



LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

MEDIATION AND ARBITRATION IN INTELLECTUAL PROPERTY

Irene Loreto G.
Badell & Grau Despacho de Abogados
iloreto@badellgrau.com

Los métodos alternativos de resolución de conflictos en la actualidad ofrecen innumerables ventajas, incluso en el área de la propiedad intelectual, en donde se incluyen también los nombres de dominio en la web, que conocemos como .com, .org, ó .net.

Ya desde 1994 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) creó “El Centro de Arbitraje y Mediación” con sede en Ginebra (Suiza) con el objeto de promover la solución de controversias en materia de propiedad intelectual por medio de métodos alternativos de solución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, Alternative Dispute

Resolution) incluyendo arbitraje y mediación en relación con controversias internacionales comerciales entre partes privadas.

Los procedimientos que ofrece el Centro, desarrollados por expertos de renombre en la solución de controversias internacionales, se consideran especialmente adecuados para controversias en el campo de la tecnología, el espectáculo y otras controversias en materia de propiedad intelectual a escala mundial. Las cláusulas de la OMPI pueden encontrarse en una amplia variedad de contratos relativos a la propiedad intelectual, incluidas las patentes, licencias de know-how y de software, contratos de franquicia, acuerdos de cotitularidad de marcas, contratos de distribución, joint-ventures, contratos de investigación y desarrollo, contratos de empleo en industrias de alta tecnología, fusiones y adquisiciones que incluyen aspectos de propiedad intelectual, acuerdos de promoción de actividades deportivas y contratos de las industrias editorial, musical y cinematográfica. Las cláusulas de la OMPI se encuentran frecuentemente en contratos de licencia entre partes de distintas jurisdicciones.

Por medio de estos métodos, las partes pueden convenir en resolver mediante un procedimiento único una controversia relativa a derechos de propiedad intelectual protegidos en distintos países, evitando los gastos y la complejidad de los litigios multijurisdiccionales y el riesgo de obtener resultados divergentes.

Debido a su carácter privado, estos métodos permiten a las partes ejercer un mayor control sobre el modo en que se soluciona su controversia que si recurrieran a los tribunales. A diferencia de un litigio ante los tribunales, las partes pueden seleccionar a los expertos que consideren más apropiados para dictar una resolución sobre su controversia. Asimismo, pueden escoger el derecho aplicable, el lugar y el idioma en que se llevarán a cabo los procedimientos de ADR. La mayor autonomía de las partes puede traducirse asimismo en un proceso más rápido y en un ahorro de costas, ya que las partes pueden diseñar procesos más eficaces para solucionar sus controversias.

Los métodos de ADR ofrecen una alternativa a los tribunales a cualquiera de las partes, evitando así que sólo una de ellas esté familiarizada con el idioma, derecho aplicable y los procedimientos locales.

Los procedimientos de ADR son de carácter privado. Por consiguiente, las partes pueden convenir que los procedimientos y los resultados derivados de los mismos sean confidenciales. Esto les permite centrarse en el fondo de la controversia sin preocuparse por sus repercusiones públicas, lo que puede ser particularmente importante cuando están en juego reputaciones y secretos comerciales.

Alternative methods for the resolution of conflicts currently offer countless advantages, even in the area of intellectual property, which also includes web domain names, also known as .com, .org, or .net.

Since 1994 the World Intellectual Property Organization (WIPO) created the "Arbitration and Mediation Center", with headquarters in Geneva (Switzerland) with the purpose of promoting alternative dispute resolution methods, including arbitration and mediation with respect to international commercial relations between private parties.

The procedures offered by the Center, developed by well known experts for the resolution of international controversies are considered especially adequate for controversies in the field of technology, show business and other intellectual property controversies at a global scale. WIPO clauses can be found in a wide range of contracts related to intellectual property including patents, know-how and software licenses, franchise agreements, brand co-ownership agreements, distribution agreements, joint-ventures, research and development agreements, employment agreements in high technology corporations, mergers and acquisitions that include intellectual property matters, sports activities promotion agreements and agreements from the editorial, musical and movie industry. WIPO clauses are frequently found in license agreements between parties from different jurisdictions.

Through these methods, the parties may agree to resolve through a single procedure any controversy related to protected intellectual property rights in several countries, thus avoiding expenses and the complexity of multijurisdictional litigation and the risk of obtaining diverging results.

Due to its private nature, these methods allow the parties to have more control over how their controversy is resolved than if filed before a court. Unlike court litigation, the parties are able to select the experts they consider most appropriate issue a resolution about their controversy. Also, they are able to choose the applicable law, the place and the language where such ADR procedures will take place. The largest autonomy of the parties also results in a faster process and cost savings, since they can design more efficient procedures to resolve their controversies.

ADR methods offer the parties and alternative to the courts and it avoids the situations where only one of them is familiarized with the language, the applicable law and the local procedures.

ADR procedures are private. Therefore, the parties may agree that procedures and any results therefrom remain confidential. This allows them to focus on the substance of the controversy without worrying about its public consequences, which can be particularly important when reputations and commercial secrets are at stake.

Unlike judicial resolutions, which can generally be appealed in one or more instances, arbitration awards are not generally susceptible of appeal.

The 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, known as the New York Convention, provides the acknowledgement of arbitration awards in the same conditions as judgments from local courts, without need to review the substance of the matter. This considerably facilitates the enforcement of awards internationally.

A diferencia de las resoluciones judiciales que, por lo general, pueden impugnarse en una o más instancias, los laudos arbitrales no son normalmente susceptibles de recurso.

La Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de 1958, conocida como la Convención de Nueva York, estipula el reconocimiento de los laudos arbitrales en igualdad de condiciones con las sentencias de los tribunales nacionales, sin necesidad de revisar el fondo de la cuestión. Esto facilita considerablemente la ejecución de los laudos a nivel internacional.

Pese a su complejidad, existen obviamente circunstancias en que es preferible recurrir a un pleito ante los tribunales. Por ejemplo, el carácter consensual de los métodos de ADR los hacen menos aconsejable cuando una de las dos partes se muestra poco dispuesta a colaborar, lo que puede producirse en el contexto de una infracción extracontractual. Asimismo, podrá preferirse un litigio ante los tribunales cuando, a fin de clarificar sus derechos, una de las partes desea establecer un precedente jurídico público, en lugar de obtener un laudo cuyo alcance se limite a la relación entre las partes.

Cuando se trate de conflictos entre una marca venezolana y una marca internacional, y existe acuerdo entre las partes de resolver el problema, perfectamente puede acudir a alguno de los Centros de Conciliación y Arbitraje venezolanos, para resolver las controversias de manera alternativa y diferente de las vías judiciales ordinarias.

Despite their complexity, there are circumstances when it is preferable to resolve controversies in a court of law. For example, the consensual nature of ADR methods make them less advisable when any of the parties is less than willing to collaborate, a situation that might arise in the context of tort violations. Also, court litigation may be preferable when, in order to clarify their rights, one of the parties wishes to establish a public legal precedent instead of obtaining an award with a scope that is limited only to the relationship between the parties.

In matters of conflicts between a Venezuelan brand and an international brand and the parties are willing to resolve the problem, any of the Conciliation and Arbitration Centers in Venezuela can be approached to resolve any controversies alternatively and differently from the ordinary judicial procedures.



¿Cómo asegurar que sus problemas comerciales sean resueltos a través de conciliación o arbitraje en el CEDCA?

Incluya la siguiente cláusula en todos sus contratos:

“Cualquier controversia que se suscite en relación con el presente contrato será resuelta definitivamente mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y de Arbitraje (CEDCA) por uno o más árbitros nombrados conforme a ese Reglamento.”

Para los casos sobrevenidos, donde las partes desean someter una disputa a arbitraje aún cuando no se hubiera previsto este mecanismo con anterioridad al nacimiento de la controversia, se recomienda:

“Nosotros, las partes abajo firmantes acordamos someter la siguiente controversia a arbitraje de conformidad con el Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA):

(Descripción de la controversia)”

El Rol del Abogado en la Conciliación

Los abogados pueden participar de diversas formas antes y durante el proceso de conciliación, asumiendo un rol activo o pasivo, o bien una combinación de ambos, en función de las características propias de la controversia, de las partes involucradas y de sus respectivos intereses, así como de los argumentos esgrimidos y de la dinámica impuesta por el conciliador.

Los abogados tienen la importante tarea de preparar a sus clientes para la conciliación, evaluando junto con ellos sus intereses, los riesgos y consecuencias asociados con el proceso y los costos del mismo frente a otros procesos. El abogado debe ayudar a su cliente a evaluar objetivamente el conflicto y a establecer expectativas razonables. A fin de facilitar dicha tarea, la autora Susan B. Meek, en su libro *Alternative Dispute Resolution*, invita a:

- Determinar las razones por las cuales el cliente establece sus pretensiones
- Distinguir intereses de posiciones
- Determinar los intereses de la contraparte, sus motivos y percepciones.
- Desarrollar opciones creativas que satisfagan los intereses y necesidades de ambas partes
- Analizar el BATNA o MAAN (Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado) y WATNA o PAAN (Peor Alternativa a un Acuerdo Negociado) de nuestro cliente y de la contraparte.
- Llegar a la conciliación con la mejor disposición, abierto al planteamiento de cualquier nueva opción o punto de vista, evitando posiciones adversariales.

CONTACTENOS

2sa. Avenida de Campo Alegre, Torre Credival Piso 6. Caracas
Teléfono / Phone: 263.08.33, Ext.: 220 - 221 - 152
www.cedca.org.ve info@cedca.org.ve