamental de nuestro derecho contractual, está muy presente también en las

componedores hayan decidido fuera de los límites del compromiso, cuando el recurso se hubiere fundado en esta causa. 3º La casación de toda sentencia de los amigables componedores, cuando el recurso se fundare en haber sido dictada fuera del término convenido en el compromiso”.

instituciones que conforman los diferentes sistemas de ADR³¹. El hombre, siendo esencialmente libre, solo puede obligarse a sí mismo por su propia voluntad. De ello se deduce que es la voluntad de las partes la que, independientemente de la acción del Estado, y como fuente del derecho única y autónoma, crea los efectos vinculantes del contrato y determina su contenido de manera soberana³². Además, como el hombre no puede actuar en contra de sus intereses, sus obligaciones acordadas voluntariamente solo pueden ser justas para las partes en controversia.

Por otro lado, en los contratos de explotación de los derechos de propiedad intelectual, las partes gozan asimismo de gran libertad. La búsqueda de simplicidad en la resolución de sus disputas ha resultado en que los contratistas mismos puedan designar la ley que rige su contrato, así como el lugar y el idioma del tribunal arbitral o del mediador en caso de disputa.

No sería realista que un Estado pretendiese controlar la forma en que deban llevarse a cabo contratos internacionales o ejercer algún tipo de control sobre los mismos, en el caso, por ejemplo, de contratos para la explotación de los derechos de propiedad intelectual. Si bien las leyes nacionales pueden establecer explícita o implícitamente determinados requisitos a la contratación internacional, y los tribunales nacionales pueden revisar la conformidad de dichos contratos en relación a su derecho interno, debe tenerse en cuenta que las partes en un contrato para la explotación de los derechos de propiedad intelectual de dimensión transnacional, son totalmente libres para elegir entre varios foros y, en consecuencia, lo harán para aquél que resulte más favorable para sus propios intereses, a pesar de que la legislación de un determinado Estado no hubiese dado efectos a la voluntad de las partes por no ajustarse a los requisitos que ella estableciese en cuanto a la elección de la ley aplicable.

Cualquier intento de restringir la autonomía de la voluntad de las partes con respecto a estos parámetros consagrados y universalmente reconocidos³³ sería algo

³¹ En este sentido, respecto a la naturaleza privada del derecho subjetivo, *Vid.* MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional I, parte General*, 18ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia 2018, pp. 346.

³² Con la lógica salvedad de que la materia objeto de acuerdo sea de libre disposición para las partes y cumpla con los límites que al respecto establece el art. 1255 C.C.

³³ Recogido como principio fundamental del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, conocido como UNIDROIT, Art. 1.1. "Freedom of contract as a basic principle in the context of international trade The principle of freedom of contract is of paramount importance in the context of international trade. The right of business people to decide freely to whom they will offer their goods or

ilusorio para un Estado. La voluntad de las partes juega así un papel clave en el arbitraje de disputas de propiedad intelectual, que es, en sí misma, un instrumento indispensable para el desarrollo del comercio internacional.

Las partes deben tener la libertad de determinar los términos y condiciones de sus contratos. Términos y condiciones que se aplicarán a la solución dada como resultado de los diferentes actos de arbitraje o mediación, según se haya optado por uno u otro. Esta regla está hoy consagrada universalmente, consagración de la autonomía de la voluntad que se materializa mediante el acuerdo de arbitraje o el compromiso, que, de manera positiva, obliga a las partes a respetar este compromiso.

De unos y otros pasaremos a hablar a continuación haciendo especial mención a sus respectivas regulaciones.

3.1. LA CONCILIACIÓN

3.1.1. Concepto y características

La conciliación y la mediación forman parte de los sistemas autocompositivos de solución de conflictos, de tal manera que son las partes quienes, por el único efecto de la autonomía de la voluntad, deciden evitar la vía jurisdiccional, o bien, iniciada ésta, ponerla fin, por haber llegado a un acuerdo sobre el objeto del mismo.

Una definición de conciliación podría ser el mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos por el que las partes, de manera voluntaria, someten la solución de una controversia a un tercero, que en ningún caso decidirá, con el fin de llegar a un acuerdo que la resuelva, evitando así la necesidad de iniciar la vía judicial o, en caso de haberse ya iniciado, ponerla fin.

Las características que podríamos extraer de la conciliación serían las siguientes:

- a) Voluntariedad: Como iremos viendo, ésta es una de las características comunes a todos los mecanismos ADR, en su mismo surgimiento y durante todo el

services and by whom they wish to be supplied, as well as the possibility for them freely to agree on the terms of individual transactions, are the cornerstones of an open, market-oriented and competitive international economic order". Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/414-chapter-1-general-provisions/863-article-1-1-freedom-of-contract>

camino que transcurra hasta su finalización, será movido, de manera exclusiva por la voluntad de las partes, sin que exista, especialmente en la conciliación, participación alguna de un tercero, salvo que, de llegarse a un acuerdo, éste sea certificado por la autoridad correspondiente.

- b) Flexibilidad: Si existe un medio ADR en el que las partes gocen de plena autonomía e independencia para tratar de poner fin a una disputa, es sin duda, en la conciliación, como acabamos de decir, las partes se encontrarán solas para poder alcanzar el punto de equilibrio suficiente que les permita la satisfacción de sus intereses de la mejor manera posible.

No obstante, debemos advertir que, como veremos en los apartados siguientes, y pese a la libertad y flexibilidad que este sistema comprende, el procedimiento será estrictamente formal, al menos, en lo que respecta a su desarrollo.

- c) Ejecutividad: Sea lo que fuere que llegue a producirse durante el acto de conciliación, solo servirá si ambas partes convienen en la resolución de su contienda, esto es, encuentren una solución que satisfaga a ambos, pero la nota de ejecutividad solo llegará a producirse siempre que el acuerdo se encuentre rubricado por la autoridad debida, pues el título ejecutivo no será el acuerdo en sí, sino el decreto o el auto que al efecto se dicte.
- d) Economicidad: En general, rayana a la certidumbre resulta la afirmación que éste es el mecanismo ADR que, en caso de resultar satisfactorio presenta la menor inversión en cuanto a tiempo y dinero para las partes, tanto por el procedimiento en sí, como por la propia naturaleza del mismo.
- e) Heterocomposición: Ya señalamos que serán las partes quienes directamente intervengan a la hora de buscar un remedio a su controversia, sin que exista posibilidad alguna de que un tercero intervenga para dar solución a la disputa, aunque sí propondrá y auxiliará a las partes durante el acto.

3.1.2. Ventajas de la conciliación

Resulta conveniente acudir a la conciliación, como paso previo a la vía jurisdiccional, en algunos supuestos, de los que, sin ánimo de enumerar de manera cerrada, detallamos a mero título de ejemplo a continuación, así:

- En primer lugar, cuando las partes se vean en posición de negociar un acuerdo que permita maximizar sus expectativas.
- También cuando las partes tengan especial interés por poner fin a su disputa de una manera rápida y tengan la capacidad para entender que el éxito del procedimiento dependerá de su voluntad para transigir en relación a sus exigencias.
- Cuando se pretenda la continuidad de las relaciones, tanto económicas como personales entre las partes, derivado precisamente de su naturaleza consensual.

3.1.3. Marco jurídico de la conciliación en materia de propiedad intelectual e industrial

Con carácter general, en nuestro ordenamiento jurídico la conciliación se articula en relación con la pendencia del proceso, así, el sistema se diseña abriendo la posibilidad de poder plantearse conciliación antes de iniciarse el proceso declarativo, o bien durante la audiencia previa, en el caso del juicio ordinario, o bien en la vista del juicio verbal.

En el primer caso, la conciliación tendrá la función de evitar el procedimiento, con lo que su naturaleza será la de un acto de jurisdicción voluntaria, rigiéndose así por lo dispuesto en el Título IX, arts. 139 a 148 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, en adelante LJV, de tal suerte que, será el Letrado de la Administración de Justicia, o bien el juez de paz, el que lleve a cabo las funciones del tercero conciliador, que resolverá por auto en el caso del juez de paz o decreto del Letrado de la Administración de Justicia³⁴, en adelante LAJ, que será título ejecutivo.

³⁴ Art. 145.4 LJV: “Finalizado el acto, el Secretario Judicial dictará decreto o el Juez de Paz dictará auto haciendo constar la avenencia o, en su caso, que se intentó sin efecto o que se celebró sin avenencia, acordándose el archivo definitivo de las actuaciones”.

Todo así, que a las partes se les deja abierta la posibilidad de, sustanciada la conciliación sin resultado, poder recurrir a los demás sistemas de resolución de controversias, esencialmente heterocompositivas, bien el arbitraje, bien con el inicio del procedimiento correspondiente.

En el caso de ya haberse activado el mecanismo jurisdiccional, la regulación de la conciliación intraprocesal se encuentra en el art. 415 y 428.2 LEC, en lo que respecta al juicio ordinario y en el art. 443.1 LEC, para el verbal. De lo que se tratará entonces será de poner fin al proceso, teniendo entonces naturaleza procesal, ya que el acto de la conciliación se llevará a efecto ante el juez que conoce del litigio principal.

En caso de acuerdo se dictará auto de sobreseimiento por desistimiento bilateral de homologando de lo acordado; si las partes no llegarán a un arreglo, pero no existieren hechos controvertidos, el juez resolverá por sentencia, atendiendo únicamente a las desavenencias de carácter jurídico art. 428.3 LEC.

Por último, resulta de especial interés remarcar la vinculación que el acto de conciliación puede tener en el ulterior proceso, en concreto, en lo relativo a las pretensiones manifestadas por la parte en su escrito de demanda, de manera que, si no existe una determinada propuesta durante el acto de conciliación, no cabrá después interesarla durante el procedimiento correspondiente³⁵.

3.1.4. Fases del procedimiento de conciliación en materia de propiedad intelectual e industrial

Si bien hemos dicho que con carácter general la conciliación en España se plantea ante el órgano jurisdiccional, en la materia que a nosotros nos concierne, debemos mencionar la previsión que al respecto establece la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, en adelante, LP, que dedica el capítulo IV de su Título XII, arts. 133 a 136 a la “Solución extrajudicial de controversias” en relación con las creaciones realizadas en el contexto de una relación laboral, Así, el art. 133 LP, establece la posibilidad de que las

³⁵ Vid. SJM de Málaga 185/2014, de 31 de julio de 2014. Fundamento Jurídico 31, p. 14. ECLI:ES:JMMA:2014:185.

partes sometan, de mutuo acuerdo, el objeto de su disputa a través de un acto de conciliación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en adelante OEPM³⁶.

El acto de conciliación se llevará a cabo ante una comisión que estará formada por tres expertos de los cuales uno estará nombrado por el director de la OEPM y los otros dos por cada una de las partes respectivamente. Si bien el art. 134 LP abre la posibilidad que estas reglas se adapten al desarrollo reglamentario o estatutario en el ámbito específico de las relaciones laborales circunscritas en el marco de las Administraciones Públicas o de una Universidad o Centro de investigación.

En cualquier caso, la comisión dictará una propuesta de acuerdo en el plazo máximo de 2 meses desde que se dio inicio a la conciliación, a través de la correspondiente solicitud, teniendo las partes un plazo improrrogable de 15 días para manifestar su avenencia o no a la misma³⁷.

De producirse la avenencia de las partes el director de la OEPM emitirá una certificación del acuerdo³⁸.

3.2. LA MEDIACIÓN

3.2.1. Concepto y características

La mediación como mecanismo ADR podría definirse como el procedimiento por el cual, las partes en un conflicto, y de común acuerdo, deciden aceptar que un tercero neutral les ayude a encontrar una solución al mismo. La mediación, por lo tanto, tiene el efecto de extender el ejercicio de la libertad contractual y relacional más allá del propio negocio que se encuentra en el origen de los conflictos que eventualmente se dimanen del mismo.

La figura del mediador se centrará pues en posibilitar el encuentro y guiar a los contendientes en la consecución de un remedio, que, en cualquier caso, será alcanzado

³⁶ Que colabora con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la promoción de sistemas ADR en materia de DPI a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. *Vid.* Mediación y arbitraje en la OEPM. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Mediacion_y_Arbitraje/

³⁷ *Vid.* art. 135.1 LP. Si no se produjese manifestación alguna al respecto por las partes o por una sola de ellas en el plazo previsto, se entenderá que no existe acuerdo.

³⁸ Art. 135.2 LP. Que será título con fuerza ejecutiva de los enumerados en el art. 517.2.9º LEC.

por las propias partes, pero al cual podrá ayudar el mediador a través de la introducción al debate de propuestas estudiadas con el fin de avenir a los contendientes.

De esta definición y de los principios informadores que se regulan en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles³⁹, en adelante LMACM, podemos inferir las siguientes características:

- a) Voluntariedad: Las partes son libres para acudir a esta fórmula y en su propia esencia no podría entenderse de otra manera, ninguna parte estará obligada a usar un mediador o aceptar una solución en particular.
- b) No coercitivo: El mediador no decidirá por las partes, aunque participe ayudándolas a tomar sus propias decisiones, ni tampoco impondrá su decisión a las partes.
- c) Complementariedad con otros métodos: Derivado de lo anterior, en ausencia de acuerdo, las partes podrán decidir si someten la disputa a un sistema distinto, o de nuevo al mismo, en el supuesto de que ellas consideren que las circunstancias han cambiado lo suficiente como para volver a intentarlo.
- d) Flexibilidad: La mediación es enormemente flexible ya que son las partes las que configuran el procedimiento: pueden elegir el idioma, el mediador, el foro al que decidan someterse⁴⁰, y las reglas elementales de procedimiento aplicables, lo que implica un control del procedimiento, que garantiza la neutralidad y ahorra costes y acelera la resolución.
- e) Adaptabilidad en los medios: El mediador, en el ejercicio de sus facultades, esto es, coadyuvar a la solución de la controversia, no tiene por qué verse limitado por la dimensión económica o la propia esencia del asunto en cuestión⁴¹,

³⁹ *Vid.* Título II, arts. 6 a 10 LMACM

⁴⁰ Entiéndase en relaciones comerciales transnacionales el foro de cualquier estado o incluso foros internacionales creados al efecto para la solución de determinadas controversias, en concreto y como veremos más adelante en materia de propiedad intelectual e industrial.

⁴¹ De tal modo que no sea necesario, por ejemplo, revestir el procedimiento de formalidades solo porque la controversia ostente un determinado carácter que la dote una importancia subjetiva de mayor calado.

pudiendo guiarse exclusivamente por los intereses que mejor convengan a las partes, había cuenta que la materia tendrá siempre naturaleza dispositiva, ya que, de lo contrario, lo acordado devendría nulo⁴².

- f) Colaboración: hablamos de un proceso de negociación asistida en la que el mediador debe desempeñar el papel de un tercero imparcial que ayude a las partes a alcanzar un acuerdo justo y mutuamente satisfactorio. El mediador puede ayudar a construir relaciones, proporcionar asistencia y dirigir el procedimiento.
- g) Imparcialidad: el tercero, al ser designado por las partes de común acuerdo, ha de constituirse como una figura neutral a los intereses en juego para posibilitar el apoyo en equilibrio en la búsqueda de la solución al conflicto.
- h) Confidencialidad: salvo que las partes así lo dispongan, la mediación tendrá carácter confidencial⁴³. En caso de no estipular nada al respecto, lo desarrollado durante el acto de mediación deberá permanecer en secreto, y tanto las partes como el mediador deberán firmar una cláusula a tal efecto.

Dicho esto, y enumeradas todas sus características, la libertad de las partes y el concierto de voluntades para su desarrollo es el elemento central de la institución.

De hecho, este mecanismo solo será vinculante en el momento de la firma del acuerdo que ponga fin al acto de mediación; por lo tanto, lo cual quiere decir, que las partes no estarán obligadas a aceptar algo que no les guste y podrán abandonar el procedimiento en cualquier momento que consideren oportuno.

⁴² *Vid.* Art. 6.3 C.C:

⁴³ Ésta, como las restantes características encuentran su reflejo en las distintas disposiciones legales y reglamentarias que desarrollan.

3.2.2. Ventajas de la mediación

La gran mayoría de los conflictos se resolverían si las partes acudieran a la mediación. Hay, no obstante, situaciones que se ven especialmente favorecidas por el uso de la mediación como solución a un conflicto, aquí hay algunas⁴⁴:

- Cuando el costo del litigio es mayor que el daño involucrado;
- Si al menos una de las partes no tiene los medios para ir a juicio;
- Cuando hay acuerdo sobre los hechos o cuando la ley aplicable es compleja y nebulosa o cuando el resultado del juicio es incierto, a fin de atender a criterios puramente económicos;
- Cuando las partes tienen relaciones comerciales que desean mantener en el futuro, la mediación, puede evitar que éstas lleguen a ponerse en peligro al acudir a la vía judicial;
- Si las partes desean una rápida resolución del conflicto, un juicio no es la solución correcta, pero la mediación podría serlo, siempre que exista una clara voluntad para resolver la disputa;
- Cuando las partes están involucradas en más de una disputa, incluso de distinta naturaleza y desean resolver todas ellas a través de un único procedimiento;
- Cuando los asuntos en disputa son altamente técnicos y complejos y existe la preocupación de que el juez pueda no estar tan familiarizado con ellas;
- Cuando las partes desean llegar a un acuerdo amistoso, pero las negociaciones en el seno de una conciliación se dan en círculos o se han roto;
- Cuando las partes residen en países diferentes;
- Cuando hay más de dos partes involucradas y se entienda que las responsabilidades pueden ser compartidas por todas ellas;
- Cuando está en juego información confidencial y las partes desean que la solución de la disputa se mantenga confidencial;

⁴⁴ *Vid. passim.* MEYER, J. P. "The pros and cons of mediation". *Dispute Resolution Journal*, vol. 52, núm. 3, 1997.

- Cuando las partes hayan negociado con éxito en el pasado y deseen repetir la experiencia.

3.2.3. Marco jurídico de la mediación en materia de propiedad intelectual e industrial

A pesar del corto recorrido legislativo que a nivel nacional la mediación ha tenido en España, lo cierto es que esta técnica de resolución de controversias está contando, en los últimos tiempos, con un éxito notable, prueba de esto se encuentra en el desarrollo normativo que ha experimentado por parte de las comunidades autónomas⁴⁵, si bien es cierto que el objeto de estas últimas no puede exceder de los límites establecidos en el art. 149.1.8º de nuestra Constitución, por lo que en su mayoría circunscriben su ámbito de aplicación material a la asistencia social del 148.1.20º CE, abordando en su mayoría la mediación desde una perspectiva de ayuda y colaboración en el entorno familiar.

Sin perjuicio de lo visto hasta el momento, y en lo que interesa a nuestro estudio, debemos poner el foco en la Ley 5/2012, de 6 de julio, LMACM, promulgada con el fin de trasponer al Derecho español la Directiva 2008/52/CE que conforma un régimen general aplicable a toda mediación civil y mercantil que tenga lugar en España y tenga un efecto jurídico vinculante, si bien la normativa española va más allá del contenido de la directiva⁴⁶.

La Directiva 2008/52/CE se propuso diseñar un sistema complementario al judicial, que permitiera mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia, materializando una fórmula más ágil, económica y satisfactoria para las partes, y, además, sin dejar de

⁴⁵ Vid. Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en Andalucía, Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón, Ley 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación Familiar del Principado de Asturias, Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de mediación familiar de las Islas Baleares, Ley 15/2003, de 8 de abril de la mediación familiar de Canarias, Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de Cantabria, Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León, Ley 4/2005, de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar en Castilla la Mancha, Ley de Cataluña 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado, Ley 4/2001, de 31 de mayo, Reguladora de la Mediación Familiar en Galicia, Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación en la Comunidad de Madrid, Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar del País Vasco y Ley 7/2001, de 26 de noviembre, Reguladora de la Mediación Familiar en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

⁴⁶ Así expresa su intención el legislador en el número II del preámbulo de la Ley “(...) en línea con la previsión de la disposición final tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, en la que se encomendaba al Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre mediación”.

perseguir la conservación, en la medida de lo posible, de las relaciones interpersonales entre los contendientes⁴⁷.

A pesar de delimitar su ámbito de aplicación con una intención decididamente transfronteriza, lo cierto es que invita igualmente a los estados miembros a desarrollar esta técnica en las relaciones civiles y mercantiles que se circunscriban únicamente a su territorio nacional. Respecto a su contenido y aplicación nos referiremos en las páginas siguientes.

3.2.3.1. Fases del procedimiento de mediación y su desarrollo específico en materia de propiedad intelectual e industrial

El procedimiento que la LMACM diseña, se inicia, ex art. 16, y como no podía ser de otro modo, por el acuerdo de voluntades de los intervinientes, bien establecido de manera expresa, por haberse constituido un pacto de sometimiento expreso, bien porque *a posteriori* así lo decidan las partes.

Una vez solicitada⁴⁸ la intervención del mediador, éste citará a las partes a una primera sesión informativa que, en caso de quedar desierta por alguna de las partes, tendrá el efecto de considerar desistidas del acto a ambas, no quedando este extremo protegido por el secreto que caracteriza a la institución⁴⁹.

Celebrada la sesión informativa, la mediación comenzará propiamente a través de una sesión constitutiva en la que se delimitarán con precisión todos los extremos que interesen al procedimiento en cuestión, de la cual se levantará acta firmada por el mediador y las partes, de no poderse llevar a cabo, el acta se levantará igualmente declarando el intento sin éxito de la misma⁵⁰.

No se establece un número concreto de sesiones en que la mediación deba llevarse a cabo o plazo alguno para su conclusión, si bien la ley aboga por la economicidad en la

⁴⁷ *Vid.* Considerando (6) de la Directiva.

⁴⁸ Nótese que la mediación en España, a pesar de iniciarse por el acuerdo de voluntades de las partes, se configura como un procedimiento rogado, así el art. 16 LMACM lleva la rúbrica de “Solicitud de inicio” y en su número 2 establece que: “La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas”.

⁴⁹ Art. 9 LMACM.

⁵⁰ Art. 19.2 LMACM.

misma, resultando así que sean éstas las imprescindibles para llegar a un acuerdo satisfactorio o para decidir si aquel no puede hacerse efectivo. De nuevo serán las partes las que estimen cual será el momento en el que el acto de la mediación deba finalizarse, con excepción de que la renuncia del mediador o su rechazo por las partes no pueda ser subsanada, en cuyo caso, se la mediación se dará por terminada⁵¹.

En cualquier caso, el procedimiento acabará con el levantamiento de un acta que contendrá con detalle los extremos alcanzados durante la misma, si esta hubiese resultado provechosa, o bien, las causas determinarán su terminación sin acuerdo. De la misma, que será igualmente firmada por los intervinientes en la disputa y por el mediador, se entregará copia original a las partes⁵².

Lo convenido en mediación puede ser título ejecutivo, si las partes lo elevan a escritura pública⁵³, siempre que su contenido no sea contrario a derecho, en cuyo caso cabrá contra él acción de nulidad⁵⁴.

En materia de propiedad intelectual, ya la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, establecía en su considerando (46) que:

“El recurso a la mediación podría ayudar a los usuarios y titulares de derechos a solucionar los litigios. La Comisión debería realizar, en cooperación con los Estados miembros y en el seno del Comité de contacto, un estudio orientado a encontrar nuevas formas jurídicas para solucionar los litigios sobre los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor”.

Su transposición, hecha por Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, RDL 1/1996, de 12 de abril, habilitó al Gobierno para el desarrollo normativo por vía de decretos de las funciones de la

⁵¹ Art. 22.1 y 2 LMACM.

⁵² Art. 22.3 LMACM.

⁵³ Art. 25 LMACM.

⁵⁴ Art. 23.4 LMACM.

Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual, en adelante CMAPI, *ex art.* 158 LPI.

Así las cosas, la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, de 4 de marzo, en su Disposición final 43^a que modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información y de comercio electrónico, diferencia en su apartado 4^o dos secciones de trabajo distintas en el seno de la CMAPI, órgano de naturaleza administrativa, al que sin formar parte de la estructura orgánica del Ministerio de Cultura y Deporte, se han atribuido funciones de mediación y arbitraje, entre lo que a nosotros nos ocupa.

Más concretamente, la Sección Primera, constituida como un órgano colegiado de ámbito nacional, será la encargada de resolver las disputas surgidas entre las entidades de gestión de derechos de Propiedad Intelectual, autores, medios de difusión o comunicación de contenidos protegidos por estos derechos y los usuarios de los mismos.

La ampliación de sus funciones, tras la modificación del art. 158.3 apartado 1^o LPI, efectuada por la Ley 2/1011, a las de cooperación en el procedimiento, facilitará que las partes estudien los puntos de interés de sus relaciones con base a la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual, así como la autorización de la difusión de los contenidos por cable de emisiones de radiodifusión, proponiendo a las partes medidas que puedan venir a acercar sus posiciones durante el procedimiento.

En cumplimiento de la habilitación reglamentaria de la DF 43^a de la Ley 2/2011, aparece el RD 1889/2011, de 30 de diciembre, en su última versión RD 1023/2015, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la composición, organización y ejercicio de funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, en lo que respecta a la mediación, dedicará ésta su capítulo IV, en sus artículos 11 y siguientes.

A la solicitud de la que hablaba el art. 16 LMACM se refiere ahora el art. 11 RD 1023/2015, debiéndose ésta dirigir a la Sección Primera, bien remitiendo el pacto expreso de las partes a someter su disputa a mediación, bien presentándola en ese momento.

También se permite que sea una de las dos partes la que solicite al servicio de mediación la invitación a la otra parte a intentar este medio de solución de controversias a través de la preceptiva notificación, a la que podrá responder en el plazo de 15 días desde su recepción⁵⁵, aceptando o no.

Una vez se hubiese presentado toda la documentación exigida, y constatada la disposición de ambas partes a celebrar la mediación, la Sección Primera se pronunciará sobre si admite o no a trámite la solicitud. En este último caso la resolución que lo declare será recurrible en reposición ante la misma Sección Primera, art. 123.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante, LPACAP⁵⁶.

En cuanto a su terminación, el RD 1023/2015, sí nos va a determinar un plazo que no aparece contemplado en la legislación general, y que será de seis meses desde la admisión a trámite de la solicitud de mediación cuando, de no haberse alcanzado acuerdo alguno, se ponga fin al acto⁵⁷.

3.2.3.2. Estatuto del mediador

En España la figura del mediador se regula en el Título III de la ley 5/2012, en sus artículos 11 a 15. Allí se nos dice que mediador podrá ser cualquier persona física con plenas capacidades para poder llevar a cabo su profesión, cualquiera que esta fuese.

Además de esto se dispone que deberá contar con titulación superior y específica para poder actuar como mediador, así como estar asegurado en garantía de la responsabilidad que pudiera derivarse del ejercicio de sus actuaciones, art. 11 LMACM

El art. 13 LMACM se dedica a enumerar las funciones que deberá desempeñar el mediador durante el procedimiento y hasta la finalización del mismo, facilitando la aproximación y el diálogo entre las partes y proveyéndoles de la información que requieran en todo momento, participando activamente para conseguir un desarrollo fluido de la mediación acorde con los principios que fundamentan el acto.

⁵⁵ Art. 11.4 RD 1023/2015.

⁵⁶ Vid. art. 11.8 RD 1023/2015.

⁵⁷ Art. 13.6 RD 1023/2015.

En cualquier momento que el mediador tenga constancia que cualesquiera circunstancias que puedan constituir un óbice al carácter de neutralidad que ha de presidir sus actuaciones deberá notificarlo a las partes. La LMACM, en el número 5 del art. 13, enumera en especial y en una lista abierta, las causas por las que se entiende concurrirán éstas: relaciones personales, empresariales o contractuales con alguna de las partes en el conflicto, intereses directos o indirectos sobre el objeto del mismo, o la actuación por parte del mediador o personas que pertenezcan o tengan una relación con empresas u organizaciones de las que forme parte, hubiesen con anterioridad participado en alguna actividad en beneficio de una de las partes. En estos casos, solo permitirá la continuación en el procedimiento la conformidad expresa de los contendientes.

Se dedica el art. 14 de la LMACM a hablar de la responsabilidad del mediador. Simplemente destacaremos que los perjudicados por las actuaciones indebidas que causaren daños tendrán a su favor una acción directa contra la persona encargada de realizar la mediación o contra la institución encargada de facilitar la mediación.

El coste y los honorarios que le deban ser consignados al mediador serán a cuenta de ambas partes en la controversia por mitad, salvo que hubieran pactado una fórmula distinta⁵⁸.

3.2.3.3. Objetivos y preparación de la mediación en materia de propiedad intelectual e industrial

a) Objetivos de la mediación en propiedad intelectual e industrial

La propiedad industrial protege las creaciones técnicas, los diseños industriales y los signos distintivos. Esta protección se obtiene esencialmente a través de un título de propiedad, más particularmente una patente, un diseño, una marca registrada o un nombre de dominio, según los casos. Las actuaciones que violenten el monopolio exclusivo de los titulares de estos derechos constituyen el origen de las disputas en la materia.

Los derechos de propiedad intelectual, por su parte, son también una fuente generadora de disputas que revelan la tensión entre, de un lado, creadores e inventores y, de otro, diversas organizaciones sociales y económicas, incluidas los empleadores.

⁵⁸ Art. 15.1 LMACM.

Estas cuestiones, unas y otras son fuente de unas diferencias que, de confrontarse con el rigor de la normativa reguladora de los derechos de propiedad intelectual e industrial, pueden llevar a las partes a distorsionar sus relaciones al punto de desaparecer por completo, con el consiguiente perjuicio que ello determinaría para ambas. Esto es aún más cierto cuando las situaciones de vulneración de estos derechos no se producen como resultado de la mala fe de una de las partes, o cuando deba tenerse en cuenta la necesidad de preservar determinados vínculos entre los creadores y las empresas de distribución de sus creaciones.

Entre los métodos alternativos de resolución de disputas, la mediación es particularmente apropiada para resolver al menos algunos tipos de disputas relacionadas con la propiedad intelectual e industrial. Podemos identificar, sin ánimo de agotar los mismos, y por su importancia, al menos, los siguientes:

- Los derechos de autor emergentes⁵⁹ sin formalidades particulares, los malentendidos se establecen fácilmente entre un autor, a menudo tardíamente consciente de la realidad de sus derechos, y un usuario de la creación, que asume, erróneamente, que existe una libertad ilimitada para explotar esa creación.

En esta situación, lo más probable es que exista un remedio para la disputa en un justo reconocimiento del mérito del autor y una concesión de uso limitada, pero suficiente, del receptor de la creación. Así pues, se trataría de encontrar un punto de equilibrio aceptable para las partes que los lleve a una satisfacción compartida de la solución discernida por ellas.

⁵⁹ Término acuñado por la legislación en diversos estados latinoamericanos, en este sentido *vid.* LORCA NAVARRETE, A. M.: *El árbitro en las legislaciones de arbitraje que integran la comunidad jurídica en lengua española que han adoptado la Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL de arbitraje comercial internacional: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela*, San Sebastián, 2018, y también *v.g.* art. 1º art. 1 del DL 5146/69, de 12 de septiembre de 1969, regulador de la sociedad argentina de autores y compositores de música, “La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.) tendrá a su cargo la percepción en todo el territorio de la República de los derechos económicos de autor emergentes de la utilización de las obras musicales y literarias musicalizadas, cualesquiera sean el medio y las modalidades”. También en ESPLUGUES MOTA, C.: *Mediación civil y comercial: regulación internacional e iberoamericana*, Valencia 2019.

- Una gran mayoría de las invenciones, entiéndase creaciones técnicas, están hechas por inventores asalariados. El empleador debe pagar a un inventor empleado una remuneración adicional o el pago de un precio justo, según sea el caso. Además, la transformación digital de las empresas se produce mediante una serie de creaciones digitales relativamente espontáneas por parte de los empleados. Por lo tanto, los empleados se encuentran en el origen de muchos derechos de propiedad intelectual que varias normas legales atribuyen, a veces al patrimonio del empleado, y a veces al del empleador.

La relación contractual entre el empleador y el empleado generalmente no resiste el resultado judicial de una disputa entre ellos sobre un derecho de propiedad intelectual. Para mantener la relación contractual entre el empleado y el empleador, los métodos alternativos de resolución de conflictos aparecen, de nuevo, muy oportunos⁶⁰, ya que, como dijimos, en estos supuestos existe un interés en llegar a una avenencia que permita a ambas partes seguir manteniendo una relación cordial desde el punto de vista de sus respectivos intereses económicos.

El procedimiento de mediación puede responder a esta diversidad de conflictos. El mediador, en estos casos, encauzará los intereses y necesidades de empleado y empleador en la búsqueda de una solución satisfactoria por consenso.

Bien desarrollada, la mediación ha de permitir a las partes involucradas ir más allá de conceptos legales como culpabilidad e inocencia, para adicionar percepciones y experiencias y determinar las necesidades e intereses reales de cada parte, contribuyendo a menudo a la solución efectiva del origen real o percibido del conflicto, que como estamos viendo, puede tener un importante componente emocional, que escapa por todo, al espíritu de las leyes.

b) Preparación de la mediación en propiedad intelectual e industrial

Ni la LMACM, ni el RD 1023/2015, de desarrollo reglamentario de las funciones de la Sección Primera de la CMAPI, apenas dicen cómo deben prepararse y llevarse a

⁶⁰ Vid. CARRETERO MORALES, Emiliano: *La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia*, Madrid, 2016. p. 56 y ss.

cabo cada una de las sesiones que conforman procedimiento de mediación, sin embargo, es decisivo en la práctica, para el éxito de la misma, que se lleven a cabo una serie de actividades por parte de los abogados, en caso que las partes acudan representadas, y por el propio mediador.

Desde el punto de vista del abogado, antes de iniciarse el procedimiento de mediación, deberá familiarizarse con el mismo y, a menudo, tratar de convencer a su cliente e incluso, al abogado de la parte contraria, para que considere la posibilidad de acudir a mediación, para proceder a identificar posteriormente los objetivos, los obstáculos y las diversas opciones abiertas a negociación en el marco de la parte cuyos intereses defiendan, preparando a su cliente para el acto en cuestión. La mediación no es solo una negociación, sino un ejercicio estructurado cuyas posibilidades de éxito están íntimamente ligadas a la preparación que los abogados y las partes le hayan dedicado.

3.3. EL ARBITRAJE

3.3.1. Concepto y características

En un número creciente de casos, las partes acuerdan tratar de resolver su disputa, primero, a través de la mediación y recurrir al arbitraje solo si la disputa no se puede resolver dentro de un plazo razonable de tiempo⁶¹. Las cláusulas que proporcionan este requisito previo hacen posible combinar la flexibilidad de la mediación con la naturaleza vinculante del arbitraje cuando la mediación falla.

Como hemos visto, históricamente, el arbitraje es probablemente el método extrajudicial más conocido y popular de resolución de disputas. Al igual que la vía judicial, el arbitraje se basa en un modelo contradictorio que requiere que una parte imparcial tome una decisión⁶².

Durante mucho tiempo, fueron principalmente las disputas de carácter comercial las que se sometieron a arbitraje; era pues una alternativa de justicia privada para resolver

⁶¹ Situación que en la práctica se ha resuelto de manera muy eficaz a través de lo que en el mundo anglosajón se conoce como *med-arb*. Vid. VIDAL FERNÁNDEZ, B.: *Introducción al Derecho Procesal*. Madrid. 2017. p. 23: “mecanismo de conciliación o de mediación en el que las partes acuerdan que el tercero puede convertirse en árbitro si las primeras fracasan”.

⁶² Es por lo que a estos se los conoce también como métodos heterocompositivos.

el litigio entre las partes. Aunque el arbitraje, se ha desarrollado⁶³ como una solución dotada de ejecutividad, lo cierto es que, por su naturaleza⁶⁴ recordemos que son las partes quienes decidirán si someten o no su disputa al árbitro, es decir, en general, se trata de un proceso voluntario y las partes solo pueden pasar por un procedimiento de arbitraje si han acordado utilizar el mismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, una vez que las partes deciden someter su disputa a arbitraje, el resultado y el propio procedimiento será vinculante.

A diferencia de la solución jurisdiccional, el arbitraje generalmente permite a las partes determinar la mayoría de los aspectos del procedimiento para satisfacer sus necesidades. Además, éstas podrán elegir al árbitro, lo que evidentemente, no permite el sistema judicial tradicional⁶⁵. Cabe señalar que, a pesar de que las partes pueden ejercer control sobre el curso del arbitraje, deberán respetar los principios que lo inspiran. Además, la ley es solo un marco para el arbitraje y no contiene todos los detalles que las partes querrán aclarar en su eventual acuerdo.

Conceptualmente podríamos definir el arbitraje como un medio privado para la resolución de un conflicto en el que las partes, de común acuerdo, deciden someter a un tercero independiente, árbitro, cuya resolución será definitiva y de obligado cumplimiento.

Las características que presenta el arbitraje, dimanar, tanto de la propia definición como de los distintos cuerpos legales⁶⁶ encargados de regular este mecanismo de ADR y de la doctrina⁶⁷, estos son:

- a) Voluntario: Las partes deben dar su consentimiento expreso al arbitraje por escrito. Si las partes han acordado el arbitraje como fórmula para resolver una

⁶³ Como hemos venido observando a lo largo de esta obra no solo en la legislación española, sino también en el contexto del derecho internacional.

⁶⁴ Naturaleza contractual, ya que surge únicamente del acuerdo de las partes.

⁶⁵ Ya que contravendría el derecho a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la ley, consagrado en el art. 24.2 CE.

⁶⁶ Vid. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, en adelante LA, Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 40/72, de 11 de diciembre de 1985, Reglas de la Corte Europea de Arbitraje, entre otros.

⁶⁷ Entre otros, vid. FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos: *Principios generales del arbitraje*, Valencia, 2018.

disputa, los tribunales, a solicitud de una de ellas, o de ambas, las requerirán para que sometan a arbitraje su controversia, a menos que la cláusula que contenga el acuerdo de arbitraje sea obsoleta, inoperante o inaplicable.

- b) Controlado: Las partes y sus abogados pueden ejercer control sobre los procedimientos arbitrales, incluida la elección del árbitro, el lugar en que deban llevarse a cabo las correspondientes audiencias.
- c) Privado; como regla general, las audiencias en el procedimiento de arbitraje serán privadas.
- d) Informal: Dentro del marco definido por las disposiciones de la Ley, no existen en el arbitraje normal procesales⁶⁸ o de prueba aplicables al arbitraje⁶⁹. Las reglas se establecen en el propio convenio de arbitraje suscrito por las partes, que habrá sido negociado, bien entre ellas con anterioridad a la activación del mecanismo arbitral, o bien entre las partes y el árbitro.
- e) Ejecutable: Todos los arbitrajes acordados con respeto de las exigencias de la Ley son ejecutables⁷⁰. El laudo estará sujeto a revisión judicial solo por motivos tasados.
- f) Confidencial: El arbitraje es generalmente confidencial si las partes así lo deciden. En el contexto de nuestra legislación, las restricciones sobre la divulgación de información y la obligación de guardar secreto deben respetarse de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y como principio se consagra en el art. 24.2 de nuestra Ley de Arbitraje.

⁶⁸ En especial en lo relativo a los medios de prueba y su práctica durante el procedimiento.

⁶⁹ Art. 30.1 LA.

⁷⁰ Exposición de Motivos LA, párrafo IX: “La ley opta por atribuir fuerza ejecutiva al laudo, aunque sea objeto de impugnación. Ningún sentido tendría que la ejecutividad del laudo dependiera de su firmeza en un ordenamiento que permite ampliamente la ejecución provisional de sentencias”.

- g) Contradictorio: El proceso de arbitraje se basa en un modelo de confrontación, aunque la conducta y la naturaleza de la audiencia estén determinadas por las partes y el árbitro⁷¹.
- h) Flexible: las partes tienen la libertad de elegir el árbitro y el procedimiento para resolver la disputa.
- i) Naturaleza mixta: ya hemos mencionado en alguna ocasión a lo largo de nuestra exposición la larga discusión existente en la doctrina acerca de la naturaleza, jurisdiccional o contractual de la institución. Si bien parece que las tesis que avalan la naturaleza mixta o híbrida del arbitraje son las que ganan más peso en la actualidad⁷², la cuestión queda muy lejos de estar aún resuelta⁷³.

Dicho esto, bien parece que pudiera asumirse que, dadas las especiales notas que dan carácter a este sistema de ADR, el hecho de optar por una tercera vía permite dar un mejor acomodo tanto al diseño legislativo, que pareciera aproximarle a la jurisdiccionalidad, como a la que viene determinada por la característica inmanente de la institución, cual es la primacía de la autonomía de la voluntad de las partes.

⁷¹ Principio que se recoge en el art. 24.1 LA.

⁷² Como sabemos los defensores de esta posición abogan por la flexibilidad que supone dotar a la institución de una naturaleza mixta, lógicamente para todas las corrientes más pragmáticas, fundamentalmente procedentes del derecho anglosajón, que a su vez participan activamente en las instituciones internacionales, esto no puede considerarse de otra forma. *Vid.* entre otros GONZÁLEZ DE COSSÍO, F. *Sobre la naturaleza jurídica del Arbitraje. Homenaje a Don Raúl Medina Mora*. p. 15. “La teoría mixta o híbrida ha alcanzado dominancia mundial dado que el arbitraje comercial internacional muestra elementos tanto jurisdiccionales como contractuales”. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <http://www.gdca.com.mx/PDF/arbitraje/SOBRE%20LA%20NAT%20JDCA%20ARBITRAJE%20Hom%20%20Raul%20Medina.pdf>

⁷³ En este sentido, y en defensa de la tesis contractualista *vid.* STSJ del País Vasco, de 23 de septiembre de 2015, ECLI:ES:TSJPV:2015:3148, en su fundamento 2º, p. 3: “Pero la actual ley de arbitraje sigue exigiendo la existencia de voluntad a fin de que sea válido el convenio arbitral, es decir, ha de ser patente el deseo de las partes de acudir a arbitraje, extremo esencial (...), lo que no es sino mera consecuencia de la naturaleza del convenio arbitral al desplazar voluntariamente la jurisdicción, encomendando la resolución de los conflictos que puedan surgir a los árbitros. (...). Y, (...) esta voluntad de las partes de acudir a arbitraje puede expresarse en las diferentes formas recogidas en el art. 9 LA, es decir de forma expresa o de forma tácita, ya que la voluntad contractual del convenio arbitral no tiene, en principio, ninguna característica que la diferencie de la voluntad negocial general”.

3.3.2. Ventajas e inconvenientes del arbitraje

Al igual que en el caso de la mediación, el arbitraje se recomienda en conflictos con carácter transnacional, en el que las partes se encuentran en diferentes países, asimismo la materia objeto de arbitraje ha de tener naturaleza dispositiva para los contendientes en la disputa. El incumplimiento de una licencia, la violación de una patente, el uso no autorizado de una base de datos, la negociación arancelaria con una sociedad de recaudación... etc, podrían ser algunos ejemplos⁷⁴.

El arbitraje no es aplicable en ningún caso cuando deba intervenir un organismo de naturaleza pública, por ejemplo, en el caso de determinar la validez de un certificado de patente. En cualquier caso, es especialmente atractivo para las empresas que necesitan un procedimiento adaptado y a medida.

3.3.2.1. Ventajas

Las bondades del arbitraje frente a otras fórmulas ADR estriban principalmente en que, mientras conciliación y mediación, son autocompositivas, esto es, las partes son las que toman la decisión que pondrá punto final a la disputa, el arbitraje se configura como un método heterocompositivo, en el que será el tercero quien tome la decisión que además será de obligado cumplimiento para las partes.

En lo que sigue pasaremos a analizar, si quiera, brevemente algunas otras ventajas de este sistema⁷⁵, y que precisamente emanan de las características que anteriormente enumeramos.

- Un árbitro con conocimiento técnico: Que puede acceder con mayor profundidad y claridad a las necesidades específicas del problema, especialidad que, en ocasiones, es complicado conseguir durante el juicio⁷⁶, pues el juez ha de ser generalista, y conocer de muy diversos objetos. Sería

⁷⁴ Vid. los propuestos en HÖRNLE, J.: *Cross-border internet dispute resolution*, Cambridge, 2009, pp. 25 y ss.

⁷⁵ Para una lista más completa, vid. v.g. entre otros. KORITZINSKY, A. R., WELCH, R. M. y SCHLISSEL, S. W. "The Benefits of Arbitration", *Family Advocate, American Bar Association*, vol. 14, núm 4, 1992, pp. 45 a 47.

⁷⁶ Vid. MOFFITT, M. y BORDONE, R.: *The handbook of dispute resolution*, San Francisco, 2005, p. 67.

ilógico plantear que se produjera una especialización mayor que la propia requerida para cada jurisdicción.

Precisamente por ello, en el arbitraje, la confianza de las partes en la opinión experta de un árbitro profundo conocedor de los asuntos que estén en la cuestión del debate, propiciara la aceptación por ambas del laudo que ponga fin al procedimiento arbitral.

La elección de los árbitros y las cualificaciones de los mismos son, por lo tanto, cruciales para el resultado de la solución de la disputa. Es el árbitro quien centra la atención y las esperanzas de las partes y por ello las cualidades del árbitro son las principales preocupaciones de los litigantes y las instituciones arbitrales.

Por otro lado, la flexibilidad que como hemos visto, caracteriza a la institución, permitirá subvenir las dificultades que en el formalismo del procedimiento judicial pudieran obstaculizar la búsqueda de la verdad del hecho, permitiendo, frente a ese rigor, encontrar soluciones más pragmáticas y den lugar a un resultado más satisfactorio para los intereses de los contendientes.

- El idioma en que se llevará a cabo el arbitraje, será aquél que resulte más cómodo para ambas partes. Cada día más, en un mundo globalizado, la transnacionalidad de las relaciones genera igualmente en consonancia la internacionalización de los conflictos surgidos en relación a ellos.

A la comprensible incomodidad que provocaría la determinación invariable de un foro por las leyes del procedimiento judicial estatal, el arbitraje acude en auxilio de las partes para permitir que sean ellas las que no solo fijen el lugar de celebración de los actos que compongan el arbitraje, sino también el idioma, tanto más importante cuando el objeto del conflicto puede estar conformado por elementos para los que el lenguaje es pieza fundamental en la comprensión de todas las dimensiones del problema.

- A lo anterior se ha de sumar la ventaja de poder elegir la sede arbitral, profundizando en la confianza de la técnica arbitral para las partes. Puesto que en no todas las jurisdicciones nacionales existe el mismo nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, resulta más conveniente que las partes puedan establecer un foro, cuando menos neutral, que garantice, para ambas, la satisfacción del resultado, garantizándose así el principio de neutralidad que caracteriza a este mecanismo.
- Mantener el procedimiento y su resultado en secreto, a diferencia del litigio jurisdiccional que es público. Especialmente relevante resulta en materia de propiedad intelectual que las actuaciones que se lleven a cabo durante la pendency del debate de la cuestión a resolver se mantengan en secreto, especialmente durante el período probatorio en el que llega a exhibirse documentación que tiene una naturaleza fuertemente confidencial y de la misma puede incluso llegar a depender gran parte del futuro de alguna o ambas partes.

Asimismo, resultará, en relación al resultado del arbitraje, que las partes no tengan interés en que éste se haga público por poder llegar a ser susceptible de dañar su imagen en relación a los diferentes mercados en los que operen, cuando con tan solo el conocimiento de la disputa, pueden llegar a producirse efectos negativos en la imagen personal o corporativa de los contendientes.

- El arbitraje resulta especialmente útil en los conflictos de nombres de dominio y otros surgidos en el mundo digital, como puede serlo especialmente respecto de la infracción de la marca registrada en un sitio web. En la actualidad, existen organizaciones que, por este hecho, están especializadas en servicios de mediación y arbitraje y trabajan de forma totalmente digital. Entre ellos se encuentran, a nivel nacional y como hemos visto y veremos, la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero a nivel internacional también podemos encontrarnos con

instituciones como el Centro de Arbitraje para Disputas de Internet y la OMPI.

La posibilidad para las partes de acudir a centros especializados, no solo les garantiza poder encontrar expertos independientes en sus respectivos campos sin dificultad, sino que, además, facilita y agiliza enormemente el ritmo de trabajo, y permite ajustar de una manera tremendamente eficaz, por sus medios tanto personales como materiales⁷⁷, el arbitraje.

- Precisamente por ese nivel de eficacia, las actuaciones que se llevan a cabo en las instituciones especializadas en arbitraje se caracterizan por su presteza, cuan más importancia tiene esto si tenemos en cuenta que los derechos de propiedad intelectual necesitan, en la mayor parte de las ocasiones, de una enorme agilidad. Recordemos cómo hoy en día son las redes electrónicas el vehículo a través del cual viaja la información y esto no escapa a los medios de comunicación y distribución de los contenidos protegidos por las leyes de propiedad intelectual, todo lo cual, resulta la velocidad una atractiva característica del arbitraje frente al litigio clásico.

Como ya veremos en las páginas siguientes, esto será una característica presente en el procedimiento del arbitraje en el derecho interno, pero también en lo que respecta a las singularidades de los actos que comprende el arbitraje en otros organismos especializados a nivel internacional.

- Por último, procede recordar que la larguísima tradición histórica del arbitraje ha propiciado una enorme aceptación y reconocimiento de la institución, por lo que en la práctica no se plantean problemas de cara al cumplimiento de estas soluciones, ni cuando provengan de un organismo con internacional y ni cuando provengan de un estado extranjero.

⁷⁷ Vid. PLANT, D: “The Course on Dispute Settlement in International Trade, Investment and Intellectual Property”, *World Intellectual Property Organization*, 2003, p. 82.

3.3.2.2. Inconvenientes

Una importante parte del éxito del arbitraje depende en gran medida de la experiencia del árbitro y de las garantías que ofrece el arbitraje institucionalizado, sin embargo, no podemos dejar de atender a las razones que podrían igualmente hacer desaconsejable optar por esta vía, así:

- El recurso contra los laudos arbitrales es muy limitado. Se debe saber que los motivos para recurrir la decisión del árbitro están tasados, también lo veremos más adelante, pero contra los laudos solo cabe acción de anulación.
- A pesar que en materia de propiedad intelectual pareciera puede no tener importancia, es bueno recordar que en todos los ADR, el objeto de controversia debe ser de carácter dispositivo para las partes, excluyendo cualquier tipo disputas sobre cuestiones de derecho público.
- Hay que tener en cuenta que el tiempo y el costo del arbitraje pueden variar significativamente según el grado de colaboración entre las partes o como resultado de un procedimiento mal planeado o la falta de disponibilidad de un árbitro, por ello se recomienda⁷⁸ siempre acudir a centros especializados para salvar estas circunstancias, ya que, por lo general, va a proporcionar a las partes unas reglas mínimas de procedimiento.
- Lamentablemente, y dicho lo anterior, debemos considerar el vacío legal existente respecto al reconocimiento de estos derechos en algunas regiones del planeta⁷⁹, aunque esto no debe ser óbice para constatar la enorme dimensión que en los últimos tiempos están recogiendo, tanto el arbitraje, como la protección de la propiedad intelectual e industrial.

⁷⁸ Vid. TAN. *Id.* p. 87.

⁷⁹ Vid. en el caso de China o la India, MAHESWARI, A.: “Arbitration and intellectual Property”, *legaleaonline.com*. 2013. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <http://www.legaleaonline.com/articles/arbitration-and-intellectual-property>

3.3.3. Marco jurídico del arbitraje en materia de propiedad intelectual e industrial

Ya vimos, al tratar la mediación, que la Ley 2/2011, modificó entre otras el Texto Refundido de la Ley de propiedad intelectual, en adelante TRLPI, para establecer internamente la Comisión de Propiedad Intelectual, añadiéndole sus dos Secciones. Pero a la vista de los cada vez mayores problemas que se suscitaban las violaciones sistemáticas de la propiedad intelectual, se decidió dar un paso adelante que vendría de la mano de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, que modifica el TRLPI y la LEC ampliando las funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

La intensidad legislativa que se originó en este corto lapso de tiempo generó una serie de distorsiones y cierta confusión en el sistema, hasta el punto que la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2013 (RJ 2013, 4561), Sala de lo Contencioso-Administrativo, tuvo que pronunciarse en relación a la legalidad del RD 1889/2011⁸⁰, que como vimos⁸¹ desarrolla el art. 158 TRLPI.

La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, regula con carácter general y supletorio el arbitraje, en relación a la regulación específica del arbitraje celebrado en el seno de la CMAPI. Seguidamente pasaremos a analizar cómo se regula el procedimiento general del arbitraje, para a continuación, atender a las especificidades recogidas para el arbitraje de la CMAPI.

3.3.3.1. Fases del procedimiento de arbitraje y su desarrollo específico en materia de propiedad intelectual e industrial

a) Fases del procedimiento

⁸⁰ En dónde se pone en cuestión por el recurrente la legalidad del RD 1889/2011, de 30 de diciembre, que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, se aduce para ello que éste atribuye a un organismo de carácter administrativo, de forma genérica y sin habilitación legal previa, potestades de restricción de derechos e imposición de sanciones, que actualmente son propias del poder judicial. La Sala 3ª desestima el recurso al entender que las funciones con las que se dota a la comisión, fundamento jurídico 7º: “no guardan relación con el ejercicio de la función jurisdiccional. Simplemente se configura un órgano administrativo específico que se concibe con la finalidad de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, frente a la vulneración por los responsables de los servicios de los profesionales de la sociedad de la información, al tiempo que se diseña un procedimiento presidido, por la propia naturaleza de la actividad a que se refiere, por la celeridad”.

⁸¹ *Vid. supra*, p. 30 y ss.

Como ya sabemos, el arbitraje requiere del consenso de voluntades para poder producirse, razón por la cual está ampliamente extendida la práctica de su incorporación a las cláusulas de los contratos, especialmente comerciales y de cesión de derechos de explotación, en lo que a nosotros concierne, en materia de propiedad intelectual.

La Ley de Arbitraje, 60/2003, en adelante LA, dedica su Título V a la sustanciación de las actuaciones arbitrales. En su Art. 9, nos habla del convenio por el que las partes someten a esta fórmula cualquier disputa que pudiera nacer fruto de esas relaciones.

No obstante, también se permite pacto, siempre que conste expresamente por escrito, admitiéndose formas de prueba de su existencia tan variadas como: cartas, telegramas, télex, fax o cualesquiera otros que puedan dejar constancia de su realización. La fuerza del compromiso llega al punto de excluir la jurisdicción de los juzgados y tribunales⁸² cuando el pacto sea invocado mediante declinatoria⁸³.

Las partes tienen libertad para elegir el procedimiento de su elección⁸⁴, y lo normal será que el arbitraje se inicie mediante el requerimiento de una de las partes a la otra, desde el momento en que surja alguna controversia, invocando para ello el convenio de arbitraje⁸⁵. En el plazo que hubiesen pactado los contendientes, o bien el que hubieren fijado los árbitros, se interpondrá el escrito de demanda de arbitraje⁸⁶, en él, el demandante incorporará, básicamente, los hechos en los que fundamenta su reclamación, así como sus pretensiones, permitiéndose al demandado que conteste formulando las alegaciones que estime oportunas, y pudiendo ambas partes aportar junto con la demanda y contestación, toda la documentación que estimen oportuna⁸⁷. No obstante, singular interés presenta que, como vimos al hablar de la flexibilidad de este método ADR, las partes no quedarán vinculadas por estos escritos iniciales, ya que podrán modificar su

⁸² Control incluso que puede llegar a producirse de oficio, *vid.* Barona Vilar, S.: *Comentarios a la Ley de Arbitraje*, Madrid, 2004, página 457: “Por lo que se refiere a la existencia de un convenio arbitral, se apunta que es posible (aunque poco frecuente) un control de oficio”.

⁸³ Art. 11.1 LA 63/2003.

⁸⁴ Se refiere la ley a las normas internas que han de regir el arbitraje, *vid.* art. 25.1 LA 63/2003.

⁸⁵ Art. 27 LA 63/2003.

⁸⁶ Art. 29.1 LA 63/2003.

⁸⁷ *Vid.* arts. 27 y 29 LA 63/2003.

contenido durante la pendencia del arbitraje, salvo que se considere, por el árbitro, que existe mala fe y su propósito solo conduce a la dilación del procedimiento⁸⁸.

Si las partes no hubieran acordado cosa distinta, serán los árbitros los que determinen la forma en que han de llevarse a cabo las actuaciones. Si es preciso celebrar audiencias para que las partes manifiesten sus alegaciones o para la eventual práctica de prueba, señalarán el momento que se considere oportuno, emplazando a las partes con suficiente antelación para que puedan prepararlas, junto con sus respectivas defensas si así lo estiman conveniente.

En el caso de que alguna de las partes no se persone a las actuaciones, por sí misma o a través de su representante, se producirán efectos distintos⁸⁹, en el caso de que fuese el actor quien interpusiera su escrito de demanda fuera de plazo, se dará por concluido el arbitraje, si bien se oirá al demandado por si éste quisiera formular reconvencción, manifestando alguna pretensión⁹⁰.

En caso del demandado, su incomparecencia no provocará allanamiento y anuencia respecto de los hechos objeto de debate. Así, cuando cualesquiera de las partes no de presentaran a alguna de las audiencias o presentara pruebas, quedará en manos de los árbitros la continuación de las actuaciones y la finalización del arbitraje a través del laudo con fundamento en lo recibido hasta el momento⁹¹.

Los árbitros podrán asimismo nombrar peritos, bien a instancia de las partes, bien de oficio, cuando fuese necesario y siempre que las partes no hubiesen expresado voluntad en contra⁹².

El arbitraje finalizará mediante el laudo, y, como manifestación de la flexibilidad de este procedimiento, se admitirán tantos laudos parciales como sea necesario⁹³. Además, notable es que solo si las partes así lo han decidido, y solo en las disputas dirimidas en territorio nacional, podrá el árbitro pronunciarse según criterios de

⁸⁸ Art. 29.2 *in fine* LA 63/2003.

⁸⁹ Art. 31 LA 63/2003.

⁹⁰ Art. 31 a) LA 63/2003.

⁹¹ Art. 31 c) LA 63/2003.

⁹² Art. 32 LA 63/2003.

⁹³ Art. 37.1 LA 63/2003.

equidad⁹⁴, y, en cualquier caso, conforme a lo que las partes hubieran acordado. La decisión se tomará por mayoría cuando sean varios los árbitros, salvo pacto en contra de las partes⁹⁵.

El laudo también pondrá fin al procedimiento arbitral cuando hayan sido las partes quienes hayan llegado a un arreglo, total o parcialmente, respecto de la controversia que se esté debatiendo. Acuerdo que, lógicamente constará en el laudo⁹⁶.

Respecto a la posibilidad de atacar el laudo, el Título VII de la LA, nos habla, únicamente de la acción de anulación, que procederá cuando el convenio arbitral no exista o no sea válido, cuando no se haya notificado debidamente el nombramiento del árbitro o de las actuaciones que éste haya llevado a cabo, o cuando se haya producido indefensión, también cuando el laudo incurra en su pronunciamiento en incongruencia extralimitándose de lo que las partes hayan sometido a su decisión, cuando las actuaciones no se hayan producido conforme a lo que las partes acordaron, cuando el objeto del procedimiento no fuera de libre disposición para las partes o cuando vaya en contra del orden público⁹⁷. Con el ánimo de preservar al máximo la voluntad de las partes, el art. 41.3 LA introduce la posibilidad de salvar aquellas disposiciones que no estuvieran afectadas de nulidad, siempre que ello fuera posible.

El plazo para interponer la acción de nulidad, dice el art. 41.4 LA, será de dos meses desde la notificación del laudo, y en caso de haberse solicitado correcciones, aclaraciones o complementos, desde la notificación de la resolución que resuelva las mismas o desde que expiró el plazo para haberlas dictado. En cualquier caso, la acción de nulidad se sustanciará por los cauces de procedimiento verbal ante un magistrado de la Audiencia Provincial de la localidad donde se ha desarrollado el arbitraje, y frente a la sentencia que lo resuelva no cabrá recurso alguno⁹⁸.

⁹⁴ Art. 34.1 LA 63/2003.

⁹⁵ Art. 35.1 LA 63/2003.

⁹⁶ Art. 36.1 LA 63/2003.

⁹⁷ Art. 41.1 LA 63/2003.

⁹⁸ Art. 43.2 LA 63/2003.

b) Desarrollo específico en materia de propiedad intelectual e industrial

Respecto a las especialidades surgidas en torno al procedimiento ante la Comisión de Propiedad Intelectual, conviene que previamente comentemos algunos aspectos de la reciente evolución normativa. Como sabemos, la reforma del TRLPI de 2014 incorpora un nuevo Título IV bis al Libro III, artículos 158, 158 bis y 158 ter, y modifica el apartado 1 del art. 157. Así la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual estará integrada por cuatro vocales titulares, elegidos entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual e industrial, nombrados a propuesta de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y Competitividad, de Justicia y de Industria, Energía y Turismo, por un plazo de cinco años, renovable por una sola vez.

Estos cuatro vocales podrán delegar sus funciones en sus suplentes, elegidos igualmente entre expertos de reconocida competencia en la materia, de entre todos ellos, será el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quien designe a su presidente, que ostentará voto de calidad.

Las funciones desarrolladas por la Sección Primera de la CPI deberán producirse conforme a unos principios rectores; legalidad, imparcialidad, neutralidad, igualdad entre las partes, contradicción y audiencia⁹⁹. En lo que concierne al carácter de voluntariedad que impregna al arbitraje poco podemos añadir, con lo que nos remitimos a lo expuesto en sede de la mediación en anteriores epígrafes de la presente obra¹⁰⁰.

Por otro lado, el principio de confidencialidad, cubre todos los actos y deliberaciones que se efectúen dentro del procedimiento arbitral, salvo cuando sea de interés para las partes lo contrario y así lo decidan. Una consecuencia de este principio es la imposibilidad de llamar a declarar en juicio a los miembros de la Sección Primera o a cualesquiera otras personas que hayan participado durante las actuaciones del arbitraje sobre los hechos en los que participen¹⁰¹.

⁹⁹ Art. 4 RD 1023/2015.

¹⁰⁰ *Vid. supra*, p. 37 y ss.

¹⁰¹ Art. 24.2 LA.

Respecto al objeto de nuestro estudio, el sistema diseñado dentro de la Sección Primera de la CMAPI resulta especialmente conveniente en relación con las disputas que surjan con ocasión de la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, porque se permite a las partes acudir al arbitraje con el fin de fijar las cantidades sustitutorias de tarifas generales, decisión que es también de la competencia de la Sección Primera.

La finalidad de este procedimiento es determinar la cuantía de la remuneración legal y cómo ha de ser distribuida. Tenemos que puntualizar que este mecanismo de retribución no tiene como objetivo el resarcimiento de los daños a los titulares de los derechos, entre otras cosas, porque esto ya se lleva a cabo mediante el establecimiento de una cuantía máxima, señalada por el Estado en los presupuestos generales.

Ostentarán la legitimidad activa tanto las entidades de gestión como asociaciones de usuarios, entidades de radiodifusión o un usuario que haya sido “significativamente afectado”¹⁰². Pero no debemos olvidar que, para poder activar este procedimiento, y como ya venimos advirtiendo con anterioridad, será necesario, por la propia naturaleza del arbitraje, que la parte contraria esté conforme con acudir a esta fórmula para que pueda llevarse a efecto.

En el procedimiento especial de arbitraje regulado en el capítulo VI del reglamento, el laudo que se dicte establecerá las cantidades sustitutorias de las tarifas generales¹⁰³, mientras no exista acuerdo entre las partes. Para ello, deberá tener en cuenta, al menos, los criterios mínimos de determinación de las tarifas configurados en el artículo 19 c) RD 1023/2015. Para cumplir sus funciones en esta materia la Sección Primera podrá solicitar informes previos a los organismos públicos que tuvieran entre sus funciones alguna relacionada con los mercados o sectores económicos en donde se hayan de aplicar las tarifas, asimismo respecto de asociaciones de consumidores y usuarios¹⁰⁴.

Otra de las nuevas funciones atribuidas a la Sección Primera es la vigilancia en el acatamiento de las obligaciones de las entidades gestoras, de modo que las tarifas generales cumplan con los requisitos de equitatividad y no discriminación¹⁰⁵, si durante

¹⁰² Art. 17.1 RD 1023/2015.

¹⁰³ Art. 194.4 TRLPI

¹⁰⁴ Art. 23.8 RD 1023/2015.

¹⁰⁵ Art. 194.4 TRLPI en relación con art. 28.2 d) RD 1023/2015.

el control se apreciaran por la Sección el incumplimiento de la norma el mismo se pondría en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia¹⁰⁶.

El arbitraje de la CMAPI no se suspenderá aun cuando se interpusieren acciones judiciales o extrajudiciales. Los juzgados y tribunales no podrán de conocer del asunto en tanto se dicte el laudo, cabiendo la posibilidad de oponer declinatoria por la parte que lo estime oportuno¹⁰⁷.

Pasemos ahora a analizar el procedimiento que se establece en la Sección Primera de la CMAPI, la solicitud podrá llevarse a cabo a través del formulario oficial contenido en el reglamento, pudiéndose solicitar por una de las partes o por ambas conjuntamente en el caso de existir un convenio o que se haya procedido a notificar la solicitud a la parte contraria para que se pronuncie al respecto¹⁰⁸.

Admitida la solicitud de arbitraje, y pronunciada la Sección Primera, acerca de la admisibilidad, utilidad y pertinencia de las pruebas propuestas por las partes en sus escritos iniciales, se convocarán cuantas reuniones fuesen necesarias para la sustanciación del procedimiento arbitral, que finalizará, salvo acuerdo de las partes, con el laudo¹⁰⁹. Al igual que sucediese con la mediación, aquí también se establece un plazo, esta vez de 2 meses para resolver, desde que la demanda fue admitida a trámite, siempre que las partes no se expresen en contrario¹¹⁰, es de advertir la brevedad de este procedimiento frente a lo que podría suponer el acto de un juicio llevado a cabo a través de los procedimientos previstos en la LEC.

Debemos destacar, por su especialidad, los efectos que la inasistencia o inactividad de las partes provoca en el procedimiento especial de fijación de cantidades sustitutorias de las tarifas generales, ya que mientras la LA solo preceptúa que las actuaciones podrán

¹⁰⁶ Art. 30 RD 1023/2015.

¹⁰⁷ Art. 8 RD 1023/2015.

¹⁰⁸ Art. 14.1 RD 1023/2015.

¹⁰⁹ Art. 16 RD 1023/2015 “El procedimiento terminará, salvo acuerdo previo de las partes, mediante uno o varios laudos escritos y motivados que resolverán todas las cuestiones planteadas por aquellas en el ámbito de las competencias propias de la Sección”.

¹¹⁰ Art. 16.4 RD 1023/2015.

continuarse, aquí se establece el mandato de que lo hagan hasta que se adopte la decisión final que resuelva el conflicto¹¹¹.

Además, la Sección Primera podrá de oficio adoptar medidas provisionales con la finalidad de garantizar la efectividad del laudo que llegare a dictarse, cuando existan elementos suficientes para ello¹¹². Podrán las partes valerse de cuantos medios de prueba estimen oportunos para la defensa de sus intereses. Sobre la admisibilidad de las pruebas se pronunciará la Sección Primera, que solo podrá rechazarlas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias¹¹³. Acabada la práctica de prueba la Sección dará audiencia a las partes para que expongan sus conclusiones.

Este arbitraje especial finalizará con un laudo que será notificado a todas las partes y terceros personados durante las actuaciones¹¹⁴. El eventual recurso que se interponga contra el laudo no provocará la suspensión en su ejecución¹¹⁵.

3.3.3.2. Estatuto del árbitro

El Título III de la LA es el dedicado a los árbitros, arts. 12 a 21, con carácter general, mientras que el Título IV, arts. 22 y 23, dan cuenta de sus competencias. Nada especial resulta la exigencia legal que se hace respecto a que el número de árbitros elegidos por las partes para conocer de su disputa sea siempre impar, de otra manera podría llegarse a la circunstancia de no poder darse de manera satisfactoria la resolución al problema que se les plantease, cuando fueran los propios árbitros quienes no pudieran llegar a una decisión sobre el resultado.

En cuanto a la capacidad para poder ejercer de árbitro, no existen diferencias específicas respecto a lo prevenido por la LMACM para la mediación, simplemente se exige que se trate de personas físicas con capacidad plena¹¹⁶.

¹¹¹ Art. 19 a) RD 1023/2015.

¹¹² Art. 22 RD 1023/2015.

¹¹³ Art. 23.2 y 3 RD 1023/2015.

¹¹⁴ Art. 24.2 RD 1023/2015.

¹¹⁵ Art. 24.3 RD 1023/2015.

¹¹⁶ Art. 13 LA “Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su

Cuando el arbitraje sea suministrado por una organización especializada, será de cuenta de las partes el acudir a unas u otras, siempre que las personas físicas integradas en dichas instituciones y que hayan de llevar a cabo el arbitraje, reúnan los requisitos de capacidad previstos en la ley, permitiéndoseles, no obstante que estas organizaciones regulen internamente su funcionamiento

Cuando, respecto a la cuestión a resolver, las partes hubieran decidido que se hiciese a través de un arbitraje de derecho¹¹⁷, el árbitro deberá, además, tener la condición de jurista, si del procedimiento fuera a conocer solo una persona, y en el caso de ser varias, al menos una deberá poseer esta misma condición.

Las personas designadas como árbitros deberán manifestarse en el plazo de 15 días desde haberseles comunicado su nombramiento, sobre si aceptan o no el mandato, de no hacerlo en plazo, se entenderá que rechazan tal posibilidad¹¹⁸.

Para garantizar los principios de imparcialidad e independencia en el arbitraje, se regulan en los arts. 17 y 18 LA, las causas de abstención y recusación, así como el procedimiento para llevarlas a cabo.

Vale lo dicho anteriormente para la mediación en el punto relativo al estatuto del mediador, si bien, sí se presentan algunas diferencias en cuanto al procedimiento que han de seguir las partes para proceder a la recusación del árbitro.

La recusación de los árbitros se llevará a trámite por el procedimiento del juicio verbal, pudiéndose acumular a la demanda el nombramiento de otros distintos en sustitución. Contra la resolución definitiva que se dicte a este respecto, no cabrá recurso alguno¹¹⁹.

En relación a la responsabilidad en la que pudieran incurrir los árbitros o las organizaciones especiales en las que éstos desarrollaran sus funciones, el art. 21 LA, nos dice que la mera aceptación del nombramiento ya provocará su sujeción a responsabilidad

profesión. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro.”

¹¹⁷ Art. 15.1 LA 63/2003.

¹¹⁸ Art. 16 LA 63/2003.

¹¹⁹ Art. 19.1 a) LA 63/2003.

por los daños que ocasionaren por mala fe, dolo o temeridad en sus actuaciones. Por ello se preceptúa asimismo la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil para responder a las obligaciones que eventualmente pudieran surgir como consecuencia de sus intervenciones durante el procedimiento.

Respecto a su competencia, serán los propios árbitros los facultados para revisarla, así como para conocer de las excepciones respecto a la existencia o invalidez del convenio en el que las partes hubiesen acordado someter su conflicto a arbitraje¹²⁰.

Asimismo, se les faculta para adoptar las medidas cautelares que de oficio o a instancia de parte, se entendieran necesarias en relación con el objeto de la controversia y siempre que no afecten a derechos fundamentales, en cuyo caso necesitarán de la asistencia de un juez.

Tanto la decisión que se tomare respecto de las medidas cautelares, como la resolución que ponga fin al procedimiento arbitral, tendrán fuerza ejecutiva y solo podrán impugnarse mediante la acción de nulidad.

4. LOS ADR EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Empleamos el término relaciones internacionales por razones de conveniencia, ya que, bajo esta denominación pretendemos abarcar tanto los actos de comercio internacional como la venta o prestación de servicios y operaciones clasificadas como inversión internacional por las distintas legislaciones, así como los acuerdos de protección de inversiones.

No resulta sorprendente la afirmación de que cualquier operación económica transfronteriza es probable que desemboque en un litigio. Y dadas las incertidumbres provocadas por la determinación de la jurisdicción internacional y las inherentes a la ejecución de sentencias extranjeras, pese a que en este ámbito se ha mejorado de manera

¹²⁰ Art. 22.1 LA 63/2003.

importante en los últimos años, es mejor prever el método apropiado de solución de controversias para el caso de que surja algún tipo de desavenencia.

Como no podía ser de otro modo, las controversias en materia de propiedad intelectual e industrial, no son ajenas a esta circunstancia, y son también múltiples en el ámbito de las relaciones internacionales. Éstas pueden abarcar desde los casos más complejos de infracción de patentes, transferencia de tecnología e investigación y desarrollo, hasta licencias de software, financiación de propiedad intelectual, coexistencia de marcas registradas, disputas en relación a diseños industriales¹²¹, etc...

Además, debemos tener presente que la solución de las disputas en este contexto de los DPI, suelen traer consigo la utilización de complicados métodos, pensemos, por ejemplo, en la abundante documentación que normalmente acompaña a una patente. Lógicamente, la especificidad del tema exige unos conocimientos técnicos tanto legales como técnicos por parte de los facilitadores involucrados en la resolución de estos conflictos. Del mismo modo, interesa que las soluciones a las controversias en materia de DPI, independientemente de dónde tengan su origen, alcancen soluciones globales.

No olvidemos que los ciclos de mercado evolucionan rápidamente, lo que hace que el tiempo y la rentabilidad que se pierda en tanto se resuelve un conflicto sean de suma importancia¹²².

Estas son algunas de las claves por las cuales la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante OMPI, abogó a principios de la década de 1990 en favor de la creación de un servicio internacional personalizado de resolución de disputas que debe proporcionar la propia Organización y que condujo al establecimiento del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI¹²³, en adelante CAMOMPI.

La razón subyacente para el establecimiento del CAMOMPI era la creencia en la especificidad de la propiedad intelectual e industrial como materia susceptible de la utilización de los mecanismos ADR, y, por lo tanto, de la búsqueda de soluciones eficaces

¹²¹ Examinadas con detalle en MONTESINOS GARCÍA, A.: “El arbitraje en materia de propiedad intelectual”, *Revista internacional de estudios de derecho procesal y arbitraje*, núm. 1, 2013. pp. 17 y ss.

¹²² JONAS BLOCK, M: “The Mediation Rules of WIPO and Others: A Ticket to Paradise or Into a Better Mousetrap?” *WIPO Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation*, 1995, p. 140 y ss.

¹²³ Vid. Reseña del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>

en la materia, unida a la convicción de que el arbitraje y otros métodos ADR, eran sistemas particularmente adecuados para acomodarse a las necesidades de los DPI¹²⁴.

Como proveedor de estos servicios internacionales, el CAMOMPI promueve, sin fines de lucro, a coste cero y con una gran celeridad, la resolución alternativa de controversias comerciales internacionales entre partes privadas en materia de propiedad intelectual e industrial, y lo hace a través de tres procedimientos distintos, arbitraje, mediación y, desde 2007, la determinación de expertos.

Si bien sus procedimientos son apropiados para todo tipo de disputas comerciales, el CAMOMPI se especializa principalmente en casos que derivan de acuerdos de transmisión de propiedad intelectual y tecnología, acuerdos de licencia, investigación y desarrollo y distribución, y asuntos relacionados con el entretenimiento¹²⁵.

Como acabamos de decir, las normas de arbitraje y mediación de la OMPI, recogen tres mecanismos distintos para resolver los conflictos, el arbitraje, el arbitraje acelerado y las normas de determinación de expertos, sistemas ADR que se presentan como herramientas especialmente diseñadas y adaptadas a las controversias en materia de protección de DPI, y se son administradas por un nutrido grupo de especialistas internacionales¹²⁶,.

La función del CAMOMPI es doble: en primer lugar, como autoridad, clasifica las controversias que recibe en virtud de las normas OMPI, a través de un sistema casuístico de gestión de asuntos resueltos, que incluyen, desde reglas de procedimiento específicas para determinados temas, a cláusulas modelo en varios idiomas, configurando una gran base de datos en expansión.

En segundo lugar, también actúa como un centro de investigación que ofrece publicaciones periódicas en relación con los nuevos problemas y las nuevas perspectivas de solución que ofrecen los sistemas ADR, asesorando, previa solicitud, a partes y

¹²⁴ GURRY, F.: "The WIPO Arbitration and Mediation Center and its Services". *The American Review of International Arbitration*, Vol.5, No.2, 1994, pp.197 a 201.

¹²⁵ Vid. la lista de áreas en la que la CAMOMPI ofrece sus servicios. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/>

¹²⁶ Según los datos de la propia organización cuentan con más de 1.500 técnicos independientes expertos en diferentes campos relacionados con los DPI. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/en/ neutrals/>

terceros sobre la idoneidad de las diferentes posibilidades existentes en la OMPI para la solución de una determinada disputa, o cómo adaptar éstas a las necesidades específicas de un usuario concreto.

También desarrolla políticas de innovación de los mecanismos ADR que permitan la adecuación de los distintos procedimientos a las demandas de determinados sectores comerciales, o asociaciones titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, que, por su propia naturaleza, se enfrenten a disputas recurrentes.

A través de su carácter flexible, los ADR se prestan para adaptarse a las exigencias de las partes involucradas en cada caso, o para ser la base para el desarrollo de sistemas de resolución de conflictos específicos a futuro en el marco de ciertos sectores.

Si bien la reclamación indemnizatoria de naturaleza puramente monetaria sigue siendo la forma más común de solicitud en los casos que se presentan anualmente ante el CAMOMPI, las partes a menudo también formulan peticiones específicas, como la declaración de incumplimiento de obligaciones contractuales o la declaración la infracción de derechos.

Otras reclamaciones buscan, por ejemplo, garantías adicionales para la preservación de la confidencialidad de las pruebas, la provisión de una garantía cautelar, la producción de informes, la entrega de un bien específico o la conclusión de nuevos contratos.

4.1. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI

En aras a conseguir el liderazgo en el desarrollo de un sistema equilibrado y eficaz de los DPI que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos¹²⁷, la OMPI quiere ofrecerse a aquellas partes que lo requieran para trabajar conjuntamente en el diseño de soluciones a medida en las disputas relacionadas con controversias surgidas en el contexto de DPI. Ya hemos visto que, si las partes optan por la utilización de un sistema ADR, tienen una gran libertad para adaptar las características del procedimiento a sus circunstancias concretas, la oferta del CAMOMPI gira en torno a dos grandes ventajas,

¹²⁷ Vid. *WIPO Strategic Realignment Program*, “2013 Embracing the change”. p. 7. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/strategic_realignment/pdf/srp_brochure_2013.pdf

que permiten a sus usuarios decantarse por sus servicios, frente a los que las propias partes pudieran proporcionarse.

4.1.1. Autonomía de las partes

Las normas de la OMPI relativas a los mecanismos de solución de conflictos se basan en la autonomía de la voluntad, un principio reconocido en el arbitraje comercial internacional¹²⁸, y que se aplica a los medios ADR en general por tener éstos naturaleza privada fruto del consenso de las partes. Los sistemas ADR se basan en el contrato entre partes mediante el cual acuerdan someter todas las disputas existentes o futuras para su resolución a través de los mismos.

Por lo tanto, el carácter contractual otorga a las partes la facultad de determinar los elementos que configurarán su procedimiento basado en sistemas de ADR. Las partes van a ser las dueñas de su procedimiento y podrán hacer que éste se amolde a las particularidades que presente su problema¹²⁹. El primer punto crucial que las partes van a afrontar será decidir si van a desear diseñar ellos mismos su procedimiento, o si preferirán acudir a una organización dotada de más medios, que les facilite el acceso a las herramientas más adecuadas para resolver el conflicto que les atañe.

Si bien los medios ADR *ad hoc*¹³⁰ deja que las partes planteen todo el procedimiento con absoluta libertad; los mecanismos ADR de carácter institucional, como los procurados por la CMAPI en España, o por la CAMOMPI, contribuyen a la creación de un marco más favorable para el procedimiento que les permitirá una determinación más precisa de los plazos, las fases del procedimiento, su costo etc...

Las partes pueden acceder a los distintos mecanismos ADR que ofrece el CAMOMPI, que, como institución dedicada, cuenta con unos medios personales y materiales que es posible que no siempre se encuentren a su disposición en los juzgados y tribunales nacionales. Es evidente que los mecanismos ADR ofrecidos de manera institucional por organizaciones dedicadas en exclusiva a tratar con estos asuntos,

¹²⁸ Como ya estudiamos a la hora de tratar los principales instrumentos ADR en materia de propiedad intelectual e industrial en España, *vid. supra*, p. 19.

¹²⁹ *Nihil novum sub sole*, habida cuenta que esto no es más que una manifestación de las características generales que se encuentran presentes en todos los métodos de solución alternativa de disputas.

¹³⁰ Esto es, el diseñado por las partes sin asistencia alguna.

presentan ventajas, desde contar con una estructura procedimental básica, que se ha ido desarrollando a partir de la práctica continua, y que, no obstante, sigue permitiendo un alto grado de flexibilidad a las partes para ajustar a sus propios intereses las especialidades que puedan emerger de las nuevas fórmulas de contratación, algo que, en cualquier caso, va a suponer un importante ahorro en tiempo y costes, ya que es extremadamente difícil y lleva mucho tiempo que las partes lleguen a un acuerdo sobre cualquier extremo, incluido algo tan elemental como son las reglas que han de ordenar el procedimiento una vez que éste se haya iniciado.

Con el fin de simplificar el reconocimiento de los resultados alcanzados a través de la aplicación de los mecanismos ADR celebrados a través del CANOMPI, las partes podrán decidir someter los distintos procedimientos a los requisitos que cada una de las disposiciones imperativas nacionales exijan para determinado tipo de asunto, también el lugar de celebración, el nombramiento y el número de árbitros o mediadores, el idioma, la estructura y las distintas fases del procedimiento, así como cualesquiera otras circunstancias que se antojen más idóneas para satisfacer sus intereses.

Todos estos extremos deberían ser determinados de manera precisa en el convenio por el que las partes sometan su disputa a los sistemas ADR, recordando que la ausencia de la cláusula o su invalidez puede determinar la ineficacia de cualquier intento posterior por acudir al CAMOMPI¹³¹.

4.1.2. Selección de los mecanismos ADR apropiados

El segundo gran beneficio derivado de la utilización de los servicios que ofrece la OMPI es el de ser capaz de ofrecer sistemas de ADR confeccionados a medida, que amplíen la gama de posibilidades que las partes podrían encontrar y así permitirles optar por el procedimiento adecuado a sus necesidades. Los sistemas ADR de la OMPI, aparte de la mediación, la determinación de expertos, y las dos diferentes modalidades de arbitraje, estándar y acelerado, también permiten la combinación de procedimientos, opción que puede devenir particularmente ventajosa en ciertos casos.

¹³¹ Lo que pretendemos decir es que, ante la inexistencia de acuerdo previo, la posibilidad de que una de las partes, la demandada, acceda a utilizar uno de estos mecanismos para facilitar al demandado la satisfacción de sus pretensiones, parece, cuanto menos, remota, o al menos, ciertamente complicada en la práctica, toda vez que la razón por la que se activan estos mecanismos suele tener su origen en un incumplimiento contractual.

La mediación es un procedimiento informal, en el que las partes solicitan a un intermediario neutral, el mediador, que los ayude a llegar a una solución de la disputa¹³². El mediador tiene las habilidades y experiencia necesarias para ayudar a las partes a identificar los problemas en conflicto, sus intereses subyacentes y determinar un rango de opciones alternativas. La mediación ayuda a encontrar soluciones orientadas a los negocios y a establecer relaciones a largo plazo. Como la mediación es un procedimiento basado en el interés, las partes pueden ponerse de acuerdo sobre soluciones creativas y orientarlas al problema que estén tratando de encauzar. Cualquier remedio que pacten en el acuerdo de conciliación será vinculante con la misma fuerza ejecutiva de cualquier contrato privado.

El arbitraje es un procedimiento en el que se nombra a uno o más árbitros independientes para que emitan una decisión vinculante, el laudo arbitral, que normalmente es definitivo y no está sujeto a apelación¹³³. El laudo es ejecutable internacionalmente en virtud de la Convención de Nueva York para el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros de 1958 y, a nivel europeo, por el Reglamento (UE) 2015/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil¹³⁴. En el arbitraje, es decisión del árbitro establecer una particular solución en su laudo, dependiendo de cuáles fueran las pretensiones a dirimir por la parte que presentó la demanda y la manera en que ésta fundamentó las mismas. Además, puede haber una contrademanda de la parte demandada o reconvencción en la que tratará de reclamar también sus propias pretensiones.

La decisión de Expertos es un procedimiento en el que se presenta un asunto específico a uno o más expertos que toman una decisión sobre el asunto que se les remite. Es particularmente apropiado para cuestiones técnicas, como, por ejemplo, la determinación de una cantidad en concepto de derechos de autor. La decisión será vinculante a menos, claro está, que las partes hayan acordado lo contrario¹³⁵.

¹³² Art. 1 del Reglamento de Mediación de la OMPI.

¹³³ Art. 59 a) Reglamento de Arbitraje de la OMPI y del Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

¹³⁴ Que no afectará a la aplicación del Convenio de Nueva York de 1958 sobre laudos arbitrales, art. 73.2 Reglamento 1215/2012.

¹³⁵ Art. 17 f) del Reglamento de Decisión de Expertos de la OMPI.

A continuación, nos referiremos a alguna de las particularidades que la regulación de estos mecanismos presenta en la OMPI.

4.2. EL ARBITRAJE DE LA OMPI, DIFERENCIAS ENTRE EL ARBITRAJE ORDINARIO Y EL ACELERADO

El Arbitraje de la OMPI permite a las partes acceder a un tribunal arbitral formado por hasta tres miembros, este sistema presenta una serie de ventajas y puede resultar atractivo en ciertos casos. Este puede ser, por ejemplo, el caso de conflictos de patentes que se encuentren protegidas en diferentes jurisdicciones e involucren pruebas extensas e informes de expertos. El arbitraje acelerado de la OMPI, sólo estará formado por un único árbitro, lo cual lo hace especialmente interesante cuando las partes tengan interés en la aplicación de un tipo de arbitraje, que les permita dar una solución rápida a un problema complejo.

En el Arbitraje Acelerado de la OMPI, la demanda de arbitraje contendrá las reclamaciones que la parte pretenda¹³⁶, y la contestación a la demanda se realizará junto con la respuesta a la solicitud de arbitraje efectuada por la contraparte¹³⁷.

En el Arbitraje estándar de la OMPI, la demanda se puede presentar con posterioridad a la solicitud de arbitraje¹³⁸, mientras que la contestación a la demanda será posterior a la respuesta que se realice respecto de la solicitud de arbitraje¹³⁹.

Además, en el Arbitraje Acelerado de la OMPI, los plazos son más cortos¹⁴⁰ y los honorarios se reducen¹⁴¹. Por ejemplo, en el arbitraje acelerado se aplica un arancel fijo para cubrir los honorarios del árbitro, mientras que en el arbitraje ordinario los honorarios

¹³⁶ Art. 10 Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

¹³⁷ Art. 11 Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

¹³⁸ Art. 10 Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

¹³⁹ Art. 12 Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

¹⁴⁰ 13 meses desde que se presente la solicitud de arbitraje hasta que se dicte el laudo, en el caso del arbitraje ordinario frente a los 5 meses del arbitraje acelerado. *Vid.* Tabla comparativa, anexo 6.3 *infra*.

¹⁴¹ La tasa de registro para el arbitraje ordinario es de 2.000 USD, cantidad que se reduce a la mitad en el caso del arbitraje acelerado, lo mismo sucede respecto a la tasa administrativa y los honorarios de los árbitros, que se incrementan un 100% en el arbitraje ordinario frente al acelerado. *Vid.* Baremo de tasas y honorarios de la OMPI. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/fees/index.html>

se calcularán según lo acordado por el CAMOMPI en consulta con las partes y el o los árbitros¹⁴².

El Arbitraje Acelerado de la OMPI puede ser apropiado cuando el valor en disputa no justifica el costo de procedimientos más largos, o cuando el número de asuntos controvertidos es limitado.

En cualquier caso, cabe recordar que las partes que vayan a presentar una solicitud de arbitraje no necesariamente van a obtener una respuesta definitiva, exigible y urgente en relación con la duración del procedimiento arbitral.

En la práctica, el Arbitraje Acelerado de la OMPI se ha utilizado en conflictos relacionados con marcas registradas y software, y también en disputas relacionadas con producciones artísticas¹⁴³.

4.3. COMBINACIÓN DE MECANISMOS ADR EN LA OMPI

Como ya vimos¹⁴⁴, los procedimientos de ADR también se pueden combinar para acumular las diferentes ventajas que presentan unos y otros, al tener, por ejemplo, una primera fase de mediación, seguida, en ausencia de un acuerdo satisfactorio, por un arbitraje.

Dichos medios de resolución de disputas de varios niveles pueden ayudar a evitar la aplicación sucesiva de procedimientos, combinando los beneficios de los distintos mecanismos en un único *iter*. Hasta la fecha, más del 20% de los casos presentados al Centro de la OMPI se basaron en una cláusula combinada que contemplaba la mediación seguida, en ausencia de acuerdo, por un arbitraje, normalmente de carácter acelerado¹⁴⁵.

Las ventajas de la combinación de procedimientos que prevén una fase de mediación inicial se basan en que, de esta manera, se aumentan las posibilidades de encontrar una solución más completa para los conflictos planteados.

¹⁴² Art. 71 Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

¹⁴³ PLANT, D. *Op. cit.* p. 41.

¹⁴⁴ Al tratar, en el arbitraje en general, la figura de los *med-arb*, p. 35 *supra*.

¹⁴⁵ MOFFITT, M. y BORDONE, R. *Op. cit.* p. 134.

Se trata de diseñar un procedimiento informal y flexible, que permita a cualquiera de las partes retirarse cuando desee. Incluso en el arbitraje, que normalmente termina con un laudo final y vinculante, tienen la opción de continuar explorando la posibilidad de llegar a acuerdos que permitan la resolución del conflicto en cualquier etapa de la tramitación. Además, también cabe la posibilidad de que la fase de mediación sirva para permitir a los contendientes mejorar a futuro sus relaciones, fijar la cuantía de la indemnización que se pretenda o comprender mejor el fondo de los asuntos en disputa.

Cuando algunos de los temas ya se hayan resuelto en una fase previa de mediación, será posible centrarse en la solución del resto de materias, sobre los que no se hubieran podido alcanzar un acuerdo, en un ulterior arbitraje.

Para garantizar la neutralidad, imparcialidad e independencia, los expertos designados para la fase de arbitraje serán normalmente personas diferentes a las intervinieron durante la fase de mediación. En casos excepcionales, y siempre que las partes lo acordaren de forma explícita, también pueden solicitar al mediador que actúe como árbitro¹⁴⁶.

4.4. ADAPTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS ADR

En general, se recomienda utilizar un modelo de cláusulas de sumisión a mecanismos ADR, para cumplir con los requisitos esenciales y evitar cualquier ambigüedad que pueda llevar más adelante a dificultades y demoras en el proceso de resolución de las disputas¹⁴⁷. Las cláusulas modelo de la OMPI y los acuerdos de sumisión, permiten a las partes definir elementos como el lugar del arbitraje o la mediación, la ley aplicable, el idioma de los procedimientos, el nombramiento del mediador o el árbitro.

Cuando sea necesario, las cláusulas modelo y los acuerdos de sumisión pueden adaptarse a las necesidades específicas de las partes e incluir disposiciones adicionales. Por ejemplo, en ciertos casos donde se necesita experiencia especializada, las partes pueden indicar en la cláusula ADR las cualificaciones requeridas por el mediador o el

¹⁴⁶ TAN, J. *Op. cit.* pp. 22 y ss.

¹⁴⁷ *Vid.* Drafting Efficient Dispute Resolution Clauses, en wipo.int. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: https://www.wipo.int/amc/en/clauses/clause_drafting.html

árbitro. También pueden fijarse plazos especialmente reducidos para ciertas etapas del procedimiento ADR. Asimismo, las partes pueden determinar en la cláusula ADR el grado de confidencialidad, al seleccionar la aplicación de ciertas reglas institucionales y el lugar del arbitraje, las partes acuerdan también las reglas de confidencialidad aplicables.

Por ejemplo, las reglas de mediación de la OMPI establecen la confidencialidad y prohíben, en particular, la divulgación de información intercambiada durante el curso del procedimiento de mediación a cualquier tercero o en procedimientos posteriores¹⁴⁸. Por su parte, las Reglas de Arbitraje de la OMPI¹⁴⁹, y Arbitraje Acelerado¹⁵⁰, establecen, en particular, la confidencialidad de la prueba practicada y del laudo arbitral.

4.4.1. Redacción de cláusulas ADR y utilización de los formularios OMPI

Cuando se redacta una cláusula ADR, es importante definir todos los elementos que en los que se pueda tener un especial interés, porque, como hemos dicho, será complicado llegar a un acuerdo pormenorizado a este respecto una vez el conflicto se haya manifestado. El éxito en la utilización de las cláusulas modelo facilitadas por la OMPI¹⁵¹ ha permitido liberar a las partes de la complicada tarea de diseñarlas por sí mismas, facilitando y dando a conocer las diferentes opciones disponibles a través de los mecanismos ADR incursos en la OMPI.

La cláusula estándar de mediación dispone que¹⁵²:

Cualquier disputa, controversia o reclamación que surja en virtud o a consecuencia de este contrato y de las modificaciones posteriores de este, lo que incluye, sin que sirva de limitación, su constitución, validez, efecto vinculante, interpretación, cumplimiento, incumplimiento y resolución, así

¹⁴⁸ Arts. 14 a 17 Reglamento de Mediación de la OMPI.

¹⁴⁹ Arts. 73 a 76 Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

¹⁵⁰ Arts. 66 a 69 Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI.

¹⁵¹ Tanto es así que, para hacernos una idea, v.g. Resolución de 22 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consorcio para la Evaluación de Infraestructuras de Investigación, en su sección 11, apartado 7, las incluye.

¹⁵² Todas las cláusulas OMPI están disponibles en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html>

como las reclamaciones no contractuales, se someterán a mediación de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI.

El lugar de la mediación será [especificar el lugar de celebración]. El idioma que se empleará en la mediación será [especificar el idioma].

Para cláusulas combinadas que introduzcan la mediación, seguida de arbitraje, se incluirá lo siguiente:

En la medida en que, una disputa, controversia o reclamación de este tipo no haya sido resuelta por mediación en el plazo de [60] [90] días desde el inicio de la mediación, se remitirá, previa presentación de una Petición de Arbitraje de una parte, y será resuelta de forma irrevocable por arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. De forma alternativa, si antes de que venza dicho periodo de [60][90] días, alguna de las partes no participa o deja de participar en la mediación, la disputa, controversia o reclamación se remitirá, previa presentación de una Solicitud de Arbitraje de la otra parte, y será resuelta de forma irrevocable por arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje [Acelerado] de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por [un árbitro] [tres árbitros]. El lugar de arbitraje será [especificar lugar]. El idioma a utilizar en el procedimiento de arbitraje será [especificar idioma]. La disputa, controversia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con las leyes de [especificar jurisdicción]

4.5. ADAPTACIÓN DE LOS MECANISMOS ADR A LA SOLUCIÓN DE DISPUTAS EN DETERMINADOS SECTORES

Si bien las reglas estándar de la OMPI son generalmente apropiadas para cualesquiera disputas comerciales con independencia de su naturaleza, existen ciertos sectores de negocios que experimentan tipos recurrentes de conflictos con características y necesidades particulares¹⁵³ que pueden ser mejor dirigidas a través de los servicios que

¹⁵³ HÖRNLE, J. *Op. cit.* p. 89.

ofrece el CAMOMPI hacia modalidades de sistemas ADR diseñados *ad hoc*, a fin de facilitar y establecer soluciones especialmente configuradas para confrontarlas.

Al desarrollar servicios ADR a medida, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI trabaja en consulta con expertos y entidades relevantes en esos sectores para conocer de manera directa sus particularidades con el objetivo de planear estrategias mucho más eficaces con los que abordar los conflictos que pudieran suscitarse. Estos servicios a medida comprenden reglas de procedimiento especiales, así como cláusulas, tarifas y honorarios específicamente adaptados a las mismas. Por lo general, compuesto por un panel especializado de mediadores, árbitros y expertos.

4.5.1. Resolución de disputas a medida en materia de nombres de dominio

Un ejemplo destacado de los remedios ADR que inició la OMPI y la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, en adelante ICANN, es la Política Uniforme de Resolución de Nombres de Dominio (UDRP)¹⁵⁴. La UDRP fue promovida en 1999 para la resolución de disputas entre los propietarios de marcas comerciales y los solicitantes de registro de nombres de dominio en internet.

El procedimiento UDRP es administrado por diferentes Centros de Arbitraje en Línea, como el Centro de Arbitraje y Mediación¹⁵⁵, adjunto a la OMPI.

La UDRP no solo cubre disputas entre marcas y nombres de dominio, también se admite la posibilidad de reclamar por infracciones respecto a los derechos de uso de signos distintivos, lo cual añade un nuevo motivo para cuestionar un nombre de dominio¹⁵⁶.

¹⁵⁴ Estas reglas son aplicables a la mayoría de las extensiones de área de código nacional, así como a las extensiones genéricas de primer nivel en .aero, .biz, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .travel que la ICANN es responsable de administrar. Se han desarrollado aproximadamente 50 procedimientos para abordar los problemas relacionados con la asignación de nombres de dominio, generados por diferentes extensiones geográficas de códigos nacionales. Estos procedimientos se basan en los Principios Rectores de la ICANN para los nombres de dominio de nivel superior genéricos. El procedimiento UDRP se diseñó teniendo en cuenta la eficiencia y la economía. Se trata de un procedimiento de resolución de disputas extrajudicial, aplicable en caso de conflicto entre una marca registrada y un nombre de dominio posterior: el propietario de una marca registrada que considere que un nombre de dominio infringe su derecho puede recurrir a este procedimiento.

¹⁵⁵ <https://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/index.html>

¹⁵⁶ En este sentido resulta ilustrador el artículo de NANAYAKKARA, T.: “Existencia independiente o coexistencia de marcas similares o idénticas”. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: https://www.wipo.int/sme/es/documents/trademarks_identical.htm

El camino abierto por la UDRP a los poseedores de otros signos distintivos, como los apellidos o seudónimos de celebridades, debe tomarse con mesura, pues esta flexibilidad es aleatoria, ya que mientras en algunos casos se ha aceptado, en otros se ha negado esta posibilidad¹⁵⁷. En la misma línea, se han llegado a proteger el nombre de las ciudades¹⁵⁸, así como los nombres de las instituciones públicas¹⁵⁹, eventos deportivos¹⁶⁰ o nombres comerciales.

En cuanto a la marca, el derecho exclusivo es conocido y no parece causar ninguna dificultad de aceptación. Sin embargo, la noción de marca es más delicada de comprender de lo que parece. Por lo tanto, una marca registrada parece necesaria para iniciar un procedimiento de UDRP, y la mera presentación de una solicitud de registro se considera insuficiente. Sin embargo, en otras ocasiones las resoluciones dictadas sí tomaron en cuenta una marca comercial que aún no estaba registrada, cuando el solicitante demostró una actividad significativa bajo este signo¹⁶¹, si bien estas decisiones probablemente se vieron influenciadas por el derecho anglosajón¹⁶², para el cual el registro no es necesario para conferir un derecho de marca.

La infracción de marca registrada, puede ser a través de una ciberocupación o "captura" de nombres de dominio¹⁶³, que consiste en registrar un nombre de dominio con el único propósito de bloquear cualquier atribución posterior de ese nombre, por parte de su poseedor original, y para obtener de este último una ventaja financiera, a cambio de la

¹⁵⁷ OMPI, D2000-0596, caso en del cantante Sting que vio desestimada su pretensión para el uso del nombre de dominio "sting.com". Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0596.html>

¹⁵⁸ OMPI, D2000-0505, "barcelona.com". Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html>

¹⁵⁹ OMPI, D2000-0932, "uni-stuttgart.com". Citada en OMPI, D2001-0571, Disponible en internet, consultado en junio 2019: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/d2001-0571.html>

¹⁶⁰ OMPI, D2000-0721, "louisvuittoncup2003.org". Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0721.html>

¹⁶¹ OMPI, D2014-1254, "jbrandjeanssale.net". Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2014-1254>

¹⁶² JIMÉNEZ DÍAZ, C.: *La protección de la marca no registrada en España*. Valencia. 2010. p. 99.

¹⁶³ Usualmente realizado mediante backorder, práctica consistente en la ocupación de un nombre de dominio en el momento que sus derechos registrales están a punto de expirar. Vid. OUYANG, L. y LIN, Y.: "Impact of backorder discounts on periodic review inventory model". *International Journal of Information and Management Sciences*. 14. 2003.

retrocesión del nombre así desviado. *Typosquatting*¹⁶⁴ es una forma de ciberocupación, basada principalmente en los errores de escritura y ortografía cometidos por el usuario al introducir una dirección web en un navegador. Específicamente, se incluye en la categoría de *typosquatting* a la compra de todos los nombres de dominio cuya ortografía o fonética sea similar a la de un sitio ocupado o a la de una marca conocida, para que el usuario cometa un error en el proceso, de modo que la ortografía o un error tipográfico involuntario dirija al sitio propiedad del pirata informático.

Se pueden presentar otras infracciones contra la marca mediante el uso de nombres de dominio. *Cybergripping* consiste en registrar un nombre de dominio tomando el nombre de una marca o una persona famosa y asociándolo con un término peyorativo para dañar la reputación de la marca¹⁶⁵. El *Mousetrapping* permite crear sitios para la redirigir de manera engañosa, cuyos nombres de dominio permiten tener un contenido diferente del que presentan al final¹⁶⁶.

4.5.2. Principales ADR para las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual

Otra área reciente en la que se han utilizado los servicios ADR personalizados de la OMPI ha sido el de las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Las sociedades de gestión de derechos de autor distribuyen beneficios obtenidos de aprovechamiento de los mismos sobre el conjunto de titulares de esos derechos en diferentes áreas utilizando diferentes sistemas de gestión para este propósito.

Una sociedad de gestión normalmente tiene miembros que pueden registrar sus trabajos con ella y a la que la sociedad redistribuye las ganancias recaudadas. Estos miembros pueden involucrarse en disputas entre ellos sobre sus derechos a las cantidades percibidas por la sociedad de gestión. De hecho, en el seno de las sociedades de gestión

¹⁶⁴ Vid. Mohammad, T. K., Huo, X., LI, Z. KANICH, K.: “Every Second counts: Quantifying the Negative Externalities of Cybercrime via Typosquatting”. *Symposium on Security and Privacy*. University of Illinois. 2015.

¹⁶⁵ OMPI, D2009-0020, “airaustralsucks.com”. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-0020.html>

¹⁶⁶ OMPI, D2006-0014, “kensingtonpublishing.com”. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2006/d2006-0014.html>

de derechos de Propiedad Intelectual, están surgiendo cada vez más conflictos para los cuales es necesario desarrollar mecanismos efectivos de resolución de conflictos¹⁶⁷.

El CAMOMPI ha desarrollado un procedimiento de arbitraje específico para la AGICOA, Asociación de Gestión Colectiva de Obras Audiovisuales, por sus siglas en francés y con sede en Ginebra, y actualmente está trabajando con otras sociedades de gestión con sede en Europa para establecer sistemas ADR a medida en diferentes sectores.

4.5.2.1. El procedimiento especial de Arbitraje acelerado de la OMPI para EGEDA

En 2008, el CAMOMPI respondió a la petición realizada por la AGICOA mediante el desarrollo de las normas de arbitraje acelerado de la OMPI para el AGICOA¹⁶⁸. El AGICOA es “una organización internacional sin fines de lucro que participa en la recaudación y la distribución de regalías sobre la retransmisión de las obras audiovisuales creadas por productores independientes”¹⁶⁹. Por su parte, la EGEDA, es la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales que representa en territorio español los intereses en los mismos términos de los productores de contenido nacionales, constituyéndose como una sociedad de gestión partícipe de la AGICOA¹⁷⁰.

Los conflictos surgen cuando un titular de derechos miembro de la AGICOA registra una obra que declara los mismos derechos, para el mismo territorio, la misma versión de idioma o para el mismo canal de televisión que otro titular de derechos, y con un porcentaje de derechos superpuestos¹⁷¹. Es por ello que se implementó un procedimiento escalonado en dos fases para la resolución de disputas.

¹⁶⁷ Sin ir más lejos, ya estudiamos en su momento el procedimiento especial para fijar las cantidades sustitutorias de tarifas generales en el seno de este tipo de sociedades en relación con el la Sección Primera del CMAPI en España, supra. p. 48 y ss.

¹⁶⁸ MONTESINOS GARCÍA, A. *Op. cit.* pp. 43 y ss.

¹⁶⁹ *Vid.* Arbitraje Acelerado de la OMPI para AGICOA. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/agicoa/expedited-arbitration/index.html>

¹⁷⁰ *Vid.* Qué es EGEDA. Quiénes somos. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: http://www.egeda.es/EGE_QuienesSomos.asp

¹⁷¹ Art. 2 AGICOA Conflict Rules. “A conflict in the sense of the present Conflict Rules arises whenever two or more rights holders register a work with the same rights, i.e. rights for the same territory, the same period, the same language version, for the same TV channel and with an overlapping percentage of rights”.

En una primera fase obligatoria, la AGICOA introduce un procedimiento de resolución de conflictos para disputas entre los titulares de derechos bajo las *AGICOA Conflict Rules*¹⁷², reglas especiales internas para los miembros de dicha asociación. La organización proporciona una serie de soluciones y recomendaciones con objeto de finalizar la disputa existente, todo ello en el marco propio e interno de la AGICOA.

En caso de que se rechace la recomendación final de AGICOA, las partes pueden optar por acudir a un tribunal nacional o iniciar un arbitraje, por ejemplo, utilizando las reglas de arbitraje acelerado específicas de la OMPI para AGICOA.

La segunda fase, por tanto, será opcional, de haberse optado por someterse a las reglas de arbitraje acelerado de la OMPI para AGICOA¹⁷³.

Estas reglas se han adaptado especialmente a las necesidades en los conflictos en el seno de las organizaciones de gestión que forman parte de la AGICOA. Una de las disposiciones específicamente diseñadas estipula que las partes pueden presentar solicitudes en inglés o francés¹⁷⁴, sujeto a la consideración de conveniencia que efectúe el árbitro único. Finalizará el arbitraje con la notificación del laudo por parte del CAMOMPI a las partes y al AGICOA¹⁷⁵. Además, el reglamento de arbitraje acelerado de la OMPI para AGICOA establece la ejecución directa del laudo arbitral por parte de la AGICOA, que actualizará los derechos y, en consecuencia, repartirá las regalías correspondientes¹⁷⁶.

Además, se ha adoptado una lista específica de tarifas para reflejar los montos generales en disputa en los conflictos de AGICOA¹⁷⁷. Para los conflictos de la AGICOA, el CAMOMPI ha identificado un panel especial de árbitros especializados en derechos de

¹⁷² Art. 46 AGICOA Conflict Rules.

¹⁷³ Una vez más, a través de la correspondiente cláusula que contenga el convenio de arbitraje conforme a estas reglas.

¹⁷⁴ Art. 35 Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI para AGICOA.

¹⁷⁵ Art. 55(b) Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI para AGICOA.

¹⁷⁶ Art. 50(4) AGICOA Conflict Rules.

¹⁷⁷ A menos que las partes pacten algo distinto, los honorarios del árbitro no superarán los 300 USD por hora con el límite de 20.000 USD para todo lo que dure el procedimiento de arbitraje. *Vid.* AGICOA – Schedule of Arbitration Fees and Costs. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/agicoa/expressed-arbitration/fees.html>

autor y del llamado “derecho del entretenimiento”¹⁷⁸ de diversos Estados, consolidando una formidable base de datos basados en el conjunto de casos archivado bajo las reglas de arbitraje aceleradas de la OMPI para AGICOA.

4.5.3. Los medios ADR para la mediación y el arbitraje de disputas en el ámbito del cine y los medios de comunicación

Respondiendo a una necesidad expresada en la industria del cine y los medios de comunicación, el Centro de la OMPI lanzó en diciembre de 2009 la Mediación de la OMPI y arbitraje acelerado para el cine y los medios de comunicación¹⁷⁹.

Este mecanismo que proporciona el CAMOMPI se ha adaptado a las exigencias propias de los conflictos relacionados con el cine y los medios de comunicación y tiene como objetivo proporcionar un foro internacional para la resolución de disputas, neutral, rentable y eficaz en el tiempo para el sector de los medios audiovisuales y la industria cinematográfica.

Los antecedentes de este sistema son un Memorando de Entendimiento firmado en Julio de 2009 entre la OMPI y el Ministerio de Información, Comunicación y Artes de Singapur¹⁸⁰. En virtud de este Memorandum, la Autoridad de Desarrollo de Medios de Singapur y un grupo de expertos internacionales en la materia han colaborado con el Centro de la OMPI en el desarrollo de la Mediación de la OMPI y Arbitraje acelerado para cine y medios de comunicación¹⁸¹.

El arbitraje acelerado de la OMPI para el sector del cine y los medios de comunicación incluye un conjunto específico de reglas de procedimiento para mediación y arbitraje acelerado conducidos a través del CAMOMPI, además de cláusulas modelo de

¹⁷⁸ O derecho de medios, bajo cuya denominación se abarca el compendio de normas que regulan el sector de la comunicación y el ocio de la llamada industria del entretenimiento. *Vid.* Presentación y objetivos de la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://denae.es/sobre-denae/presentacion-y-objetivos/>

¹⁷⁹ *Vid.* HÖRNLE, J. *Op. cit.* p. 63 y ss.

¹⁸⁰ *Vid.* WIPO Mediation and Expedited Arbitration for Film and Media Disputes. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/es/film/>

¹⁸¹ Por medio de la convocatoria de talleres, conferencias y grupos de estudio que periódicamente se celebran en el seno de la organización. *Vid.* Workshop on WIPO Film and Media Dispute Prevention and Resolution, de 4 de diciembre de 2009. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/events/workshops/2009/pdf/2-4_12_09_workshop_program.pdf

resolución de disputas contractuales. Al igual que en otros servicios, éste también cuenta con panel internacional de mediadores, árbitros y expertos en la industria del entretenimiento, cine y medios de comunicación con experiencia en disputas relacionadas con estos ámbitos, desde el cual se realizan los nombramientos para su actuación en los casos que se presenten para ser resueltos conforme al Reglamento de Mediación y Arbitraje Acelerado de la OMPI para el Sector del Cine y Medios de Comunicación.

Este mecanismo especial aplica también un programa de tarifas y honorarios específico y adaptado. Las reglas de la OMPI sobre cine y medios de comunicación están diseñadas para proporcionar remedios a disputas internacionales que relacionadas con una gran variedad de temas, tales como contratos de producción y coproducción, *joint-ventures*, contratos relativos al desarrollo de derechos de autor, licencias, contratos de sincronización de música, contratos de distribución, contratos de *merchandising*, contratos de nuevos medios, contratos de patrocinio, de confidencialidad y no divulgación, contratos de seguros, contratos con artistas y talentos, contratos de copropiedad, y formatos de programas televisivos y de otros medios de comunicación entre otros¹⁸².

Desde abril de 2010, el CAMOMPI y la Asociación de Reconocimiento y Protección de Formatos, en adelante FRAPA, colaboran en la resolución alternativa de controversias en el ámbito de los conflictos surgidos en relación a los formatos de programas de televisión¹⁸³.

El Centro de la OMPI ha asumido la actividad de mediación existente en el seno de la FRAPA y se encargará de proporcionar los medios para resolver las disputas relacionadas con los formatos televisivos bajo las reglas contenidas en el Reglamento de Mediación y Arbitraje Acelerado de la OMPI para medios audiovisuales y cinematográficos.

El procedimiento de resolución de controversias en materia de cine y medios de comunicación de la OMPI prevé dos mecanismos distintos de ADR, mediación y arbitraje, de manera que las partes que se deciden por someter a su controversia a las

¹⁸² Vid. la lista completa en: “Áreas de disputas relativas al sector del cine y medios de comunicación” en la OMPI. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/es/film/>

¹⁸³ Vid. “La OMPI presentará servicios de solución de controversias a la industria de formatos de programas televisivos”. PR/2010/636. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2010/article_0009.html

reglas de la OMPI pueden optar por una mediación o un procedimiento de arbitraje acelerado, o una combinación de ambos, es decir, en una primera fase de mediación, las partes intentarán resolver el caso, y en su defecto, cada parte tiene la opción de someter el caso a un arbitraje acelerado vinculante.

Las Reglas de la OMPI sobre cine y medios de comunicación establecen plazos especialmente reducidos para agilizar los procedimientos de resolución de conflictos¹⁸⁴. Se aplica un procedimiento de nombramiento específico, en virtud del cual, y a menos que las partes hayan convenido en la persona del mediador o el árbitro único o en otro procedimiento de nombramiento, el CAMOMPI proporcionará a las partes una lista con los nombres de mediadores y árbitros especializados y con experiencia en el mundo del cine y medios de comunicación¹⁸⁵.

Las partes pueden ponerse de acuerdo sobre una persona de esa lista o indicar sus preferencias. El CAMOMPI designará a la persona acordada, o si no se puede llegar a un acuerdo, llevará a cabo el nombramiento teniendo en cuenta las preferencias expresadas por las partes¹⁸⁶. Las controversias en virtud del Reglamento de la OMPI sobre cine y medios de comunicación son decididas por un árbitro único¹⁸⁷. Si las partes prefieren nombrar un tribunal arbitral de tres miembros, tienen libertad para utilizar el arbitraje general de la OMPI.

4.5.4. Otros sectores en los que puede resultar ventajosa la utilización de los medios ADR de la OMPI

El Centro de mediación y arbitraje de la OMPI también colabora con las partes interesadas en áreas emergentes relacionadas con la propiedad intelectual, incluida la biodiversidad, los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales tradicionales y

¹⁸⁴ Menos de un mes para la mediación y 3 meses para el arbitraje, arts. 4, 48 (e) y 67 Reglamento de Mediación y arbitraje Acelerado de la OMPI para el Sector del Cine y Medios de Comunicación.

¹⁸⁵ Arts. 14 Reglamento de Mediación y arbitraje Acelerado de la OMPI para el Sector del Cine y Medios de Comunicación.

¹⁸⁶ Art. 15 Reglamento de Mediación y arbitraje Acelerado de la OMPI para el Sector del Cine y Medios de Comunicación.

¹⁸⁷ Art. 1 Reglamento de Mediación y arbitraje Acelerado de la OMPI para el Sector del Cine y Medios de Comunicación.

el acceso a la atención de salud, a fin de desarrollar sistemas adaptados de resolución de conflictos¹⁸⁸.

Por ejemplo, actualmente se asesora a la Secretaría del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, TIRFAA, en el marco de los Reglamentos de la TIRFAA y el Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material, ANTM, de la FAO.

El Centro de la OMPI también participa en investigaciones experimentales e informales sobre el potencial de los ADR en el contexto del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 5 de junio de 1992¹⁸⁹.

Además, el CAMOMPI es particularmente activo en el área de transferencia de tecnología e investigación y desarrollo¹⁹⁰. Además de administrar las mediaciones y los arbitrajes en este campo, el Centro colabora con proveedores de contratos modelo, asesora a las asociaciones de investigación en el desarrollo de mecanismos internos de medios ADR y proporciona asesoramiento de procedimiento sobre la redacción de cláusulas de ADR en los acuerdos de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.

Otra área en la que el CAMOMPI colabora activamente es en del arte y el patrimonio cultural. En ese sector, el Centro colabora estrechamente con programas desarrollo y sostén de los conocimientos y las expresiones culturales tradicionales, el

¹⁸⁸ *Vid.* Servicio de procedimientos ADR de la OMPI para sectores específicos. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/>

¹⁸⁹ *Vid.* “Intellectual Property Can Support Biodiversity”. PR/2010/643. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: https://www.wipo.int/pressroom/ja/articles/2010/article_0016.html

¹⁹⁰ Elaborando documentación y estudios relacionada con estos temas. *Vid.* Technology Transfer, Intellectual Property and Effective University-Industry Partnerships. 2007. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=167&plang=EN>

folclore y recursos genéticos¹⁹¹, así como con el programa de protección de derechos de autor de la OMPI en este ámbito¹⁹².

El Centro de la OMPI ha desarrollado una lista de mediadores y árbitros especialistas en patrimonio cultural que pueden ser nombrados cuando surjan disputas relacionadas con estos temas. En la actualidad ya han sido varios los casos llevados ante el CAMOMI en relación con el arte y la cultura que involucran a estos expertos en arte, galerías, museos, comunidades indígenas, productores de espectáculos artísticos, etcétera¹⁹³.

¹⁹¹ Referido al material genético de origen vegetal, animal, microbiano contenga unidades funcionales de la herencia. Como ejemplos plantas medicinales, los cultivos agrícolas y las razas animales. Al ser estos productos de origen natural no pueden ser protegidos por medio de los DPI, sin embargo sí sus modificaciones o variaciones, a este respecto, vid. Propiedad Industrial y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/tk/933/wipo_pub_933.pdf

¹⁹² Vid. “WIPO Member States Advance Work On Traditional Knowledge, Folklore and Genetic Resources”. PR/2010/639. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0012.html

¹⁹³ En relación con las comunidades indígenas, vid. Presentations on Indigenous and Local community Experiences. Intergovernmental Committee. Disponible en internet, consultado en junio de 2019: <https://www.wipo.int/tk/en/igc/panels.html>

5. CONCLUSIONES

Primera. Sin duda, la gran tradición histórica que presentan los mecanismos ADR en la cultura jurídica ha facilitado enormemente su expansión en todos los ámbitos, con una gran aceptación también por parte de los agentes involucrados.

Segunda. Por otro lado, el fenómeno de la globalización ha traído consigo la internacionalización de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Que como hemos visto encuentran un encaje perfecto en los sistemas ADR. En este proceso de crecimiento de las relaciones económicas transnacionales la mayoría de los Estados se inclinan por reconocer los DPI como derechos de propiedad privada, generando un auge de los mismos que está favoreciendo un aumento de los debates e investigaciones, tanto académicas como prácticas, sobre los mecanismos ADR, impulsando el desarrollo de políticas que favorezcan la penetración y amplíen el alcance de éstos.

Tercera. Los arreglos que pueden llegar a concluirse por medio de la aplicación de las instituciones de ADR, a pesar de los desafíos que suponen, siguen siendo preferibles al litigio, especialmente cuando se trata de disputas transfronterizas que versen sobre derechos de propiedad intelectual e industrial. Evita litigios paralelos en vía judicial, por cuanto permite la oposición de declinatoria, y tiene ventajas inherentes al tratar con disputas comerciales, ya que excluiría la intervención de los juzgados y tribunales nacionales de los distintos estados.

Cuarta. Como el mundo depende cada vez más de tecnología de todo tipo, la importancia continua y creciente de los DPI no puede ser subestimada. Debemos esperar que este empuje no sea producto de un momento coyuntural, sino que la cantidad y complejidad de las transacciones en las que la propiedad intelectual e industrial sea un elemento crítico continúe desarrollándose en el tiempo.

Quinta. Sin embargo, no todo es tan perfecto como podríamos suponer, una parte importante de las controversias surgidas en materia de propiedad intelectual e industrial se produce o afecta a individuos y a la pequeña y mediana empresa, el acceso a los organismos e instituciones, ya sean nacionales o internacionales, encargados de suministrar los remedios ADR, puede resultarles poco atractivo cuando no directamente inalcanzable por los elevados costes que éstos suponen y que pueden llegar a exceder del todo lo que les supondría afrontar un procedimiento judicial.

Sexta. De hecho, la voluntad del legislador por extender el uso de los mecanismos ADR a diferentes ámbitos de manera prolija, puede llegar a causar un efecto perverso, pues estos mecanismos exigen, por su propia esencia, que sean las propias partes las que concierten la resolución de sus controversias. Un exceso de ímpetu normativista puede generar el efecto contrario de alejar a los ciudadanos de los utilizar estos medios, observarlos como desmesuradamente complejos y, en definitiva, poco prácticos.

Séptima. No obstante, lo cierto es que, en nuestro país, a pesar del afán que el legislador ha puesto por incentivar el uso de estas fórmulas a través de leyes diseñadas para darles entrada, facilidad y mayor visibilidad, reforzando así la confianza de los ciudadanos, sin duda todavía queda un largo camino por recorrer, que será difícil por cuando parece que los planes del legislador español tienden a la introducción estas medidas alternativas como obligatorias, cuestión que presentaría el enorme problema de desvirtuar la esencia misma de los medios ADR.

Octava. Por fortuna, en sectores, como el de los derechos de propiedad intelectual, el uso de los remedios ADR está hoy por hoy ampliamente aceptado, estando muy presente la influencia de instituciones de carácter privado internacional en su diseño, algo que sin duda condiciona la manera en que en España se reciben estos instrumentos.

Novena. La importancia de un buen desarrollo legislativo de los remedios ADR que es esencial para cualquier Estado, lo es particularmente para España, por cuanto le permitiría proyectar estrategias a nivel internacional conducentes a la captación de la solución de controversias surgidas en el contexto de los países de lengua española. Oportunidad que de aprovecharse podría suponerle su constitución como punto de referencia en el panorama internacional, por no mencionar la creación de puestos de trabajo y la atracción de capital extranjero.

Décima. España adolece, comparativamente, de sistemas unificados de aplicación de medios ADR. Mientras que a nivel internacional la OMPI ofrece múltiples servicios para cualquier tipo de controversias nacidas de relaciones que tienen por objeto DPI y establece sus propias reglas, en España encontramos una enorme dispersión normativa, cuestión que se extiende al permitirse la aplicación de reglamentos que aplican fórmulas de solución de conflictos paralelas a las que establece la Sección Primera de la CMAPI, por ejemplo, en el ámbito Universitario y de los Centros de Investigación. Lo mismo

resulta en relación a la EGEDA o a la OEPM, que tienen acuerdos de colaboración con la OMPI, dejando de lado a la CMAPI. *De lege ferenda*, interesaría la creación de cuerpos normativos compactos que contengan todas las disposiciones relacionadas con los mecanismos ADR en distintos ámbitos, en el caso de la propiedad intelectual, a través de la creación de un título especial en la LMACM.

Undécima. Además, existe en nuestro país una necesidad de desarrollo de los agentes encargados de llevar a cabo los sistemas ADR, esto es, mediadores y árbitros. Pese a encontrarnos en una línea muy positiva de mejora a este respecto, no es menos cierto que se echa en falta el avance en el régimen jurídico de sus respectivos estatutos. En este sentido, *de lege ferenda*, debiera incluirse en su regulación una más profunda descripción de sus atributos en relación a su formación, el diseño de sus respectivos perfiles, elaboración de listas por materias, así como cualesquiera otros elementos que los hicieran más accesibles y visibles para el público y los operadores jurídicos.

Duodécima. En vista de estas circunstancias, es importante que todas las partes interesadas, y en concreto los contendientes y sus abogados, tomen conciencia de la idoneidad de los mecanismos ADR para resolver disputas de propiedad intelectual e industrial e inviertan el tiempo necesario para evaluar por adelantado las implicaciones de usarlos por delante de la vía judicial, esto requiere un esfuerzo de formación que amplíe el conocimiento de estos operadores en el sistema, aspecto que aún debe desarrollarse, muy especialmente en nuestro país.

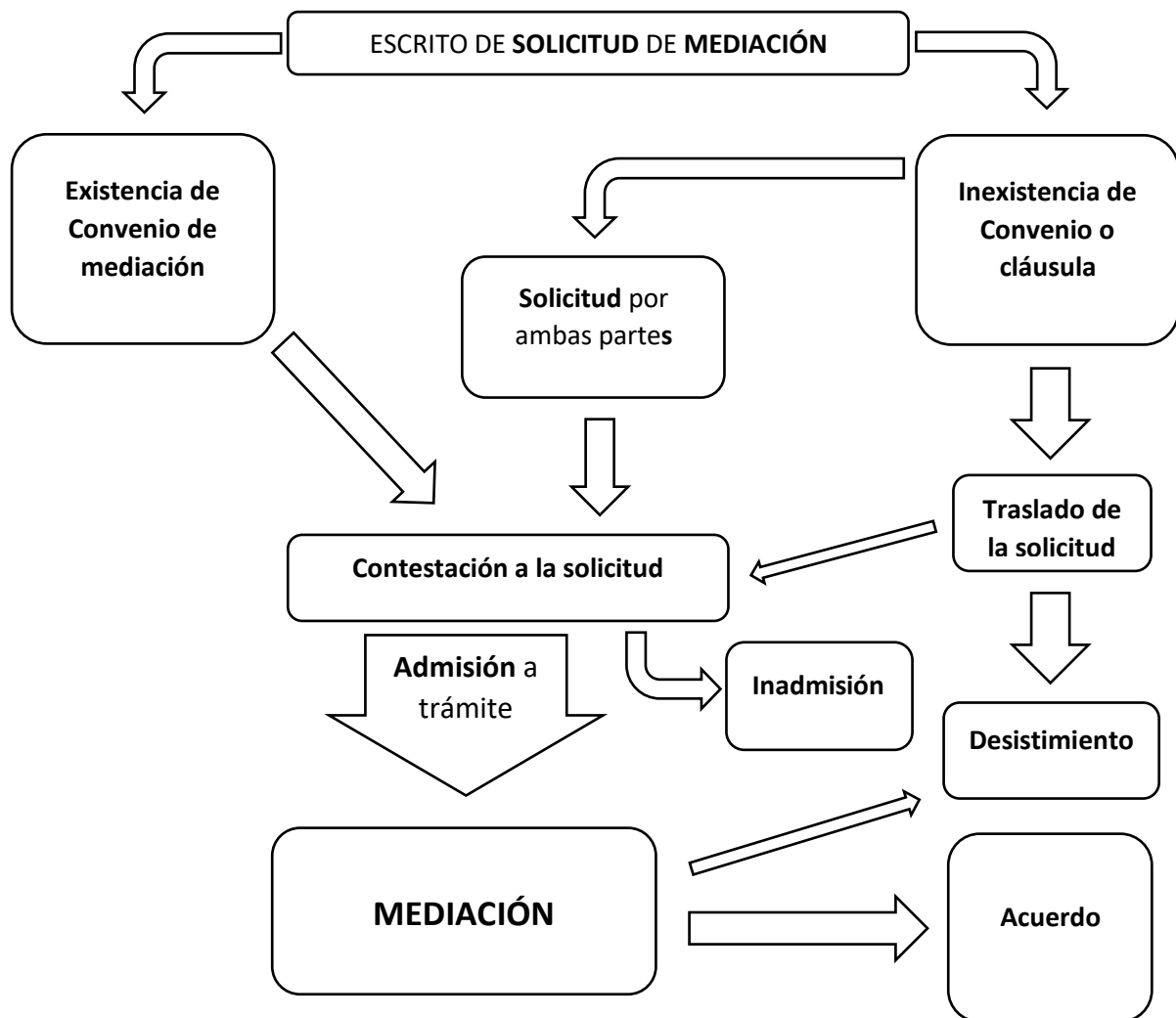
Decimotercera. A pesar de que los medios ADR requieren de un amplio margen de flexibilidad para las partes, deben establecerse ciertos límites en relación a los tiempos de duración y desarrollo de las fases de los distintos procedimientos, también primarse los medios de solución heterocompositivos, estimulando la producción de cláusulas de aplicación escalonada de remedios, como las *med-arb*, para evitar llegar a entrar en una espiral de sesgo reiterativo en el que las partes jamás lleguen a un acuerdo.

Decimocuarta. Pero de nada servirá un buen diseño normativo si éste no viene acompañado por una inversión en medios que permitan llevarlo a cabo de manera razonable. De hecho, ese ha sido históricamente el gran escollo que se han encontrado los proyectos de cambio en este país, razón por la cual no nos es posible ser demasiado optimistas al respecto.

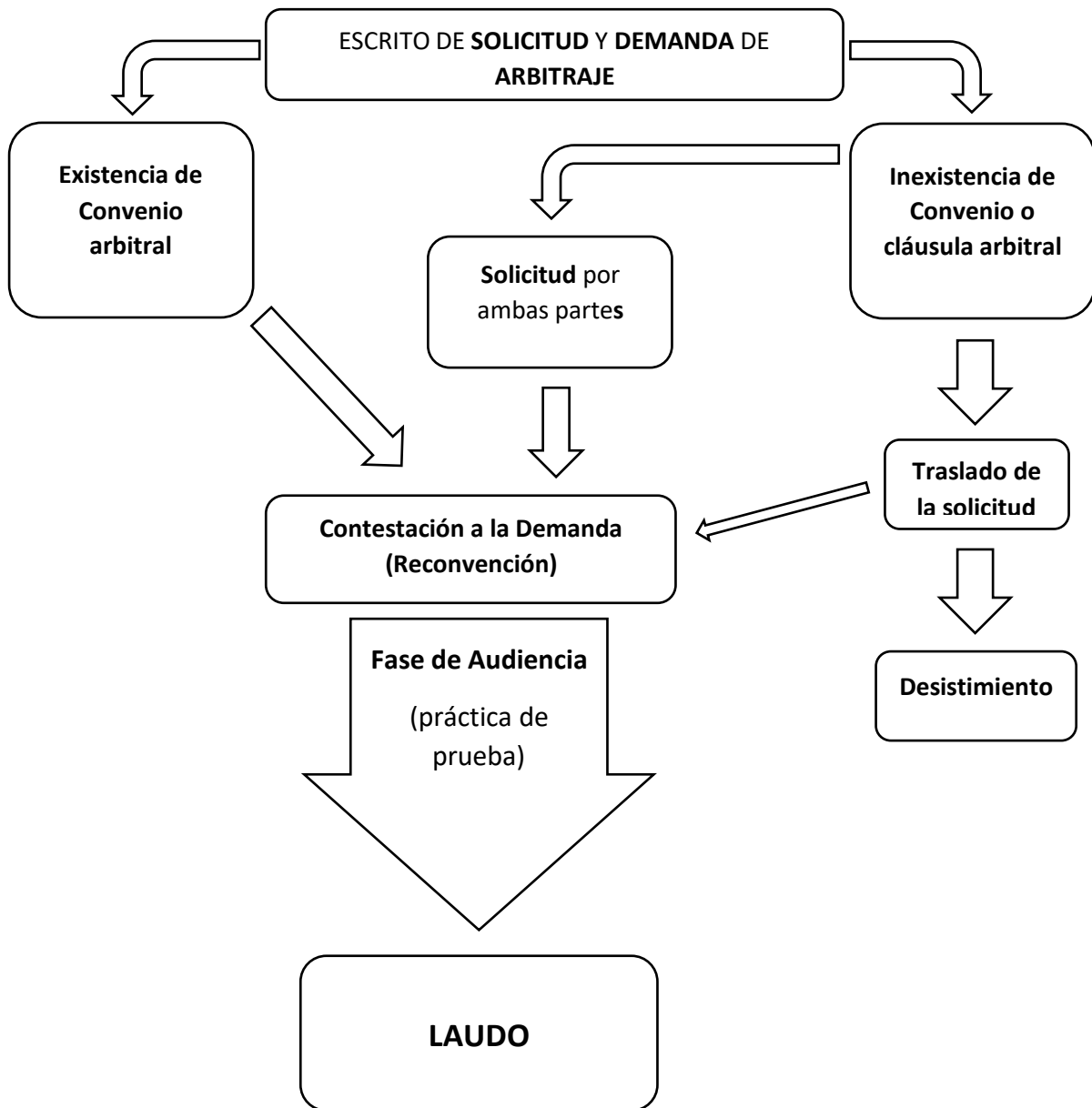
Decimoquinta. Los mecanismos ADR han sido y serán una pieza fundamental en el futuro para desenlace satisfactorio de conflictos en el contexto de las relaciones privadas de carácter comercial, con independencia de la divulgación y aceptación que éstos encuentren en nuestro país, pues, hoy en día, el ritmo de los tiempos no puede pretender definirse de manera local, por ello, y dada la extraordinaria importancia que los DPI tienen para el avance y el progreso de las sociedades, resulta vital proporcionarles un marco de protección y seguridad que permita su desarrollo armónico en un mundo globalizado.

6. ANEXOS

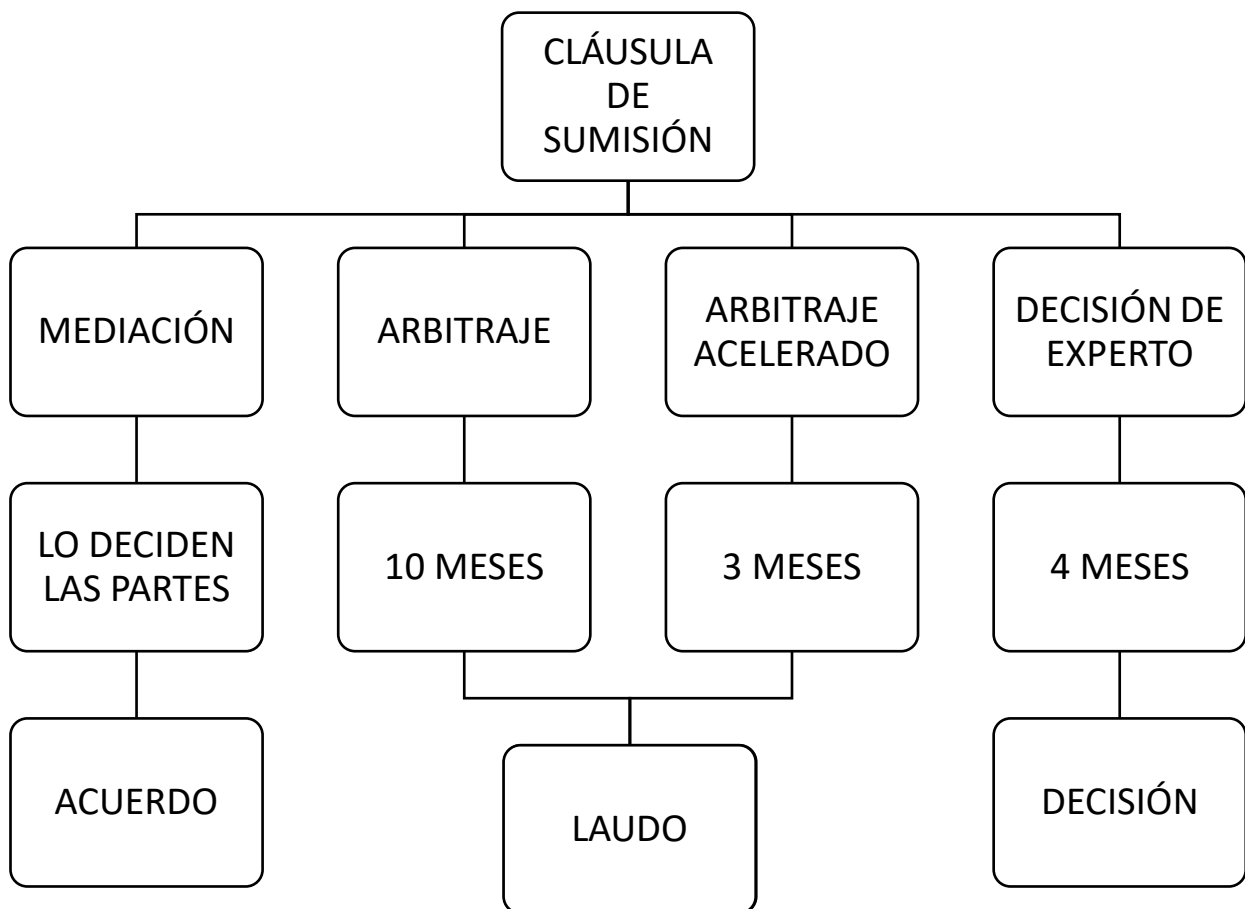
6.1. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ANTE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA CMAPI



6.2. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE ANTE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA CMAPI



6.3. ESQUEMA COMPARATIVO DE LA DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADR EN EL SENO DE LA OMPI



6.4. TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE ORDINARIO Y ACELERADO DE LA OMPÍ

ETAPA DEL PROCEDIMIENTO	ARBITRAJE ORDINARIO OMPÍ (Duración máxima 10 meses)	ARBITRAJE ACELERADO OMPÍ (Duración máxima 3 meses)
SOLICITUD DE ARBITRAJE	Puede acompañarse con la demanda.	Debe acompañar a la demanda.
CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD	Plazo de 30 días desde la recepción de la solicitud de arbitraje.	Plazo de 20 días desde haber recibido la solicitud de arbitraje. Debe ir acompañado de la contestación a la demanda.
TRIBUNAL	Compuesto por uno o tres árbitros.	Compuesto por un único árbitro.
DEMANDA DE ARBITRAJE	30 días desde la notificación de la constitución del tribunal arbitral.	Unido a la solicitud de arbitraje.
CONTESTACIÓN Y, EN SU CASO, RECONVENCIÓN	30 días siguientes a la notificación de la constitución del tribunal o de la contestación a la demanda (lo que sea posterior).	Unido al escrito de contestación a la solicitud de arbitraje.
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA RECONVENCIONAL	En el plazo de 30 días siguientes a la recepción de la contestación a la demanda.	En el plazo de 20 días siguientes a la recepción de la contestación a la demanda.
AUDIENCIAS	El tribunal determinará el lugar, la hora y la fecha de las mismas.	En el plazo de 30 días siguientes a la recepción de la contestación a la demanda de arbitraje.
FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	9 meses desde la constitución del tribunal o de la contestación a la demanda.	3 meses desde la constitución del tribunal o de la contestación a la demanda.
LAUDO	En los tres meses siguientes a la finalización del procedimiento.	En el plazo de un mes desde la finalización del procedimiento.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BARRETT, Jerome y BARRETT, Joseph: *A History of Alternative Dispute Resolution: The Story of a Political, Cultural, and Social Movement*, San Francisco, 2004.
- BARONA VILAR, Silvia: *Comentarios a la Ley de Arbitraje*, Madrid, 2004
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo y BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Germán: *Manual de propiedad intelectual*, Valencia, 2018.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo y CÁMARA ÁGUILA, María Pilar: *La reforma de la Ley de propiedad intelectual*, Valencia, 2015.
- BERNSTEIN, Lisa: “Understanding the limits of Court-Connected ADR: A critique of Federal Court-Annexed Arbitration Programs”. *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 141, núm. 6, 1995.
- BETANCOURT, Julio César: *El contrato de arbitraje internacional*, Valencia, 2018.
- CICERON, Marco Tulio: *Pro Quinctio. Pro Roscio Amerino. Pro Roscio Comoedo. On the Agrarian Law*, Cambridge, 2000.
- BOGAÇ, Ergene: *Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and Dispute Resolution in Çankiri and Kastamonu (1652-1744)*, Boston, 2003.
- CARRETERO MORALES, Emiliano: *La mediación civil y mercantil en el sistema de justicia*, Madrid, 2016.
- ESPLUGUES MOTA, Carlos: *Mediación civil y comercial: regulación internacional e iberoamericana*, Valencia 2019.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio: *Contribución al estudio histórico del arbitraje*, *Revista jurídica*, núm. 8, 2003.
- FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos: *Principios generales del arbitraje*, Valencia, 2018.
- FIADJOE, Albert: *Alternative dispute resolution: A developing world perspective*, Portland, 2004.
- GARBERÍ LLOBREGAT, Jose: *Comentarios a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de arbitraje I*, Barcelona, 2004.

- GURRY, Francis.: “The WIPO Arbitration and Mediation Center and its Services”. *The American Review of International Arbitration*, Vol.5, No.2, 1994.
- KORITZINSKY, A, R., WELCH, R. M. y SCHLISSEL, S. W. “The Benefits of Arbitration”, *Family Advocate, American Bar Association*, vol. 14, núm 4, 1992.
- HÖRNLE, Julia: *Cross-border internet dispute resolution*, Cambridge, 2009.
- JIMÉNEZ DÍAZ, Cristina: *La protección de la marca no registrada en España*. Valencia. 2010.
- LORCA NAVARRETE, Antonio María: *El árbitro en las legislaciones de arbitraje que integran la comunidad jurídica en lengua española que han adoptado la Ley Modelo de la CNUDMI/UNCITRAL de arbitraje comercial internacional: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela*, San Sebastián, 2018.
- MARC, Jonas Block: “The Mediation Rules of WIPO and Others: A Ticket to Paradise or Into a Better Mousetrap?” *WIPO Conference on Rules for Institutional Arbitration and Mediation*, 1995.
- MARGARET, Anderson: “Intellectual Property Mediations”, *Special Techniques for a Special Field. Texas Intellectual Property Law Journal*, Vol.3, núm.23, 1994.
- MERCHÁN ÁLVAREZ, Antonio: *El arbitraje: estudio histórico jurídico*, Sevilla, 1981.
- MERCHÁN ÁLVAREZ, Antonio: “La jurisdicción arbitral en la Constitución de Cádiz”, *Historia, instituciones, documentos*, núm. 15, 1988.
- MEYER, Judith. P. “The pros and cons of mediation”. *Dispute Resolution Journal*, vol. 52, núm. 3, 1997.
- MOFFITT, Michael y BORDONE, Robert: *The handbook of dispute resolution*, San Francisco, 2005.
- MOHAMMAD, Taha Khan, HUO, Xiang., LI, Zhou. KANICH, Chris.: “Every Second counts: Quantifying the Negative Externalities of Cybercrime via Typosquatting”. *Symposium on Security and Privacy*. University of Illinois. 2015.
- MONTERO AROCA, Juan: *Derecho Jurisdiccional I. Parte General*, Valencia 2018.
- MONTERO AROCA, Juan: *Derecho jurisdiccional II. Proceso Civil*, Valencia, 2018.

- MONTESINOS GARCÍA, Ana: “El arbitraje en materia de propiedad intelectual”, *Revista internacional de estudios de derecho procesal y arbitraje*, núm. 1, 2013.
- MOSCOSO DEL PRADO, Adriana: *Practicum propiedad intelectual*, Cizur Menor, 2016.
- OLDHAM, James y KIM, Su Jin. “Arbitration in America: The Early History”. *American Society for Legal History*. Vol. 31, nº. 1, 2013.
- OUYANG, Liang-Yuh, CHUANG, Bor-Ren y LIN, Yu-Jen. “Impact of backorder discounts on periodic review inventory model”. *International Journal of Information and Management Sciences*. 14. 2013.
- PALAU RAMÍREZ, Felipe y PALAO MORENO, Guillermo: *Comentarios a la Ley de propiedad intelectual*, Valencia, 2017.
- PILIA, Carlo: *Aspectos de la mediación en el ámbito europeo*, Madrid, 2019.
- PLANT, David: “The Course on Dispute Settlement in International Trade, Investment and Intellectual Property”, *World Intellectual Property Organization*, 2003.
- PLATÓN, *Diálogos vol. 8. Leyes (libros I-IV)*, Biblioteca Clásica Gredos, 265. Introducción traducción y notas de Francisco Lisi, Madrid, 2009.
- RAMIS BARCELO Rafael: *Estudio Preliminar al Liber Iudiciorum*, AEBOE, Madrid, 2015.
- ROSEN, Lawrence: *The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society*, New Jersey, 1989.
- SAN CRISTÓBAL REALES, Susana: “Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil”, *Anuario jurídico y Económico Escorialense*, XLVI, 2013.
- TAN, Joyce: *Guía de la OMPI sobre los métodos alternativos de solución de controversias (ADR) para las oficinas de Propiedad Intelectual y los tribunales judiciales*, 2018.
- VIDAL FERNÁNDEZ, Begoña.: *Introducción al Derecho Procesal*. Madrid. 2017.
- YAGÜE BLANCO, Sergio: *Cláusulas de cesión de derechos de propiedad intelectual en los convenios colectivos laborales*, Valencia, 2017.

8. JURISPRUDENCIA Y OTRAS FUENTES CONSULTADAS

STS 1279/2018, de 3 de abril de 2018 - ECLI: ES:TS:2018:1279.

STS 4263/2017, de 23 de noviembre de 2017 - ECLI: ES:TS:2017:4263.

STS 3181/2013, de 31 de mayo de 2013 – ECLI:ES:TS:2013:3181.

STS 2774/2010, de 4 de junio de 2010 - ECLI: ES:TS:2010:2774.

SJM de Oviedo 4671/2018, de 8 de agosto de 2018 - ECLI: ES:JMO:2018:4671.

SJM de Málaga 185/2014, de 31 de julio de 2014 – ECLI:ES:JMMA:2014:185.

9. OTRAS FUENTES

9.1. RESOLUCIONES DE LA OMPI

OMPI, D2014-1254, "jbrandjeanssale.net"

OMPI, D2009-0020, "airaustralsucks.com".

OMPI, D2006-0014, "kensingtonpublishing.com".

OMPI, D2001-0571, "registrosdelapropiedad.com".

OMPI, D2000-0932, "uni-stuttgart.com".

OMPI, D2000-0721, "louisvuittoncup2003.org".

OMPI, D2000-0596, "sting.com".

OMPI, D2000-0505, "barcelona.com".

9.2. RECURSOS ELECTRÓNICOS EN LÍNEA

Asociación de Gestión Colectiva de Obras Audiovisuales

<https://www.agicoa.org/>

Boletín Oficial del Estado

<https://www.boe.es/>

Comisión de Propiedad Intelectual

<http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/informacion-general/gestion-en-el-ministerio/comision-de-propiedad-intelectual.html>

Comisión Europea

https://ec.europa.eu/commission/index_es

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales

<http://www.egeda.es/>

Oficina Española de Patentes y Marcas

<http://www.oepm.es/es/index.html>

CENDOJ

<http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado

<https://www.unidroit.org/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

<https://www.wipo.int>