

“El Arbitraje en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”

Dra. Marta Moreno Cruz

Dra. Dánice Vázquez D' Alvaré.

Universidad de La Habana

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI

- Creado en el año 1994.
- Proveedor de solución de controversias neutral, internacional y sin fines de lucro.
- Sección independiente de la OMPI, organización intergubernamental de la Organización de Naciones Unidas.

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI. VENTAJAS

- Único proveedor internacional de servicios en resolución de conflictos especializados en materia de PI.
- Sus servicios no se limitan a dichas controversias.
- Posibilidad de solucionar con arreglo a una única legislación y en un solo foro, evitando de esta forma gastos y la complejidad de juicios paralelos en múltiples jurisdicciones, con riesgo a que los resultados sean contradictorios.

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI. VENTAJAS

- Procedimiento Único.
- Autonomía de las partes.
- Neutralidad.
- Confidencialidad.
- Especialización.
- Irrevocabilidad de los laudos.
- Fuerza ejecutiva.
- Flexibilidad de los procedimientos en general.
- Amplia red de expertos del Centro.

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI. VENTAJAS

- Gestión activa de los casos. Los especialistas del Centro gestionan el caso, existe una asistencia administrativa a las partes y al tribunal.
- Eficacia. Vínculo permanente con el tipo de controversia, tasas moderadas del centro.
- Integridad: Centro verifica la imparcialidad e independencia de los árbitros antes de nombrarlos y tiene facultades para sustituirlos .
- Centro proporciona normas de procedimientos, acceso a árbitros calificados, infraestructura administrativa y supervisión sistemática.

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI

Controversias.

- En materia de Propiedad Intelectual..
- En otras materia vinculadas al comercio internacional.
- Casos administrados por la OMPI en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio aplicada fundamentalmente a dominios internacionales .com .net .org .info .biz .mobi, en especial en supuesto de registro y uso abusivo de nombres de dominio en internet.

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI

- Sedes de los procesos de los Arbitrajes administrados por la OMPI: Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, Singapur, Suiza.
- Varios idiomas: alemán, español, francés, inglés e italiano.

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI

- Formas de acceder al Arbitraje:
Cláusula contractual.

Acuerdo de sometimiento una vez que la controversia haya surgido.

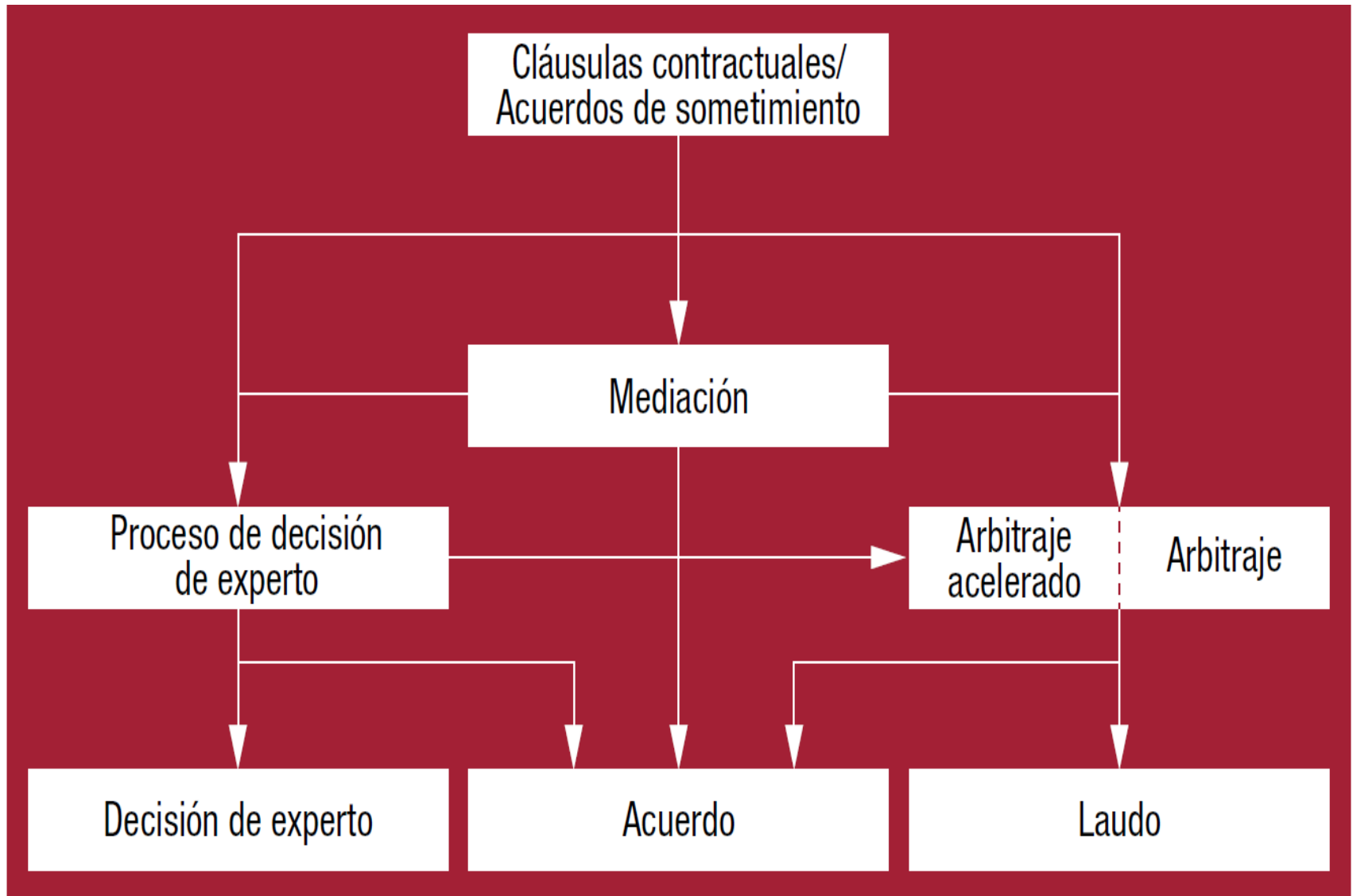
REGLAMENTOS

Reglamento de Mediación. Reglamento puesto en vigor el 1 de enero de 2016.

Reglamento de Arbitraje. Reglamento puesto en vigor el 1 de junio 2014.

Reglamento de Arbitraje Acelerado. Reglamento puesto en vigor el 1 de junio de 2014.

Reglamento de Decisión de Expertos. En vigor desde el 1 de enero de 2016.



MEDIACIÓN

- Proceso no vinculante en el cual un tercero neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar la controversia.
- En ausencia de solución, la mediación podrá ser seguida de un arbitraje, de un arbitraje acelerado, o de un proceso de decisión de expertos.

REGLAMENTO DE ARBITRAJE.

- Puede ser precedido, en función de la voluntad de las partes de una mediación o un proceso de decisión de expertos.
- El tribunal contará del **número de árbitros convenidos por las partes**. Las partes también pueden convenir un procedimiento de nombramiento del árbitro. De no haberlo convenido contará de 1 solo árbitro, salvo que el Centro considere que por las características del caso deberá contar de 3 árbitros.

REGLAMENTO DE ARBITRAJE.

- **Nacionalidad** de los árbitros. Respeto a la voluntad de las partes. De lo contrario será nacional de un país distinto a los de las partes.
- Clara regulación de todo lo relativo a los requisitos de imparcialidad, independencia, disponibilidad, aceptación y recusación.
- Lugar del Arbitraje: Definido por el Centro a menos que las partes hayan llegado a un acuerdo en contrario.

REGLAMENTO DE ARBITRAJE.

- Idioma del arbitraje. Será el idioma del acuerdo del arbitraje, a menos que las partes hayan llegado a un acuerdo en contrario.
- Inclusión de partes adicionales, siempre y cuando todas las partes presten su conformidad.
- Consolidación de un nuevo arbitraje con un procedimiento pendiente. Requisitos.

REGLAMENTO DE ARBITRAJE.

- Amplia regulación de las **medidas provisionales**. El Tribunal podrá supeditar la concesión de dichas medidas a una garantía apropiada proporcionada por la parte peticionaria. Posibilidad de dictar un laudo provisional.
- Se regula el **procedimiento de emergencia** en caso de que las partes hayan solicitado medidas provisionales urgentes antes de la constitución del tribunal. Árbitro único nombrado por el Centro.

REGLAMENTO DE ARBITRAJE.

- Amplia regulación de **las pruebas** a solicitud de cualquiera de las partes o por propia iniciativa.(experimentos, inspección de lugares, técnicas, documentación básica y modelos, peritos).
- Regulación de la **confidencialidad**.
- **Audiencia** a petición de las partes o decisión del tribunal.

REGLAMENTO DE ARBITRAJE.

- El Tribunal decide el fondo del litigio de conformidad con las **reglas de derecho elegidas por las partes**. De lo contrario las que considere apropiadas.
- La **ley aplicable al arbitraje** será la ley de arbitraje del lugar del arbitraje, a menos que las partes hayan acordado expresamente la aplicación de otra ley de arbitraje.
- Efectos del laudo

ARBITRAJE ACELERADO

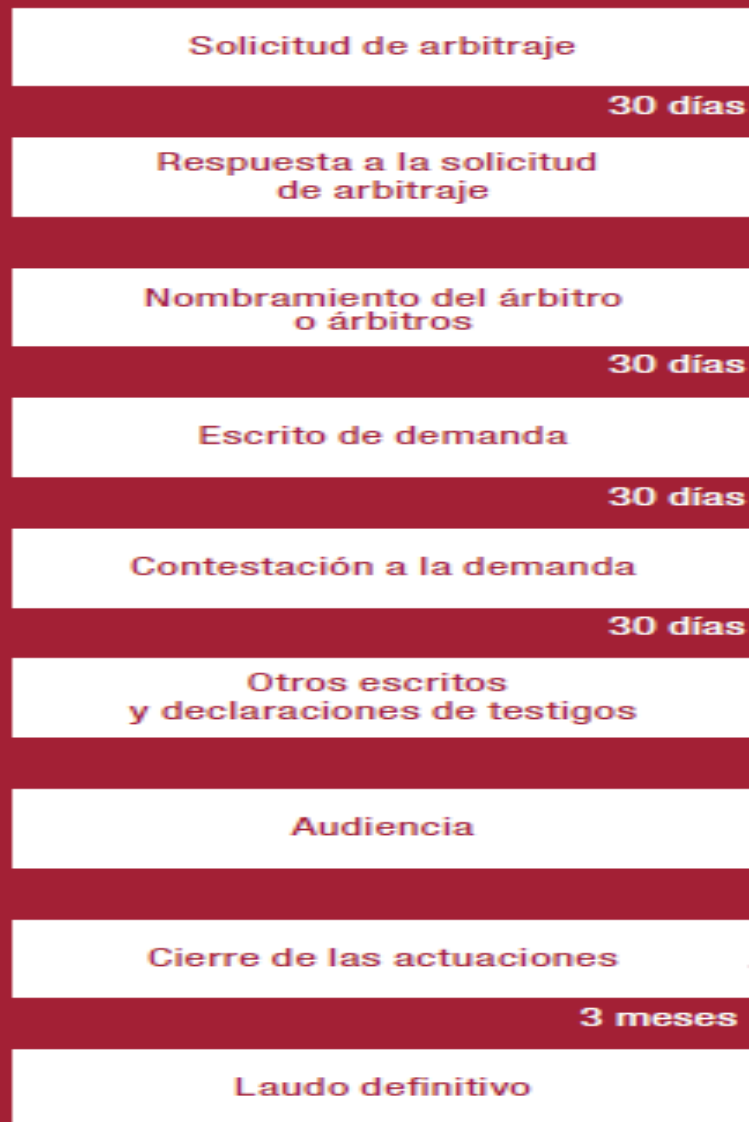
- Se efectúa en un lapso de tiempo reducido y a bajo coste, se condensan las diferentes etapas del proceso.
- Tasa administrativas y de registro mas reducidas.
- El escrito de demanda junto con la solicitud de arbitraje, el de contestación junto con la respuesta a la solicitud.
- Salvo acuerdo en contrario de las partes, siempre árbitro único.

ARBITRAJE ACELERADO

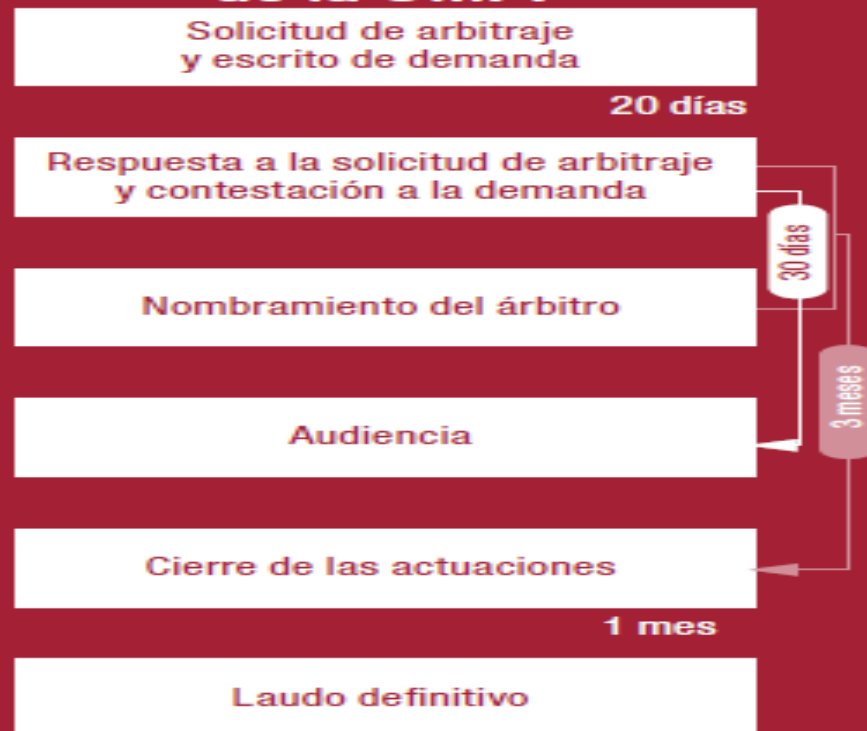
- Las audiencias ante el árbitro deben ser condensadas y, salvo circunstancias excepcionales, no pueden exceder los tres días.
- Reducción de los plazos aplicables a las distintas etapas del procedimiento arbitral. Las partes pueden acordar ajustar el procedimiento para agilizarlo.
- En función de la elección de las partes, podrá ser precedido por una mediación o un proceso de decisión de experto.
- Centro supervisa el desarrollo del proceso.

Principales etapas del arbitraje y arbitraje acelerado de la OMPI

Procedimiento de arbitraje de la OMPI



Procedimiento de arbitraje acelerado de la OMPI



DECISIÓN DE EXPERTO

- A falta de acuerdo previo, pueden presentar al Centro una “solicitud de decisión de experto.”
- Procedimiento por el cual una controversia o diferencia de orden técnico, científico, comercial entre las partes se somete a uno o varios expertos que dictarán una decisión.
- Puede estar precedida de una mediación o seguido por un arbitraje (acelerado).

DECISIÓN DE EXPERTO

- Es una decisión vinculante, salvo que las partes decidan lo contrario.
- El experto se selecciona por las partes o lo nombrará el Centro, previa consulta por las partes. Puede ser mas de un experto.
- Con sujeción al Reglamento el experto podrá dirigir el proceso como lo considere apropiado.
- Celeridad de la decisión.

DECISIÓN DE EXPERTO

- Realización abierta de reuniones, teleconferencias, intercambios vía internet entre las partes y el experto para la toma de la decisión.
- Admisión de pruebas de diferente índole.
- Si antes de tomar una decisión, las partes llegan a un acuerdo termina el proceso.
- Obligatoriedad de la decisión para ambas partes, a no ser que hayan acordado lo contrario.

CLÁUSULAS

Las cláusulas tipos constan esencialmente de dos partes.

- Sometimiento inequívoco de las controversias actuales o futuras al arbitraje en conformidad a los Reglamentos de la OMPI.
- Determinación de elementos esenciales respecto de los cuales las partes deben, si fuera posible alcanzar un acuerdo antes de comenzar el arbitraje: derecho aplicable, lugar del arbitraje, número de árbitros, idioma del proceso.

CLÁUSULAS TIPOS

- Mediación, Arbitraje, Arbitraje Acelerado
- Decisión de Expertos.
- Mediación seguida en ausencia de solución, de arbitraje acelerado.
- Mediación, seguida en ausencia de transacción de decisión de experto.
- Decisión de experto vinculante, salvo que sea seguida a Procedimiento de Arbitraje Acelerado en un plazo determinado.

CASOS

Ejemplos de Arbitrajes administrados bajo el Reglamento OMPI.

- Arbitraje OMPI en materia de marcas.
- Arbitraje OMPI en materia de patentes.
- Proceso de mediación OMPI en materia de derechos de autor, seguido por un proceso de arbitraje acelerado.
- Arbitraje Acelerado OMPI en materia de licencia de patente.
- Arbitraje Acelerado OMPI de una disputa por coexistencia de marcas.

CASOS

CASO I.

Arbitraje en materia de marcas.

- Sociedad Informática norteamericana registra marca para programas informáticos de comunicación. EUA y Canadá.
- Otro fabricante de productos informáticos de otro país, registra marca prácticamente idéntica de equipos informáticos en varios países asiáticos.
- Procedimiento judicial en materia de registro y utilización de marcas en distintas jurisdicciones.
- Acuerdo de cotitularidad entre ambas con Cláusula de Arbitraje OMPI.
- Sociedad de EUA intenta registrar la marca en China la cual se deniega por riesgo de confusión. Se produce una conciliación entre las partes. No prospera.
- Arbitraje OMPI/Arbitro Unico/ Laudo aprobando acuerdo entre las partes.

CASOS

CASO II.

Mediación OMPI en Derechos de Autor seguido por Arbitraje Acelerado.

- Contrato entre Empresa de programas informáticos y una Sociedad Editorial para la creación de sitios web.
- Editorial reclama por inconformidades con el servicio prestado. Solicita terminación del contrato y daños y perjuicios.
- No prospera Mediación. Se pasa a procedimiento de Arbitraje Acelerado.
- Laudo aprobando Acuerdo entre las partes.

CASOS

CASO III.

Arbitraje Acelerado OMPI por disputa por coexistencia de marca comercial.

- Empresa Europea registra marca para artículos de lujo en diferentes países.
- Empresa asiática comienza venta de productos similares con uso de la marca registrada.
- Empresa asiática comienza procedimiento administrativo de caducidad por no uso de la Empresa Europea de la marca en esos países.
- Acuerdo de Coexistencia de Marcas con Cláusula de Arbitraje Acelerado OMPI.
- Violación del Acuerdo de Coexistencia.
- Inicio Arbitraje Acelerado OMPI/Arbitro Unico que define existencia de violación del acuerdo y dispone indemnización de daños y perjuicios y cese de la conducta infractora.

CASOS

CASO IV.

Arbitraje OMPI en materia de Licencia de Patentes.

- Contrato de Licencia entre el titular de la patente en Europa, Canadá y EUA a una empresa asiática.
- Cláusula Arbitraje OMPI.
- Se suscitan controversias en cuanto al pago de las tasas de mantenimiento de la patente.
- Empresa Asiática decide la terminación del contrato.
- Titular europeo solicita Arbitraje reclamando daños y perjuicios.
- Se crea Tribunal Arbitral de 3 árbitros.
- Laudo sin derecho a la terminación unilateral del contrato y condena al pago de daños y perjuicios.

CASO CUBA

Case D2002-0962

Ron Matusalem & Matusa of Florida Inc vs Corporación Cuba Ron, S.A.

arbitraje de los nombres de dominios:

<matusalemrum.com>,<matusalemrum.net>,
<ron-matusalem.com>,<ron-atusalem.net>,
<ronera-matusalem.com>,<ronera-matusalem.net>,
<roneramatusalem.com>,<roneramatusalem.net>,
<ronmatusalem.biz>,<ronmatusalem.com>,
<ronmatusalem.net>.

Existencia de registros de marca MATUSALEM en Hungría y Yugoslavia.

Existencia de registros de marca MATUSA y MATUSALEN en Cuba.

CASO CUBA

- Caso Cohiba. Com. Una persona natural alemana registró como nombre de dominio COHIBA. Com. Habanos SA llevó el caso al Arbitraje OMPI, solicitando la denegación del registro de nombre de dominio. No obstante alegar notoriedad de la marca y fundamentar el registro en varios países el caso no resultó favorable a Cuba. La decisión fue fundamentada en que no se había probado **la mala fe y en la teoría de caducidad por tolerancia**, toda vez que hacía 7 años se había ya registrado ese dominio por la persona natural y no habíamos accionado.
- En Cuba se han utilizado los servicios del Centro de Arbitraje y mediación de la OMPI, especialmente para casos de ciberocupación, comercio electrónico y nombres de dominio.

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO.

El 1 de octubre de 2018 se firmó el Memorándum de Entendimiento que establece que la OCPI promueve el uso de los métodos alternativos de solución de controversias en Cuba, para resolver controversias en materia de PI y tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

Se reconoce la utilidad potencial de los métodos ADR como medios privados para la resolución de controversias en materia de PI. En particular, la neutralidad, flexibilidad y experiencia que ofrecen los métodos ADR permiten ajustarse a las necesidades de las partes en dichas controversias. La colaboración tiene el objetivo de fomentar la aplicación de los métodos ADR, sin perjuicio de la existencia de otras opciones legales disponibles para las partes.