

Comité Asesor sobre Observancia

Décima sesión
Ginebra, 23 a 25 de noviembre de 2015

MEDIACIÓN DE CONTROVERSIAS POR INFRACCIÓN DE LA P.I.: LA EXPERIENCIA DE FILIPINAS

Documento preparado por Allan B. Gepty, Director General Adjunto de Promoción, Política, Observancia y Relaciones Internacionales de la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas

RESUMEN

La globalización y la interacción cada vez mayor entre las economías han generado dificultades con respecto a la observancia eficaz de los derechos de propiedad intelectual (P.I.). A medida que se desarrolla el comercio y las empresas internacionales, los efectos y la aplicación de la P.I. más allá de las fronteras nacionales adquieren mayor importancia. Habida cuenta de que la tramitación de demandas de P.I. es un asunto complejo y delicado, además de las muchas modalidades de protección y observancia de los derechos de P.I. que existen en diversas jurisdicciones, la mediación se considera un mecanismo eficaz de abordar este tipo de controversias, especialmente, en controversias de P.I. que entrañan consideraciones puramente comerciales. Esencialmente, lo que interesa a los titulares es lo que respecta a la observancia de sus derechos es la rapidez, la confidencialidad, la eficacia y un cierto grado de previsibilidad. No obstante, para lograr un alto grado de aceptación y de éxito en los procedimientos de mediación, dicho mecanismo debe estar adecuadamente estructurado; esto es que debe seleccionarse y formarse adecuadamente a los mediadores, y el personal y el marco en que se prestan los servicios de mediación deben gozar de credibilidad y capacidad.

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

I. INTRODUCCIÓN

1. La globalización dificulta el establecimiento de mecanismos de observancia de los derechos de P.I. En la medida en que los derechos de P.I. son de carácter privado y territorial, la cuestión de si, en la era de la globalización, puede asegurarse o no la observancia eficaz de los mismos plantea siempre un problema que suscita inquietud. La rápida evolución del mercado internacional, la interacción cada vez mayor entre las economías y las serias consecuencias de unos mecanismos de observancia ineficaces acabarán haciendo que los países definan nuevos mecanismos de observancia de derechos de P.I.
2. La P.I. ha dejado de ser territorial en lo que respecta a su aplicación e importancia. Ahora forma parte del comercio internacional y de la economía mundial. Así, en la medida en que se desarrolla el comercio y las empresas internacionales, los efectos y la aplicación de la P.I. más allá de las fronteras nacionales adquieren asimismo mayor importancia. En su calidad de país en desarrollo, Filipinas necesita atraer más inversión y empresas para generar más actividad económica. Para ello, una de las consideraciones que deben tenerse en cuenta es el establecimiento de un régimen de P.I. sólido y equilibrado que propicie la creación de empresas y el desarrollo industrial.
3. Uno de los retos que se plantea en la observancia de los derechos de P.I. en Filipinas es la solución rápida de las demandas. Para afrontar este problema, se introdujeron y se llevaron a la práctica algunas reformas; por ejemplo, la designación de tribunales comerciales especiales para tramitar las demandas de P.I.; la promulgación de un reglamento especial para las demandas de P.I. (A.M. No. 10-3-10-SC, 18 de octubre de 2011); y la impartición de formación continua destinada a jueces, fiscales y oficiales de los juzgados.
4. Por lo que respecta a la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPFL), en particular, su Oficina de Asuntos Jurídicos (BLA), y la Oficina del Director General (ODG), uno de los objetivos estratégicos que se ha fijado la Oficina es ofrecer soluciones judiciales rápidas, eficaces y de buena calidad y constituir el foro más idóneo para la solución de controversias de P.I. Así, se introdujeron una serie de reformas, entre ellas, el recurso obligatorio a la mediación para solucionar las controversias de P.I.
5. Habida cuenta de que la tramitación de demandas de P.I. es un asunto complejo y delicado, por no mencionar las muchas modalidades de protección y observancia de derechos de P.I. que existen en diversas jurisdicciones, los mecanismos de solución extrajudicial de controversias, como la mediación, se consideran un medio adecuado para solucionar este tipo de controversias. Lo que interesa a los titulares con respecto a la observancia de sus derechos de P.I. es, en la mayor medida posible, la rapidez, la confidencialidad y la eficacia y un cierto grado de previsibilidad.
6. En las demandas por infracción hay fundamentalmente dos tipos de infracción: los casos manifiestos de falsificación o copia de los derechos de P.I. de un tercero y los casos cercanos a la imitación de derechos de P.I. o en que a primera vista parece haber habido imitación de derechos de P.I.
7. En lo que atañe a los casos claros de falsificación, es conveniente aplicar una estrategia de observancia convencional y estricta, como pueda ser dictar y llevar a la práctica órdenes de registro, aplicar medidas cautelares u ordenar una indemnización por daños y perjuicios.
8. En lo que respecta al segundo tipo de infracción, un marco alternativo para la solución de controversias parece un mecanismo viable y factible, teniendo en cuenta las consideraciones jurídicas en cuestión, las complejidades del asunto, la incertidumbre del resultado, el costo de la litigación y los riesgos comerciales. Así, quienes comprendan el curso y el proceso de un litigio no dejarán de tener en cuenta otros mecanismos para la solución de controversias de P.I.

9. En el ámbito de la observancia de los derechos de P.I. resulta por tanto adecuado analizar en primer lugar el fundamento de la demanda, determinar el tipo de reparación que se desee obtener y evaluar la solución jurídica adecuada teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

10. En el presente documento, la experiencia de Filipinas mostrará que un mecanismo de mediación de confianza, fiable y que cumpla adecuadamente su función puede ser un medio eficaz de abordar las controversias de P.I., especialmente si la demanda entraña consideraciones comerciales.

II. ESTABLECER LAS BASES

11. En 2003, la IPOPHL llevó a cabo un programa de mediación en el que el Grupo CoRe (*Conflict Resolution Group Foundation, Inc.*) impartió formación a los miembros del personal de dicha oficina que se ofrecieron voluntarios. Tras recibir formación en mediación de conflictos y participar en ejercicios de simulación de mediación de controversias de P.I., los mediadores voluntarios arbitraron demandas pendientes de resolución ante la BLA. En apoyo a dicho programa, la IPOPHL publicó, el 22 de diciembre de 2004, las “Reglas de mediación de demandas presentadas ante la BLA”, en las que la mediación se considera una alternativa voluntaria que debe celebrarse en la etapa previa al juicio.

12. El programa de solución extrajudicial de controversias de la IPOPHL es también el resultado de una política nacional elaborada por el órgano ejecutivo aplicable en todos los departamentos, organismos y empresas públicas a fin de fomentar el recurso a este tipo de mecanismos para la solución de controversias. El programa guarda conformidad con la Ley de la República N.º 9285, también conocida como Ley de 2004 de solución extrajudicial de controversias.

13. Durante su ejecución, se señalaron algunos problemas y preocupaciones, como la existencia de aparentes conflictos de interés y la actitud negativa ante los procedimientos de mediación, en particular, por parte de los profesionales y abogados del ámbito de la P.I. Al permitirse a examinadores de marcas y de patentes participar en el grupo de mediadores, se puso en cuestión la objetividad de tales procedimientos. Por otra parte, las partes se mostraron reacias a someter sus controversias al procedimiento de mediación por falta de información y de conocimiento suficientes del valor y la importancia del sistema. Naturalmente, como el concepto de solución extrajudicial de controversias ha sido introducido hace poco en los tribunales ordinarios, los profesionales del ámbito jurídico deben todavía considerar las ventajas de tales procedimientos. Es pues necesario seguir fomentando y mejorando el sistema.

III. AFIANZAR LOS MECANISMOS DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA P.I.

14. En enero de 2010, la IPOPHL creó una oficina de mediación. Además, se creó un comité directivo para proporcionar la asistencia jurídica y técnica necesarias en la elaboración del reglamento de los procedimientos de mediación (Orden N.º 154, S. 2010). Dicho reglamento fue sometido a consulta pública el 29 de julio de 2010 y posteriormente fue aprobado por el Director General, el 10 de octubre de ese año. Entre los aspectos más sobresalientes del reglamento cabe señalar los siguientes: remisión obligatoria a los mecanismos de mediación de las demandas presentadas ante la BLA, la Oficina de documentación, información y transferencia de tecnología (DITTB) y la ODG, siempre que, en lo que respecta a los procedimientos contradictorios y los procedimientos por infracción de la P.I., la demanda se remita únicamente tras haberse presentado una contestación; establecer un período de resolución para las demandas presentadas antes de la entrada en vigor del reglamento;

celebrar el procedimiento de mediación con carácter confidencial, e imponer sanciones por no comparecencia en la reunión de mediación, por ejemplo, sobreseer el litigio o declarar ausente a la parte demandada. Otro aspecto importante es que, en caso de no comparecencia en la reunión de mediación, las partes podrán someter la controversia a un procedimiento de arbitraje.

15. En lo que respecta al arbitraje, la IPOPHL tiene un convenio de colaboración con el *Philippine Dispute Resolution Center, Inc* (PDRCI), el principal centro de arbitraje institucionalizado de Filipinas. Así, por lo que atañe a los mecanismos de solución de controversias de P.I., la IPOPHL no solamente ha establecido una función cuasi-arbitral, sino también dos mecanismos de solución extrajudicial de controversias.

16. El 9 de diciembre de 2011, la IPOPHL, a fin de dar mayor firmeza a la administración del sistema de solución extrajudicial de controversias, expidió la Orden N.º 208 por la que se sintetizan todas las funciones relativas a la solución extrajudicial de controversias de la Oficina en una única unidad, conocida como servicios de solución extrajudicial de controversias. Esta unidad pasó a ser una unidad adjunta a la BLA. Las funciones y el personal administrativo de dicha unidad están dirigidos por un Oficial de gestión de operaciones, con el que trabajan dos miembros del personal de asistencia técnica y tres miembros del personal de secretaría. La Unidad administra los servicios de mediación y arbitraje de la IPOPHL y cumple las funciones de oficina coordinadora de estos servicios en cuanto que mecanismo viable para la solución de controversias de P.I. Las principales funciones de los servicios de solución extrajudicial de controversias son la gestión de los servicios de mediación y arbitraje de la IPOPHL con arreglo a las políticas, normas y reglamentos; la elaboración de políticas, normas y reglamentos sobre solución extrajudicial de controversias; la planificación y ejecución de programas de capacitación dirigidos a árbitros de la IPOPHL acreditados y la ejecución de actividades relacionadas con las funciones y el desarrollo de los mecanismos de solución extrajudicial de controversias en el ámbito de la P.I.

17. La IPOPHL ha puesto en marcha un proceso de acreditación para mediadores y ha llevado a cabo programas de formación en mediación de conflictos. Actualmente, la Oficina cuenta con 17 mediadores acreditados. Estos mediadores proceden de diversas profesiones que pueden dividirse en dos grupos generales: profesionales del ámbito jurídico y profesionales intermediarios. De todos ellos, 10 son expertos en el ámbito jurídico, de los cuales ocho toman parte en litigios y procedimientos de P.I. En lo tocante al otro grupo, la mayoría se dedica a actividades de mediación en los tribunales y a impartir formación a otros profesionales en lo que respecta a mediación y solución extrajudicial de controversias.

18. En el marco del proceso de selección de la IPOPHL para mediadores, para acceder al grupo de mediadores, los candidatos deben presentar una solicitud y cumplir un mínimo de requisitos establecidos por la IPOPHL, a saber: tener al menos siete años de experiencia en la mediación de controversias o en la práctica jurídica relacionada con las controversias de P.I. Entre los criterios de selección están los títulos obtenidos, la formación y la experiencia profesional. Además, los candidatos deben pasar una entrevista para acceder a la fase de formación que forma parte del proceso de selección. En una segunda etapa, los candidatos que hayan superado las pruebas deberán seguir el curso integrado de formación en derechos y competencias de P.I. para mediadores, cuyo programa ha sido elaborado por la IPOPHL con la ayuda de la OMPI a fin de mejorar los conocimientos y las competencias en mediación y en P.I. El curso de formación, de 4 días de duración, consiste en disertaciones sobre el concepto de mediación y de solución extrajudicial de controversias y el estudio en profundidad de la P.I. En la formación se efectuarán asimismo ejercicios de simulación y una evaluación final.

19. El período de acreditación durará un año. A los mediadores acreditados que arbitren un mínimo de 12 controversias y resuelvan con éxito al menos seis se les prorrogará la

acreditación un año más. Aquellos que no logren arbitrar ni solucionar el número requerido de controversias perderán su acreditación.

20. El 7 de mayo de 2014, la IOPPHL y la OMPI firmaron un memorando de entendimiento sobre la prestación de servicios de solución extrajudicial de controversias a las partes de demandas presentadas ante la IOPPHL. Esta colaboración permite recurrir a los servicios de mediación del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (el Centro de la OMPI). En el marco de la cooperación IOPPHL-OMPI se estableció un procedimiento conjunto de solución de controversias para facilitar la mediación de controversias de P.I. pendientes de resolución ante la IOPPHL. La opción de mediación a cargo de la OMPI que ofrece la IOPPHL puede resultar especialmente ventajosa para las partes internacionales o las partes que traten de solucionar controversias de P.I. en múltiples jurisdicciones.

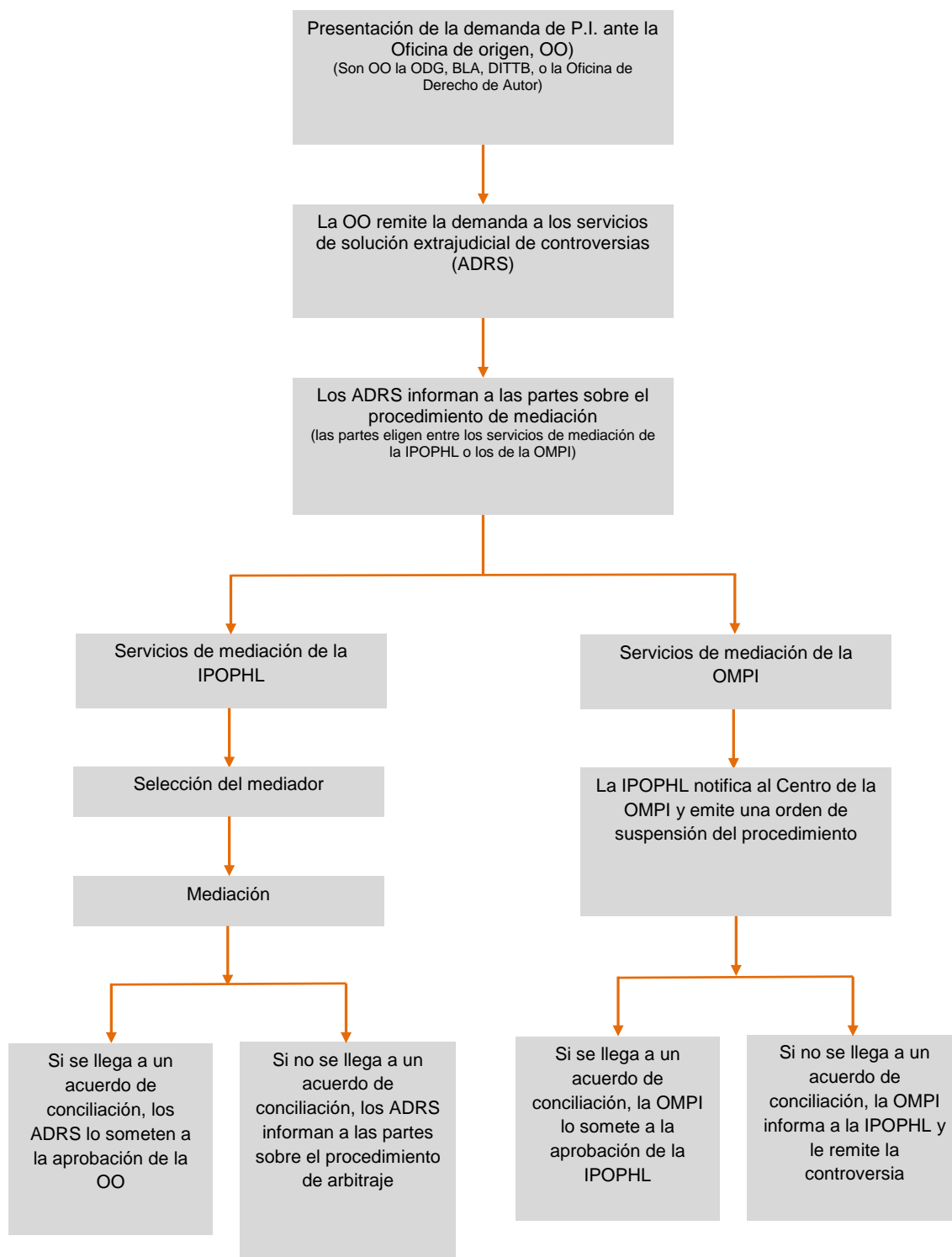
21. El 16 de abril de 2015, la IOPPHL y la OMPI iniciaron oficialmente el servicio de mediación relativo a la remisión de controversias al Centro de la OMPI. El nuevo procedimiento de mediación entró en vigor el 7 de mayo de 2015.

IV. PROCEDIMIENTO

22. Todos los procedimientos de P.I., como puedan ser los procedimientos contradictorios y los procedimientos por infracción de derechos de P.I. en que se haya presentado contestación contrastada, incoados ante la BLA; demandas recurridas que hayan sido presentadas ante la ODG; controversias relacionadas con las condiciones de la concesión en licencia de derechos de autor para la interpretación o ejecución públicas y otros tipos de comunicación de una obra, incoados ante la Oficina de Derecho de Autor, y controversias relacionadas con el pago de regalías y las condiciones de la concesión en licencia de derechos de autor, iniciadas ante la DITTB, deben resolverse mediante mediación. La DITTB, la BLA, la Oficina de Derecho de Autor y otros Derechos Conexos y la ODG se consideran Oficinas de Origen (OO).

23. El procedimiento de mediación de la IOPPHL tiene por objeto ofrecer a las partes un marco eficaz para solucionar sus controversias. Las partes pueden optar por los servicios de mediación de la IOPPHL o remitir la controversia a los servicios de mediación de la OMPI.

Proceso de mediación de la IPOP HL



24. Una vez remitida la controversia a los servicios de mediación, las partes deben comparecer en una sesión informativa en la fecha y hora que dicte la OO. Se impondrán sanciones por no comparecencia de las partes. La no comparecencia del demandante en la sesión informativa ni en cualquier otra reunión prevista será motivo de sobreseimiento del proceso. Por otra parte, si el demandado no comparece en dicha reunión, podrá ser declarado ausente y se permitirá al demandante presentar pruebas ex parte. El Jefe de gestión de operaciones, o un mandatario debidamente autorizado, informarán a las partes acerca del

procedimiento de mediación en cuanto que procedimiento de solución extrajudicial de conflictos basado en intereses y ayudará a las partes a elegir y nombrar al mediador. La IPOPHL respetará estrictamente la autonomía de las partes en la selección de los mediadores, es decir que solo las partes podrán decidir acerca de su elección del mediador. El procedimiento de mediación comienza con la comparecencia de las partes en la sesión informativa y finaliza cuando las partes terminan el procedimiento, ya sea por no haber logrado resolver el asunto o mediante la ejecución de un acuerdo de compromiso.

25. En dichos procedimientos se garantiza el cumplimiento estricto de las obligaciones de confidencialidad. Ello reviste especial importancia teniendo en cuenta que en las controversias de P.I., como por ejemplo los litigios de patentes, puede estar en juego información confidencial con valor comercial. La regla 9 del reglamento del procedimiento de mediación de la Oficina de P.I. establece que todas las reuniones de mediación se celebrarán en privado, y que el procedimiento, incluidas todas las incidencias, tendrá carácter confidencial. Todo reconocimiento y declaración formulados durante la reunión de mediación no serán admisibles en un procedimiento judicial.

26. El procedimiento de mediación dura 90 días como máximo desde que comienza hasta que finaliza.

27. La opción de mediación a cargo de la OMPI para resolver controversias pendientes de solución ante la IPOPHL abarca todos los asuntos que atañan principalmente a una o más partes domiciliadas fuera de Filipinas. Durante la sesión informativa sobre el procedimiento de mediación, se informará a las partes acerca de la posibilidad de resolver su controversia mediante los servicios de mediación de la OMPI. Las partes pueden elegir a cualquier árbitro del grupo de mediadores de la OMPI o pueden optar por otro procedimiento basado en el procedimiento de la OMPI. Las sanciones por no comparecencia de las partes en la sesión informativa y demás reuniones previstas son similares a las que se aplican en el marco de los servicios de mediación de la IPOPHL. En lo que respecta al costo del procedimiento de mediación, el Centro de la OMPI, en consulta con la IPOPHL, ha establecido una tabla de tasas costoefectiva y adecuada a las circunstancias de las controversias. Las tasas son mucho menores que el costo habitual de los servicios de mediación de la OMPI.

28. Si las partes llegan a una solución, el acuerdo de conciliación se presentará a la OO para que lo apruebe.

29. En caso de que la mediación fracase, se informará a las partes acerca del mecanismo de arbitraje, en particular, sus ventajas y procedimientos, como otra de las opciones para resolver la controversia. Si las partes optan por no someter el asunto al arbitraje, los servicios de solución extrajudicial de controversias informarán a la OO de la finalización del procedimiento y le remitirán el litigio para que prosiga su tramitación.

30. El modo en que se haga valer el acuerdo de conciliación dependerá de la naturaleza de la controversia. En la mediación de los procedimientos contradictorios, la decisión basada en el acuerdo de compromiso se ejecutará mediante las medidas apropiadas de la Oficina de Marcas (BOT) y la Oficina de Patentes (BOP). En los procedimientos por infracción de la P.I., en caso de que las partes no cumplan voluntariamente el acuerdo, la parte agraviada podrá solicitar la ejecución de la decisión ante los tribunales ordinarios por daños y otro tipo de medidas específicas. Se procederá de manera similar en lo que respecta a la ejecución del laudo arbitral.

V. EFICACIA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA P.I.: FOMENTO DEL COMERCIO Y LAS EMPRESAS

31. Un entorno que asegure la protección y la observancia de los derechos de P.I. propicia el comercio y la competencia leal entre empresas. Las empresas prefieren invertir su energía y recursos en las operaciones y en crear actividades económicas más productivas. Mantener un litigio prolongado y de resultados inciertos no favorece en absoluto el fomento de la P.I. en cuanto que derecho y herramienta para el desarrollo económico.

32. En un caso, por ejemplo, ambas partes eran distribuidores de varios tipos de productos cosméticos. A, una empresa extranjera, y B, una empresa nacional, estaban envueltas en un asunto de competencia desleal incoado por A en un tribunal ordinario. A demandó más tarde a B ante la IPOPHL por distribución de productos cosméticos que, por su similitud, provocaban confusión, y, posteriormente, solicitó además la cancelación de dos registros de diseño industrial de B.

33. En febrero de 2011, la demanda por infracción de derechos de P.I. fue remitida a los servicios de solución extrajudicial de controversias para solucionarla mediante mediación, cuyos procedimientos dieron comienzo al mes siguiente. En junio de 2011, las partes resolvieron su controversia, englobando todas las demandas pendientes, incluido el asunto de competencia desleal pendiente de resolución ante el tribunal ordinario. A acordó retirar todas las demandas interpuestas contra B a cambio que se desestimaran todas las reconveniones de ésta última. B logró que se le permitiera continuar su actividad de registro de diseños industriales, pero convino en que no los renovarían una vez vencido el plazo de los registros. Y, más importante aún, B convino en retirar del mercado los productos objeto de la demanda.

34. Desde 2011 hasta abril de 2015, las partes en 729 demandas de un total de 1.227 demandas remitidas a la solución extrajudicial de controversias convinieron en participar en procedimientos de mediación. La tasa de aceptación del 59,4% muestra la fe y la confianza de las partes en los servicios de solución extrajudicial de controversias o los procesos de mediación que ofrece la IPOPHL. Como corolario, en 309 de las 729 demandas, las partes lograron una solución amistosa. El alto porcentaje de éxito, un 42,4%, pone de manifiesto la capacidad y competencias de los mediadores de la IPOPHL.

35. En los siguientes cuadros se muestra la tasa de aceptación y la tasa de éxito del programa de mediación de la IPOPHL, desde 2011 hasta abril de 2015:

Cuadro 1 Tasa de aceptación

Año	Número de demandas remitidas	Número de demandas en que las partes aceptaron participar en el procedimiento de mediación	Tasa de aceptación
2011	381	279	73,2%
2012	298	166	55,7%
2013	250	125	50,0%
2014	238	135	56,7%
2015 (a partir de abril)	60	24	40,0%
Total	1227	729	59,4%

Cuadro 2 Tasa de éxito

Año	Número de demandas resueltas	Número de demandas en que las partes aceptaron participar en un procedimiento de mediación	Tasa de aceptación
2011	90	279	32,2%
2012	83	166	50,0%
2013	55	125	44,0%
2014	69	135	51,1%
2015 (a partir de abril)	12	24	50,0%
Total	309	729	42,4%

VI. MEJORES PRÁCTICAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN

36. La IPOPHL ha determinado las mejores prácticas en los procedimientos de mediación para obtener los mejores resultados de tales servicios.

- Creación de una unidad específica para gestionar el procedimiento de mediación y ejercer una función de coordinación y asesoría destinada a todas las partes.
- Coherencia del reglamento de mediación con las normas jurídicas nacionales e internacionales. Además, el procedimiento de mediación se basa en las prácticas de mediación del tribunal, esto es que las partes en las controversias y los profesionales del ámbito jurídico pueden integrar fácilmente tales procedimientos en el sistema.
- Garantizar la confidencialidad de los procedimientos de mediación permite a las partes comunicar con confianza sus respectivos intereses y posiciones durante el procedimiento mediación.
- Remisión obligatoria de las controversias de P.I. a los servicios de mediación. De esta forma, las partes pueden investigar las diversas opciones de solucionar su controversia sin limitar necesariamente su postura en el proceso de litigación.
- Imposición de las sanciones apropiadas por no comparecencia en la sesión informativa y en las reuniones previstas del procedimiento de mediación. La comparecencia de las partes en la sesión informativa alienta a los litigantes a buscar una solución a la controversia, especialmente si se les ha informado adecuadamente del procedimiento y las ventajas que ofrece.
- Garantizar que los mediadores tengan las cualificaciones adecuadas para gestionar los casos de mediación, tanto en lo que respecta a sus competencias como a su credibilidad, mediante un procedimiento minucioso de acreditación.
- Respetar las reglas de cortesía en el procedimiento de mediación para garantizar la integridad de los procedimientos y del sistema.

VII. CONCLUSIÓN

37. Teniendo en cuenta las diversas consideraciones y complejidades que, en la actual era de la globalización, plantea la observancia de los derechos de P.I., puede afirmarse que los mecanismos de solución extrajudicial de controversias, en particular la mediación, son una potente herramienta para solucionar controversias de P.I. de manera costoeficaz. Especialmente en lo que respecta a las demandas de P.I. relacionadas con cuestiones jurídicas, ya sean simples o complejas, así como con consideraciones puramente comerciales.

38. Así, recurrir a un mecanismo de mediación eficaz aportará probablemente resultados positivos, no solamente con respecto a la cuestión o demanda pendientes, sino con respecto a todas las cuestiones y demandas que obstruyan el adecuado desarrollo de un negocio, incluso fuera de la jurisdicción territorial del país en que se celebre el procedimiento de mediación.

39. Para que el procedimiento de mediación genere un alto grado de aceptación y de éxito, es importante que dicho mecanismo esté bien organizado y estructurado, que se seleccione y forme adecuadamente a los mediadores y que el personal y la plataforma de los servicios de solución extrajudicial de controversias gocen de credibilidad y capacidad.

[Fin del documento]