

## Comité Asesor sobre Observancia

**Novena sesión.**  
**Ginebra, 3 a 5 de marzo de 2014**

### LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS COMO HERRAMIENTA PARA LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL – RESUMEN\*

*preparado por Trevor Cook, Asociado, WilmerHale, Nueva York (Estados Unidos de América)\*\**

#### INTRODUCCIÓN

1. El presente documento constituye un resumen sobre la forma en que puede utilizarse la solución extrajudicial de controversias como herramienta para la observancia de los derechos de propiedad intelectual.
2. A primera vista, tal vez pueda parecer, en alguna medida, contrario al sentido común afirmar que la solución extrajudicial de controversias debería desempeñar una función en la *observancia* de los derechos de P.I. De hecho, la solución extrajudicial de controversias tiene mucho que aportar a dicha observancia en la medida en que permite solucionar las controversias en materia de P.I., independientemente de que exista, al menos inicialmente, un acuerdo subyacente, por vías a las que no tienen acceso un tribunal nacional u otros sistemas

---

\* El presente trabajo es un resumen del documento *La solución extrajudicial de controversias como instrumento de observancia de los derechos de propiedad intelectual* (WIPO/ACE/9/3).

\*\* Autor de *A User's Guide to Patents* (3ª edición, Bloomsbury 2011), *EU Intellectual Property Law* (Oxford University Press 2010), *Pharmaceuticals Biotechnology and the Law* (2ª edición 2009, LexisNexis) y (junto a Alejandro García) de *International Intellectual Property Arbitration* (Wolters Kluwer 2010). Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no reflejan necesariamente las de la Secretaría ni las de los Estados miembros de la OMPI.

de observancia tradicionales u oficiales, o sencillamente, de manera más apropiada que estos últimos.

## I. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS QUE PODRÍAN UTILIZARSE PARA LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE P.I. (POR EJEMPLO, EL ARBITRAJE, LA MEDIACIÓN, LA DECISIÓN DE EXPERTO Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BASADOS EN EL CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES)

### a) Introducción

3. No es posible definir la solución extrajudicial de controversias de una única manera general y, al mismo tiempo, exclusiva; esta puede abarcar desde la asistencia a las partes para lograr una solución negociada de la controversia surgida, fórmula que puede, aunque no forzosamente, implicar una decisión independiente en relación con el fondo de la controversia (por ejemplo, la mediación), hasta diversos tipos de decisión independiente sobre el fondo del asunto o determinados aspectos de este (como el arbitraje o la decisión de experto). Una decisión independiente de esa clase puede tener carácter vinculante para las partes (como en el caso del arbitraje y en numerosas decisiones de expertos) o no vinculante (como puede suceder, en ocasiones, con la decisión de experto), si bien, incluso cuando la decisión no tiene carácter vinculante (denominada en este documento “evaluación imparcial”) podría tener una influencia considerable en las partes y facilitar, de esa forma, una solución negociada en función de la medida en que se difunda, o en razón de la naturaleza del órgano que la formule. Por lo general, pero no siempre, son particulares u organizaciones del sector privado las que formulan estas decisiones independientes, o gestionan el proceso que lleva a su formulación. Cada uno de estos tipos de solución extrajudicial de controversias se explica de manera más exhaustiva a continuación.

### b) Arbitraje

4. El arbitraje se ha definido como un procedimiento vinculante en el marco del cual se somete la controversia a uno o más árbitros que toman una decisión definitiva al respecto.

5. Para que pueda efectuarse el arbitraje de una controversia es necesario que las partes hayan acordado primero someterla al procedimiento de arbitraje.

6. La forma más común es estipular el arbitraje antes de que surja la controversia en el marco de la relación existente entre las partes, como, por ejemplo, sobre la base de un acuerdo entre ellas en el cual el sometimiento a arbitraje se reflejará en una cláusula de dicho acuerdo en virtud de la cual las partes convienen generalmente en someter “toda controversia, diferencia o reclamación que surja del acuerdo” o relacionada con este al procedimiento de arbitraje.

7. La otra forma en que las partes pueden someter una cuestión al procedimiento de arbitraje es por medio del acuerdo de sometimiento, que se concierta una vez surgida la controversia, y en el cual (a diferencia de la cláusula de arbitraje mencionada anteriormente) se especifica la naturaleza de la controversia que se va a tratar por esta vía. El acuerdo de sometimiento es el medio más interesante de someter una diferencia al arbitraje desde el punto de vista de la observancia de los derechos de P.I., puesto que no requiere que haya ninguna relación anterior entre las partes ya que en el propio acuerdo de sometimiento que establece la relación entre estas se estipula el procedimiento de arbitraje.

8. Ya sea que la disposición sobre arbitraje sea anterior o posterior a la controversia, en ella deberán especificarse determinados aspectos del arbitraje, como determinar, por ejemplo, al

menos, la sede del arbitraje, el idioma, la cantidad de árbitros, y la identidad de la institución encargada del arbitraje cuyas normas se aplicarán, y del organismo que gestionará el procedimiento de selección del árbitro o de los árbitros.

9. Se reconocen sobradamente y no es necesario reiterarlos en este artículo, las ventajas en general del procedimiento de arbitraje frente al pleito judicial como forma de solucionar controversias comerciales, a saber, la autonomía de las partes, la imparcialidad, la irrevocabilidad, la confidencialidad, y la fuerza ejecutoria inmediata a nivel internacional prevista en la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (la Convención de Nueva York).

c) Decisión de experto

10. La decisión de experto se ha definido como el procedimiento por el cual una diferencia de carácter técnico, científico o comercial entre las partes se somete a uno o más expertos que toman una decisión sobre el asunto. La decisión es vinculante, a no ser que las partes decidan lo contrario.

11. Al finalizar el proceso, el experto formula una decisión, por lo general sobre una cuestión específica, que puede ser vinculante o no vinculante pero, que si tiene carácter vinculante, suele ejecutarse en el marco del contrato que estipula el recurso a la decisión de experto.

12. Las ventajas de la decisión de experto se han expuesto de la siguiente forma: es menos onerosa y más rápida, soslaya las dificultades de aplicación de las reglas que regulan la práctica de la prueba y el procedimiento y brinda un carácter irrevocable que evita las demoras, las eventuales revisiones de la causa y las apelaciones, por lo cual es idóneo, en particular, en el caso de que se necesiten los conocimientos de un experto en la materia o cuando es probable que las partes tengan una relación duradera (*The Heart Research Institute Ltd v Psiron Ltd* [2002] NSW 646).

13. Por lo general, las decisiones de expertos se refieren a un asunto específico definido en el contrato en el marco del cual surgen. La cuestión que se suele abordar en dicha decisión, que es aplicable tanto a la P.I. como a otros ámbitos de derecho, es la valoración de un bien, como por ejemplo, en el caso de la P.I., el ajuste del valor de una cartera de patentes en un contrato con fines de venta o la cuantía de la regalía prevista en una licencia de P.I., de modo que se reflejen determinadas circunstancias específicas que no hubiera sido posible cuantificar al establecer el acuerdo. No obstante, la decisión de experto puede también, al igual que el arbitraje, aplicarse a otras cuestiones relacionadas con la P.I., como las que habitualmente se consideran dominio exclusivo de los tribunales.

14. Si bien la legislación relativa a la decisión de experto se ha establecido en ámbitos ajenos a la P.I., en especial en relación con la construcción de edificios, dicha decisión, aunque no se defina forzosamente como tal, ya se utiliza de hecho ampliamente en la esfera de la P.I., si bien no parece contar con una buena acogida.

15. Por lo tanto, la solución de controversias en relación con los nombres de dominio, como las previstas en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, se puede considerar como un tipo de decisión de experto. Mediante la firma de un contrato con el registrador de un nombre de dominio específico que haya adoptado la Política Uniforme, el solicitante del nombre de dominio se somete voluntariamente a las normas de dicha Política. La decisión tomada al amparo de la Política Uniforme se ejecuta de forma automática en el marco de ese contrato celebrado entre el solicitante y el registrador. El procedimiento de la Política Uniforme no pretende sustituir la competencia de los tribunales nacionales en cuanto a decidir si la utilización de un nombre de dominio infringe los derechos

de marca. Ahora bien, las demandas por infracción de los derechos de marca son costosas y los intentos de utilizarlas para los nombres de dominio, habida cuenta de la naturaleza internacional e inmaterial de internet, se enfrentan, en la práctica, con la dificultad de encontrar un tribunal nacional que sea competente respecto de la marca de que se trate y del solicitante del nombre de dominio o del registrador de este. Así, en la práctica, la disponibilidad de decisiones tomadas al amparo de la Política Uniforme hace que la amplia mayoría de esos litigios relacionados con marcas resulten inútiles.

16. Otro ejemplo de un tipo de decisión de experto en relación con la P.I son las normas de determinados consorcios de patentes relacionados con normas técnicas existentes en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como por ejemplo, los códecs de audio o video que requieren una decisión de experto.

d) Evaluación imparcial

17. La evaluación imparcial temprana, el aporte de dictámenes de carácter no vinculante sobre determinados asuntos, puede ser de gran valor cuando la materia es especialmente compleja, y las partes, en efecto, requieren pautas sobre la diversidad de los posibles resultados en la hipótesis de que la controversia se tenga que resolver por vía judicial.

18. El servicio de consulta de dictámenes de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido constituye un ejemplo interesante de la utilización de una clase de evaluación imparcial en relación con la P.I. El servicio de esta Oficina de Propiedad Intelectual proporcionará, en el plazo de tres meses a partir de la solicitud, dictámenes de carácter no vinculante sobre la infracción de patentes que están en vigor en ese país, y en relación con determinados aspectos de la validez de las patentes, ante cualquier solicitud, al tiempo que terceros pueden presentar comentarios, y los titulares de las patentes o de las licencias exclusivas tienen la posibilidad de cuestionar ese dictamen dadas ciertas circunstancias.

e) Mediación

19. La mediación se ha definido como un procedimiento de carácter informal en el que un intermediario neutral, el mediador, ayuda a las partes a resolver una controversia. La mediación puede ser de gran valor en la solución de controversias en materia de P.I. No obstante, debido a su naturaleza completamente consensual, a su flexibilidad y a la variabilidad de procedimientos utilizados, y tratándose, fundamentalmente, de una negociación supervisada, no plantea problemas especiales de orden jurídico.

## II. MARCOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS PARA LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS EN EL CONTEXTO DE LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE P.I.

a) Introducción

20. Es en el ámbito del arbitraje donde los marcos jurídicos y normativos para la solución extrajudicial de controversias más se han perfeccionado.

b) La aplicación de la legislación y la jurisdicción pertinentes a la P.I.

21. En la legislación nacional (o, alguna que otra vez, en la legislación regional) se establecen los derechos de P.I. y, por tanto, generalmente solo tienen vigencia a nivel local (o regional); y los derechos de P.I. suelen existir de forma paralela en distintas jurisdicciones, cada una con su derecho sustantivo relativo a la P.I. y con sus propios tribunales nacionales y

oficinas de propiedad intelectual, en los que se puede hacer valer esos derechos o ponerlos en entredicho.

22. La naturaleza territorial de la P.I. tiene consecuencias importantes desde la perspectiva del procedimiento encaminado a la solución de un número creciente de controversias con dimensión internacional y que, por tanto, atañen forzosamente a derechos de P.I. paralelos existentes en múltiples jurisdicciones y que se rigen por una amplia variedad de leyes diferentes. Ello se debe, en gran medida, a que los sistemas judiciales nacionales no son capaces de solucionar esas controversias sobre una base internacional, incapacidad que es fruto de la naturaleza territorial de esos derechos, lo cual conlleva la reticencia de los tribunales a emitir dictámenes al respecto.

23. Sin embargo, este factor no constituye un impedimento para el arbitraje internacional en relación con la P.I. De hecho, en este arbitraje se suele tener en cuenta no solo la legislación del acuerdo de arbitraje propiamente dicho y de la sede del arbitraje, como se acostumbra en el arbitraje internacional, sino también la legislación aplicable al fondo de la controversia, a saber la ley o leyes en virtud de las cuales se decidirá lo esencial, o sea la infracción y/o la validez del derecho de P.I. de que se trate.

c) La fuerza ejecutoria a nivel internacional de los laudos arbitrales

24. De las diversas formas de solución extrajudicial de controversias analizadas, se puede afirmar que únicamente el arbitraje tiene un marco reglamentario internacional vigente que permite la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros a nivel local. En cambio, no hay ningún convenio internacional que haga posible el cumplimiento de los mandatos judiciales extranjeros a escala local.

25. La experiencia práctica del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha sido que la mayoría de los laudos arbitrales se ejecuta de forma voluntaria. Sin embargo, cuando se comprueba que es necesario hacerlos respetar, las partes han de recurrir a los tribunales nacionales de los países en los que desean que se ejecute el laudo arbitral. Las partes pueden tomar como base el marco jurídico uniforme establecido a nivel internacional por la Convención de Nueva York para la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, que son aquellas que se pretende ejecutar en un Estado distinto del Estado de la sede del arbitraje. El tribunal al que se solicita que haga cumplir una sentencia de conformidad con la Convención de Nueva York no puede, por lo general, examinar el fondo de la sentencia, y solo puede denegar el reconocimiento y la ejecución sobre la base de uno o varios de los motivos estipulados en el Artículo V de la Convención.

d) Perspectivas nacionales en cuanto a la posibilidad de someter a arbitraje las controversias en materia de P.I.

26. La legislación relativa a la P.I. de la mayoría de las jurisdicciones nacionales no se pronuncia sobre la relación entre la P.I. y el arbitraje. Solo en algunas leyes nacionales o regionales se contempla específicamente el arbitraje de las controversias en materia de P.I. Así, en los Estados Unidos de América se reconoce que las controversias relacionadas con patentes de ese país pueden someterse a arbitraje, aunque solo tendrá efecto *inter partes*. En la Unión Europea, el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes reconoce también que las controversias en materia de patentes pueden someterse a arbitraje ya que dispone el establecimiento del Centro de Mediación y Arbitraje en materia de Patentes con objeto de "prestar[...] servicios de mediación y arbitraje en los litigios sobre patentes que pertenezcan al ámbito de aplicación del presente Acuerdo." La legislación de Bélgica va más lejos, y no solo estipula expresamente el arbitraje en la esfera de las patentes, sino que reconoce también de

forma explícita que puede tener efecto *erga omnes*. La legislación de Suiza abarca aún más y aplica este enfoque a los derechos de P.I. en general.

27. Una cuestión debatida por muchos analistas jurídicos en cuanto al arbitraje de las controversias en materia de P.I. ha sido la posibilidad real de recurrir a dicho arbitraje, y algunos autores han cuestionado la medida en que resulta apropiado someter este tipo de controversias al procedimiento de arbitraje. Se trata de un aspecto fundamental porque si no es conveniente que el derecho de P.I., sometido a arbitraje sea objeto de un laudo arbitral, entonces no será posible ejecutar dicho laudo. Estos autores consideran que la cuestión plantea un problema en particular cuando esos derechos de P.I., como en el caso de las patentes, están registrados en una oficina nacional de P.I., y constituyen, por tanto, de hecho, un monopolio conferido por el Estado. Sin embargo, si bien se podría señalar, de forma inequívoca, que los laudos arbitrales en relación con los derechos de P.I. no pueden, salvo en algunas excepciones como en los casos de Bélgica y Suiza, tener efecto *erga omnes*, frente al mundo en general, ello no debería tener ningún tipo de influencia en el efecto *inter partes*, que solo afecta a las partes.

28. En la legislación de los Estados Unidos se reconoce de forma explícita, como se señaló más arriba, la distinción entre el efecto *inter partes* de un laudo arbitral en cuanto a la validez y el alcance de un derecho de P.I., y la carencia de todo efecto *erga omnes* de dicho laudo. Convendría incorporar esta afirmación explícita en otras legislaciones nacionales, en la medida en que los países no estén preparados para llegar tan lejos como los pocos países que reconocen el efecto *erga omnes* de los laudos arbitrales. Si se hiciese, se pondría fin de una vez por todas a cualquier duda, sin importar lo inadecuada que sea, respecto de la posibilidad o no de someter estas cuestiones a arbitraje.

### III. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS COMO HERRAMIENTA PARA LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE P.I.

#### a) Introducción

29. Esta sección se centra en el arbitraje por tratarse del procedimiento más comparable con la vía judicial y, de las diversas formas de solución extrajudicial de controversias, únicamente es posible realizar esa comparación con el arbitraje, dado que de las distintas vías analizadas en este documento solo mediante la utilización del arbitraje puede tomarse una decisión ejecutoria sobre cualquier clase de controversia entre las partes.

#### b) Ventajas y limitaciones del arbitraje como herramienta para la observancia de los derechos de P.I.

30. En general, son reconocidas de forma generalizada las ventajas del procedimiento de arbitraje frente al pleito judicial como forma de solucionar controversias comerciales, a saber la autonomía de las partes, la imparcialidad, la irrevocabilidad, la confidencialidad, y la fuerza ejecutoria inmediata a nivel internacional. Ahora bien, existen varias ventajas vinculadas al arbitraje en relación con el pleito judicial que son imputables al concepto de autonomía de las partes y atañen específicamente al campo de la P.I.

31. Una ventaja del arbitraje que tiene valor especial en relación con la P.I. constituye la capacidad que proporciona a las partes de adaptar la composición del tribunal arbitral a las necesidades específicas de la controversia. En el marco de la P.I., esto significa que se recurre a profesionales especializados en P.I. que conocen a fondo la esfera pertinente de la

legislación relativa a la P.I. y, en el caso de las patentes, la oportunidad de contar con miembros del tribunal que tienen las capacidades técnicas o científicas adecuadas.

32. Asimismo, otra ventaja del arbitraje de las controversias en materia de P.I. es que permite a las partes adaptar el procedimiento que se adopta, y la naturaleza de las medidas de subsanación podría estar en función de sus necesidades.

33. Otra ventaja, que a largo plazo quizás sea la ventaja más importante del arbitraje en las controversias en materia de P.I., constituye la capacidad que este aporta para solucionar controversias que afectan a varias jurisdicciones en un único procedimiento. El carácter nacional o regional de los derechos de P.I., unido a la naturaleza cada vez más internacional del comercio y la difusión mundial de la tecnología, se ha traducido en que cada vez en menos ocasiones las controversias relacionadas con la P.I. se ven limitadas solo a un país. A raíz de ello, ha aumentado la cantidad de esta clase de controversias respecto de la misma materia supuestamente objeto de infracción, reglamentada por legislaciones aplicables cada vez más armonizadas, pero sutilmente diferentes, presentadas ante tribunales distintos y con variaciones considerables del procedimiento entre esos tribunales. Esas controversias tienen lugar a menudo de forma paralela y, además de la multiplicación evidente de los costos vinculados a múltiples procedimientos paralelos, el costo y la dificultad de gestionar con eficacia pleitos judiciales en relación con la P.I. que conciernen a varias jurisdicciones en esas circunstancias aumenta de manera rápida con la cantidad de esos pleitos judiciales paralelos porque es necesario velar por que las posturas adoptadas en el pleito judicial en una jurisdicción no estén en contradicción con las que se toman en otra.

34. Por lo general, los tribunales nacionales se han mostrado reticentes a manifestar sus opiniones sobre la infracción de derechos de P.I. extranjeros e, incluso, aún más reacios a opinar en cuanto a la validez de esos derechos. En cambio, gracias al arbitraje, las partes pueden determinar la infracción y la validez de varios derechos de P.I. paralelos en distintos países mediante un único procedimiento, lo que se traduce en un laudo con efecto *inter partes*, y que no pretende tener efecto *erga omnes*. No obstante, en el marco de un arbitraje relacionado con derechos de P.I. paralelos en diferentes jurisdicciones, cada uno sujeto a distintas legislaciones aplicables, las partes en el arbitraje podrán, si lo desean, especificar que se aplicará una sola legislación pertinente a la controversia. Otra posibilidad es que las partes dejen que la decisión sobre la controversia se adopte de conformidad con las diferentes legislaciones vigentes en cada país en el que ha tenido lugar la supuesta infracción. Estos procedimientos, que es muy difícil que un tribunal nacional pueda llevar a cabo, han tenido lugar en la práctica ante árbitros.

35. Sin embargo, el arbitraje de las controversias en materia de P.I. tiene sus limitaciones, y la más importante se deriva de su carácter consensual que impone, inevitablemente, algunas restricciones en cuanto a la idoneidad del proceso en relación, por ejemplo, con los actos llevados a cabo de forma deliberada e intencional que constituyan una infracción, a diferencia de una demanda ante los tribunales de derecho civil o los tribunales de derecho penal, y las medidas en frontera. Asimismo, la situación indefinida de los laudos provisionales, conforme a la Convención de Nueva York, y el trato distinto que se les dispensa en los diferentes países puede significar que el procedimiento de arbitraje sea menos idóneo que el pleito judicial para las controversias en materia de P.I. que, probablemente, contengan solicitudes de concesión de medidas de subsanación provisionales. Ahora bien, esa cuestión no concierne solo a la P.I.

#### IV. EL USO EXISTENTE DE LA SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS PARA LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE P.I.

- a) Las demandas por infracción en controversias contractuales y (en principio) no contractuales

36. La solución extrajudicial de controversias y, en particular, el arbitraje, puede utilizarse en el marco de controversias para determinar si ha habido infracción de un derecho de P.I. Esta solución abarcará, tanto en las controversias contractuales como no contractuales, una evaluación, conforme a la legislación aplicable, o a la legislación que las partes elijan, del alcance de la protección del derecho o de los derechos de P.I. de que se trate. Podría ampliarse también, en particular en el contexto de las controversias no contractuales que son objeto de un acuerdo de sometimiento, a cuestiones como la validez entre las partes del derecho o de los derechos de P.I. de que se trate, y las alegaciones específicas basadas en la ley o en la legislación aplicable pertinente.

37. Habida cuenta de que la mediación es casi siempre confidencial, y el arbitraje lo suele ser también, no es posible, salvo en un sentido general, proporcionar ejemplos de estos procedimientos, excepto en el supuesto de que se haga referencia al arbitraje en un pleito judicial.

- b) La mediación y otras clases de solución extrajudicial de controversias asociadas a las instituciones públicas (tribunales, oficinas de P.I., etc.)

38. Algunos tribunales aplican sanciones consistentes en el pago de las costas procesales a aquellos que se nieguen, de forma injustificada, a participar en la solución extrajudicial de controversias. Muchos tribunales y oficinas de P.I., como la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido y la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, ofrecen servicios de mediación.

- c) La mediación y los compromisos de recurrir a la solución extrajudicial de controversias

39. Aunque la mayor parte de las instituciones encargadas del arbitraje proporcionan servicios de mediación, existen muchos otros organismos y particulares que también lo hacen. Si bien esos servicios de mediación no suelen dedicarse específicamente a las controversias en materia de P.I., muchos organismos corporativos ofrecen servicios que pueden aplicarse en especial a dichas controversias. Numerosas empresas importantes firman el compromiso de recurrir a la solución extrajudicial de controversias.

- d) Mecanismos de autorregulación (incluidas las herramientas de observancia de Internet)

40. En la medida en que determinados actos que puedan llegar a suponer una infracción de los derechos de P.I. requieren la utilización de servicios prestados por terceros, como los registradores de nombres de dominio, o quienes gestionan los mercados materiales o electrónicos, las disposiciones contractuales podrían imponer el régimen de solución extrajudicial de controversias a los usuarios de esos servicios que sirva para hacer valer esos derechos.



41. La solución extrajudicial de controversias puede aplicarse a controversias y a plataformas de Internet, como los mercados en la red, sirviendo así para la solución de controversias en Internet, y se puede utilizar en relación con las controversias en materia de P.I. vinculadas a plataformas de Internet, de conformidad con, por ejemplo, los procedimientos de notificación y retirada.

e) Otros ejemplos

42. Existen muchos ejemplos del uso de la solución extrajudicial de controversias para la observancia de los derechos de P.I. (como la autorregulación de las ferias comerciales, la reglamentación de los nombres comerciales, etc.). Otra esfera en rápida evolución es la utilización de la decisión de experto y del arbitraje para solucionar controversias en el marco de los organismos de normalización y de las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas.

43. La decisión de experto se ha aplicado en el contexto de los consorcios de patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas, en el que se utiliza como mecanismo para decidir si las patentes presentadas al consorcio por sus miembros son, en efecto, esenciales para cumplir con la norma técnica pertinente.

44. El arbitraje se puede aplicar además en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y se propone cada vez más como medio para solucionar controversias sobre la determinación de tasas de regalías “[justas] razonables y no discriminatorias” ([F]RAND) aplicables a las patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas.

[Fin del documento]