



**COMILLAS**  
UNIVERSIDAD PONTIFICIA

ICAI

ICADE

CIHS

FACULTAD DE DERECHO

EL ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN EN LAS  
NORMAS ESPECIALES DE PROPIEDAD  
INTELECTUAL

Teresa Gloria Delgado Beotas

4º E-1

Derecho Civil

Rosa de Couto Gálvez

Madrid

Abril, 2023

## INDICE

<b>RESUMEN</b> .....	<b>3</b>
<b>PALABRAS CLAVE</b> .....	<b>3</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>3</b>
<b>KEY WORDS</b> .....	<b>4</b>
<b>I. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>6</b>
1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO .....	6
2. RAZON DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERES .....	6
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.....	6
<b>2. CAPITULO II: INTRODUCCIÓN: CONCEPTO Y REGULACION DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL</b> .....	<b>7</b>
1. LA NOCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL EN SU SENTIDO AMPLIO Y ESTRICTO COMO PUNTO DE PARTIDA. ....	7
2. LA EVOLUCIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LA REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL HASTA NUESTROS DÍAS.....	8
<b>3. CAPITULO III: INSTITUCIONES OFICIALES RESPONSABLES DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELLECTUAL</b> .....	<b>12</b>
1. EL FRUTO DE LOS TRATADOS DE PARÍS Y DE BERNA: LA OMPI .....	13
2. LA INSTITUCIÓN NACIONAL ENCARGADA DE LA SALVAGUARDA DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL: LA SECCIÓN PRIMERA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELLECTUAL.....	15
3. OTRAS ORGANIZACIONES DE NOTORIA IMPORTANCIA EN LA DEFENSA DE LA PI 18	
<b>4. CAPITULO IV: LAS GRANDES VENTAJAS QUE APORTA EL USO DE LOS ADR EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELLECTUAL</b> .....	<b>19</b>
1. EL ÉXITO QUE ARROJA EL SOMETIMIENTO DE LAS CONTROVERSAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELLECTUAL AL ARBITRAJE. ....	19
2. LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO IMPECABLE EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELLECTUAL.....	20
3. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ADR QUE BENEFICIAN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELLECTUAL .....	21
<b>5. CAPITULO V: LA SECCIÓN PRIMERA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELLECTUAL COMO DEFENSORA DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL A NIVEL ESTATAL</b> .....	<b>24</b>
1. LA FUNCIÓN ARBITRAL DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA COMISIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL COMO VÍA A LA QUE ACUDIR EN CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA PI.....	24
2. LA MEDIACIÓN DE LA SPCPI COMO CAMINO DE RESOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS DE PI.....	28
<b>6. CAPITULO VI: LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL COMO GARANTE INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL</b> .....	<b>33</b>
1. LA MEDIACIÓN DE LA OMPI CONFIGURADA COMO LA VÍA MAS EXITOSA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.....	33
2. EL ARBITRAJE OFRECIDO POR LA OMPI COMO LA ALTERNATIVA ADECUADA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL.....	37
3. LAS PECULIARIDADES DEL ARBITRAJE ACELERADO DE LA OMPI.....	44
<b>7. CAPITULO VII: EL POSIBLE SOLAPAMIENTO ENTRE EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE Y DE MEDIACION</b> .....	<b>46</b>
<b>8. CONCLUSIONES SOBRE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL</b> .....	<b>47</b>
<b>9. BIBLIOGRAFÍA</b> .....	<b>51</b>

## **RESUMEN**

El ingente desarrollo tecnológico que se ha experimentado en las últimas décadas unido a la creciente e imparable globalización hace que los conflictos en materia de propiedad intelectual sean cada vez más frecuentes. Por ello, el objetivo de este trabajo se centra en la aplicabilidad de los métodos alternativos de resolución de conflictos, en concreto la mediación y el arbitraje, a las controversias que puedan surgir entre las partes concernientes a asuntos de propiedad intelectual.

De esta forma, se analiza la eficacia de estos métodos y su capacidad para resolver disputas relacionadas con la propiedad intelectual de manera más rápida y eficiente que los procesos judiciales tradicionales, así como las distintas instituciones oficiales tanto nacionales como internacionales, que ofrecen estos mecanismos como solución a las discrepancias. A su vez, se estudian los beneficios de la utilización de estos métodos, entre los que destacan la flexibilidad, la autonomía de las partes y la posibilidad de mantener las relaciones comerciales existentes entre las partes. En suma, el trabajo busca explorar la viabilidad de los métodos alternativos de resolución de conflictos como una opción viable para abordar disputas de propiedad intelectual que puedan nacer en el marco de una relación contractual o extracontractual.

## **PALABRAS CLAVE**

Propiedad intelectual, arbitraje, mediación, método alternativo para resolver conflictos, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

## **ABSTRACT**

The enormous technological development that has taken place in recent decades, together with the increasing and unstoppable globalization, means that conflicts in intellectual property matters are becoming more and more frequent. For this reason, the aim of this paper focuses on the applicability of alternative dispute resolution methods, specifically mediation and arbitration, to disputes that may arise between parties concerning intellectual property matters.

In this way, it analyses the effectiveness of these methods and their capacity to resolve disputes related to intellectual property more quickly and efficiently than traditional judicial processes, as well as the different official institutions, both national and international, that offer these mechanisms as a solution to discrepancies. At the same time, the benefits of using these methods are explored, including flexibility, party autonomy and the possibility of maintaining existing commercial relations between the parties. In sum, the paper seeks to explore the viability of alternative dispute resolution methods as a viable option to address intellectual property disputes that may arise in the framework of a contractual or non-contractual relationship.

### **KEY WORDS**

Intellectual property, arbitration, mediation, alternative dispute resolution, World Intellectual Property Organization, First Section of the Commission on Intellectual Property.

## ÍNDICE DE ABREVIATURAS

**ADPIC** Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

**ADR** Sistemas alternativos de resolución de conflictos (Alternative Dispute Resolutions)

**AyM** Arbitraje y Mediación

**OIT** Organización internacional del trabajo

**OMC** Organización mundial del comercio

**OMPI** Organización mundial de la Propiedad Intelectual

**PI** Propiedad intelectual

**RD** Real Decreto

**SPCPI** Sección primera de la comisión de propiedad intelectual

**TRLPI** Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

**UNESCO** Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

# **I. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN**

## **1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO**

El presente trabajo tiene por objeto la realización de un estudio de los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos (ADR), centrado en su aplicación a las disputas relacionadas con los derechos concernientes a la propiedad intelectual.

A través del análisis de estos métodos alternativos se muestran e ilustran las ventajas que estos procedimientos pueden aportar a las controversias en cuyo ápice se encuentra la propiedad intelectual. Frente a los longevos procesos que se suscitan ante la jurisdicción ordinaria, distintas instituciones oficiales tanto nacionales como internacionales ofrecen estos instrumentos extrajudiciales que destacan por su flexibilidad, la autonomía que otorgan a las partes, la especialización de los árbitros y mediadores, la confidencialidad de las resoluciones, etc. Las notas caracterizadoras de los ADR unidas a la creciente globalización, hace de estos métodos una opción ideal para resolver las controversias en materia de propiedad intelectual.

## **2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS**

La elección del tema se basó en la inquietud que me producen ambas cuestiones, tanto el ámbito civil relativo a la propiedad intelectual como el procesal concerniente a los sistemas alternativos de resolución de conflictos. El enlazar ambos temas me pareció interesante a la vez que adecuado por las copiosas virtudes que estos métodos pueden aportar a la resolución de conflictos en el ámbito de la propiedad intelectual.

## **3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.**

El análisis que se expone a continuación se centra en la resolución de conflictos de propiedad intelectual a través de los métodos extrajudiciales. Para ello, en una primera instancia se explica brevemente la noción de propiedad intelectual, así como su regulación, para más tarde dar paso a las instituciones oficiales que ofrecen estos mecanismos extrajudiciales. A continuación, se detallará tanto las características de estos como el desarrollo del procedimiento ante estos organismos, por último, una situación cada vez más frecuente en la práctica, el solapamiento de ambos.

## 2. CAPITULO II: INTRODUCCIÓN: CONCEPTO Y REGULACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

### 1. LA NOCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN SU SENTIDO AMPLIO Y ESTRICTO COMO PUNTO DE PARTIDA.

En primera instancia, se debe de exponer la noción de propiedad intelectual pues este puede entenderse tanto en sentido amplio como estricto, y la consideración del mismo es de suma importancia ya que su significado varía en función del que se escoja:

De este modo, en sentido **amplio**, hace referencia a un conjunto de derechos que amparan el derecho de propiedad de los autores e inventores respecto sus creaciones de intelecto. Estas creaciones abarcan desde obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos utilizados en el comercio.<sup>1</sup>

Así, el Convenio que establece la Organización Mundial de la propiedad intelectual<sup>2</sup> (OMPI) enmendado en 1979, dispone en su artículo artículo 2 (viii) los "*derechos de propiedad intelectual*" como derechos relacionados con:

- "literario, trabajos artísticos y científicos,
- actuaciones de artistas intérpretes o ejecutantes, fonogramas, y retransmisiones,
- invenciones en todos los campos del quehacer humano,
- descubrimientos científicos,
- diseños industriales,
- marcas registradas, Marcas de servicio, y nombres comerciales y designaciones,
- protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos derivados de la actividad intelectual en la industria, científico, campos literarios o artísticos".

A diferencia de esta interpretación y entendiendo el derecho de PI en sentido **estricto**, esta rama del derecho regula únicamente los derechos de autor de obras originales y a su

---

<sup>1</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *¿Qué es la propiedad intelectual?* Publicación de la OMPI N.º 450S/21 ISBN 978-92-805-3224-1, 2021 (disponible en; [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_450\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf); última consulta 8/02/2023).

<sup>2</sup> Instrumento de Ratificación del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hecho en Estocolmo el día 14 de julio de 1967. (BOE 30 de enero de 1974).

vez, una serie de derechos conexos a los primeros. De esta forma, a nivel nacional, nuestra Ley de PI<sup>3</sup> ordena los derechos de autor y los vinculados a estos.

El cuerpo legal entiende que “la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al **autor** la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la ley”.<sup>4</sup>

Por ello, debido a que bajo la expresión de “PI” caben distintas concepciones, es importante tener en cuenta la consideración a la que se hace referencia.

## 2. LA EVOLUCIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LA REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL HASTA NUESTROS DÍAS

La importancia que la PI ha ido adquiriendo a nivel económico, social y cultural hace que sea innegable, hoy por hoy, el valor patrimonial de estos derechos inmateriales.

El alcance de estos es tal, que hace que la defensa de los derechos de PI deba constituirse como un interés preferente para cualquier Estado. Las garantías que los distintos Estados acogen actúan como indicadores, midiendo la modernidad de un país, así como su desarrollo económico, político y cultural<sup>5</sup>.

Él conceder esta protección que toma forma en el derecho de PI también es menester debido a que los creadores de dichas obras han invertido tiempo, dinero, energía, imaginación y esfuerzo en ellas.

---

<sup>3</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (BOE 23 de abril de 1996)

<sup>4</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (BOE 23 de abril de 1996)

<sup>5</sup> DE COUTO GÁLVEZ, R., Sección Primera, de Arbitraje y Mediación de la Comisión de propiedad intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte”, De Couto Gálvez, R. (coord.) *Practicum Propiedad Intelectual*, Aranzadi, S.A.U., Navarra, 2020, p. 719

Con el fin de asegurar dicha protección se promulgaron el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883<sup>6</sup> y en 1886 el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas<sup>7</sup>, los cuales darían luz a la OMPI.

En concreto, durante el siglo XX, el auge tecnológico fue de tal envergadura que la comunidad internacional autoral junto a la artística e industrial pusieron todos sus esfuerzos para poder afrontar esta transformación tecnológica sobre la creación y administración de obras literarias y artísticas.

El impacto de esta revolución<sup>8</sup> sobre la PI, fue un hecho histórico innegable. El Profesor Arthur MILLER (University of Harvard, Massachussets) decía que “en los Estados Unidos, el derecho de autor, había permanecido dormitando durante dos siglos, hasta la aparición del software como "candidato" a convertirse en obra protegida”.<sup>9</sup>

En un primer momento, la comunidad internacional optó por seguir la denominada “estrategia de desarrollo orientado o dirigido”<sup>10</sup>. Esta consistía en que los diversos órganos pertenecientes a la OMPI emitían recomendaciones, principios rectores y disposiciones a los poderes públicos de los Estados. Estas indicaciones influyeron de manera notoria en las legislaciones nacionales y propició el desarrollo de este derecho. Sin embargo, la elaboración de nuevas normas vinculantes era imprescindible. Como consecuencia del dinamismo constante propio a esta época, el trabajo regulatorio tenía que adecuarse a la realidad del momento: la progresiva vinculación de las grandes industrias a la PI y, por tanto, el papel que las negociaciones comerciales multilaterales ocupaban.

---

<sup>6</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, París, 21 UST 1583, 828 UNTS 305, entrada en vigor: 7 de abril de 1884.

<sup>7</sup> Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 9 de septiembre de 1886, Berna, 828 UNTS 221, entrada en vigor: 5 de diciembre de 1887.

<sup>8</sup> El impacto tuvo lugar sobretodo durante los años 70 y 80.

<sup>9</sup> "La experiencia en los Estados Unidos en la protección del derecho de autor", Documento preparado para el Seminario de la OMPI sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, Beijing, 1994.

<sup>10</sup> RICKETSON, S., *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, Kluwer, London, 1986, p. 9.

Para ello, la promulgación de estas normas se realizó en dos instancias paralelas: en el GATT<sup>11</sup> (el cual se encargaría del ADPIC<sup>12</sup>), y en la OMPI.

De esta forma, mediante la conducta activa de la comunidad, se logró la norma que hoy encontramos. Actualmente, la regulación de los derechos de autor a **nivel internacional** queda prevista en: el Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los ADPIC y el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor<sup>13</sup>.

En suma, se ha de añadir que la legislación internacional de los derechos que poseen vinculación a los de autor, reside en la Convención de Roma de 1961<sup>14</sup>, el Acuerdo sobre los ADPIC<sup>15</sup>, y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas<sup>16</sup>.

En el **ámbito estatal**, el punto de partida de la evolución legislativa de este derecho se encuentra en las primeras leyes que formaban el Título XVI, del Libro 8º de la Novísima recopilación en las cuales se contemplaban el privilegio de impresión al autor de la obra literaria<sup>17</sup>. Hasta entonces, el titular del privilegio era el editor y no el autor. Para el autor una vez "entregado el manuscrito y recibidos los honorarios, cesaba todo su derecho a participar en los beneficios económicos que pudiera reportar la impresión y la posible reedición futura de su obra"<sup>18</sup>.

---

<sup>11</sup> Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 1 de enero de 1948, Organización Mundial del Comercio (OMC).

<sup>12</sup> Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 1 de enero de 1995, Organización Mundial del Comercio (OMC) (1996).

<sup>13</sup> Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996).

<sup>14</sup> Instrumento de Ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961. (BOE 14 de noviembre de 1991)

<sup>15</sup> Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 1 de enero de 1995, Organización Mundial del Comercio (OMC) (1996)

<sup>16</sup> Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996)

<sup>17</sup> MARCO MOLINA, J., "Bases históricas y filosóficas y precedentes legislativos del derecho de autor" biblioteca jurídica, anuarios. (disponible en: [https://www.boe.es/biblioteca\\_juridica/anuarios\\_derecho/abrir\\_pdf.php?id=ANU-C-1994-10012100208](https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-10012100208), última consulta en: 5 /04/2023).

<sup>18</sup> BAYLOS CORROZA, H., "Los derechos intelectuales como posiciones económicas privilegiadas", Civitas (ed.), *Tratado de derecho industrial : propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, Aranzadi, Madrid, 1978, p. 154

La Real Orden de marzo de 1763, durante el reinado de Carlos III se configuró como una censura a este privilegio ya que en esta se dispuso que “de aquí en adelante no se conceda a nadie privilegio exclusivo para imprimir ningún libro, sino al mismo autor que lo haya compuesto”<sup>19</sup>.

En 1810 se promulga el Derecho de libertad de prensa e imprenta y en 1813 el Decreto regulador del derecho de autor en virtud del cual los autores ostentaban el goce exclusivo de sus obras.

Sin embargo, hasta 1847 no existía una regulación sistemática del derecho de autor. Así, la Ley de Propiedad Literaria de 10 de junio de 1847 otorgó este derecho durante la vida del autor más 25 años.

García Goyena expuso respecto de la publicación de esta Ley que: “La propiedad literaria, señores, es una ficción, una creación del legislador fundada en motivos de justicia respecto del autor y en motivos de conveniencia respecto del público”<sup>20</sup>.

La siguiente Ley de PI estatal fue promulgada en 1879 y derogada en 1987. Esta Ley establecía un plazo amplísimo de protección para los derechos de autor, en concreto de 80 años después de la muerte del autor. Sin embargo, no amparaba los derechos morales propios a los autores y la inscripción en el registro debía de realizarse en el plazo de un año desde su publicación ya que sino pasaba a un “dominio publico provisional”<sup>21</sup>.

A día de hoy el cuerpo que regula este derecho es el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia y que derogó, entre otras, las Leyes 22/1987 y 28/1995.

---

<sup>19</sup> Es la Ley XXIV, Tit XVI, Libro 8.º Nov. Rec.

<sup>20</sup>Las Cortes, Congreso. (1847). Diario de Sesiones de Las Cortes, Congreso, legislatura de 1847, sesión del 10 de marzo de 1847 (p. 123) (disponible en [https://app.congreso.es/est\\_sesiones/](https://app.congreso.es/est_sesiones/); ultima consulta 4/4/2023)

<sup>21</sup> NOGUEROL, A., HERRANZ R. Y ROSÓN T., Historia de la propiedad intelectual en Propiedad intelectual. Wiki EOI (Escuela de Organización Industrial) de documentación docente. Recuperado d (disponible en; [https://www.eoi.es/wiki/index.php/Historia\\_de\\_la\\_propiedad\\_intelectual\\_en\\_Propiedad\\_intelectual](https://www.eoi.es/wiki/index.php/Historia_de_la_propiedad_intelectual_en_Propiedad_intelectual) ultima consulta 4/04/2023).

Este Real Decreto legislativo fue producto de la promulgación de una serie de directivas que requerían la conciliación de todas ellas en único texto (la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador, la Directiva 92/100/CEE relativa a los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor y la Directiva 93/83/CEE, de 27 de septiembre, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines, en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable).

De esta forma, se observa la longeva transformación que ha tenido el derecho de autor de manera paralela al proceso tecnológico y cómo los Estados, tanto a nivel interno como externo y de manera coordinada, han querido dotarle de una regulación ajustada al mismo. Sin duda, existen pocas materias que gocen de una armonización tan brillante como la que disfruta la PI.

### **3. CAPITULO III: INSTITUCIONES OFICIALES RESPONSABLES DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Existen diversas instituciones cuyo objetivo trata de salvaguardar el derecho de propiedad de las personas respecto a su obra. Sin embargo, algunas de estas organizaciones protegen tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual, como es el caso de la OMPI y otras, amparan únicamente los derechos de autor, es decir la propiedad intelectual en su sentido estricto, como es el caso de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, cuyo ámbito de actuación es estatal.

De modo que, la PI engloba los derechos de autor y la propiedad industrial hace referencia al “conjunto de derechos que corresponden al autor de determinadas creaciones inmateriales que puedan tener una aplicación industrial y que se protegen como verdaderos derechos de propiedad.

En España se regulan legalmente diferentes tipos de derechos de propiedad industrial que cuentan con una normativa propia y específica, como serían los diseños industriales,

marcas y nombres comerciales, patentes y modelos de utilidad, topografías de semiconductores, etc.”.<sup>22</sup>

De esta forma, se procede a realizar un estudio de las principales instituciones oficiales encargadas de proteger los derechos concernientes a la PI, y seguidamente se analizarán los mecanismos de ADR que estas prevén para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes en materia de PI.

## 1. EL FRUTO DE LOS TRATADOS DE PARÍS Y DE BERNA: LA OMPI

La OMPI es una organización intergubernamental cuyo origen se encuentra en los tratados de París y de Berna, los cuales tenían el propósito de constituir sendas "Oficinas Internacionales". Ambas oficinas se unieron para crear la BIRPI (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle) siendo esta la antecesora de la **OMPI**.

Entre los principales propósitos de la organización, fundada con el Tratado de Estocolmo de 1967<sup>23</sup>, se encuentran el incentivar la PI y reforzar la cooperación administrativa de la materia entre los Estados<sup>24</sup>.

En cuanto a la estructura de esta, en el Convenio de la OMPI se asientan sus tres órganos principales, siendo estos; la Asamblea General, la Conferencia y el Comité de Coordinación.

Además de estos órganos, la OMPI tiene a su disposición distintos cuerpos a los que se les encomienda servicios necesarios para salvaguardar los asuntos relacionados con el ámbito de la PI.

Ejemplo de ello, es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, del cual, en concreto, resulta importante tratar a efectos del trabajo.

---

<sup>22</sup> *Ley 20/2003, de 7-VII, de protección jurídica del diseño industrial; Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; Ley 17/2001, de 7-XII, de marcas; Ley 11/1988, de 3-V, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores”.*

<sup>23</sup> Instrumento de Ratificación del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hecho en Estocolmo el día 14 de julio de 1967. (BOE 30 de enero de 1974).

<sup>24</sup> Acerca de la OMPI (disponible en <https://www.wipo.int/about-wipo/es/>; última consulta 29 de marzo de 2023).

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, es un proveedor de solución de controversias neutral, internacional y sin fines de lucro que ofrece opciones rápidas y eficaces en función de los costos para la solución de controversias sin recurrir a la vía judicial<sup>25</sup>.

Por tanto, la OMPI, a través de este Centro, facilita estas vías a las partes para que lleguen a un acuerdo, mediante:

- El ofrecimiento de **cláusulas modelo**<sup>26</sup> para promover el inicio de los procesos de ADR, con el fin de que las partes acuerden de manera más afable en los contratos que les vinculan, el sometimiento de las controversias a estos procedimientos.
- La presentación de **Reglamentos** y la invitación a que opten por **árbitros** y **mediadores** que la OMPI pone a su disposición para los diversos procedimientos.
- La puesta en marcha de **procedimientos** de mediación, arbitraje y decisión de experto apropiados a los sujetos<sup>27</sup>, siendo estos:
  - La mediación<sup>28</sup>, en la cual las partes recurren de manera voluntaria a una tercera parte imparcial cuya decisión no es vinculante, sino que tan solo trata de guiar el debate. Si en la mediación los involucrados no alcanzasen una solución, podrán acordar iniciar un arbitraje acelerado o un proceso de decisión de experto.

---

<sup>25</sup>Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/center/>; última consulta el 2 de marzo de 2023)

<sup>26</sup> Ha de anotarse que la mayor parte de los procedimientos de ADR que pone en marcha el Centro de AyM de la OMPI surgen de cláusulas contractuales que los prevén. Sin embargo, también se han de apuntar aquellos derivados de los acuerdos entre las partes una vez la disputa ya se había puesto de manifiesto.

<sup>27</sup> DE CASTRO, I., TOSCANO L. y BLEDA, G. (2015) Mediación y Arbitraje de la OMPI en materia de propiedad intelectual, tecnologías de la información y de la comunicación y franquicia. Últimas novedades. Arbitraje, vol. VIII, nº 2, 2015, pp. 517–526. (disponible en <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/raci20152.pdf>; última consulta 29 de marzo de 2023)

<sup>28</sup> Reglamento de Mediación de la OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento de Mediación de la OMPI. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/index.html> ; consulta el 29 de marzo de 2023).

- En el arbitraje<sup>29</sup>, es el árbitro o el tribunal arbitral el que emite una decisión vinculante, llamada laudo. Este podrá ser precedido bien por mediación o bien por un proceso de decisión de experto.
- El arbitraje acelerado<sup>30</sup> se caracteriza por la significativa reducción tanto en costes como en tiempo. Además, en este tipo de procedimiento el tribunal arbitral queda compuesto únicamente por un árbitro. El arbitraje podrá ser precedido por una mediación o un proceso de decisión de experto.
- En el proceso de decisión de experto<sup>31</sup>, es uno o varios los profesionales dedicados a una materia de orden técnico, científico o comercial quienes deciden sobre la controversia. Su pronunciamiento será vinculante, a excepción de que las partes pacten otra cosa. Este podrá ser precedido por una mediación o seguido por un arbitraje o un arbitraje acelerado.

Por último, se ha de destacar la importancia del gran crecimiento de controversias que giran en torno a la PI; tal es este que explica el por qué la OMPI esta constantemente trabajando en la perfección de estos procedimientos. Dicho esfuerzo es necesario pues no es extraña aquella situación en la que un tribunal estatal considere que no es el apropiado para pronunciarse sobre este tipo de disputas, siendo más adecuado él someter la controversia ante el Centro de MyA.

## 2. LA INSTITUCIÓN NACIONAL ENCARGADA DE LA SALVAGUARDA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: LA SECCIÓN PRIMERA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En el ámbito nacional, es la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual la responsable de las funciones de arbitraje y mediación.

---

<sup>29</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento de Arbitraje de la OMPI. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/>; última consulta el 29 de marzo de 2023).

<sup>30</sup> Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/>; última consulta el 29 de marzo de 2023)

<sup>31</sup> Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI. Disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/>; última consulta el 29 de marzo de 2023)

En primer lugar, cabe apuntar que, si bien es cierto que históricamente el arbitraje que se llevaba a cabo en la Comisión tenía como fin el acuerdo entre las partes, (lo cual reflejaba cierta función mediadora), esta labor de mediación no fue objeto de regulación hasta la Ley 28/1995<sup>32</sup>, de 11 de octubre<sup>33</sup>. Es decir, que en un principio la Comisión, a pesar de su clara intención conciliadora, únicamente ejercía la función arbitral.

En cuanto a su **evolución regulatoria**, en 1996 entró en vigor el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que derogó las leyes anteriores, por medio del RD Legislativo 1/1996, de 12 abril. El artículo 143 de la arcaica Ley 22/1987 se transformó en el artículo 153 TRLPI cuyo contenido configura la norma básica hoy dispuesta en el artículo 158.<sup>34</sup>

De esta forma y siguiendo lo dispuesto en el artículo, la CPI se constituye como un órgano colegiado de ámbito nacional integrado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para el ejercicio de las funciones de mediación, arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que la Ley le atribuye. Sin embargo, aunque la naturaleza de esta institución sea administrativa, esta disfruta de independencia orgánica y funcional respecto del Ministerio en el que queda integrada<sup>35</sup>.

Lo anterior queda ejemplificado en lo expuesto por el Consejo General del Poder Judicial en su informe al Proyecto de RD por el que se regula el funcionamiento de la PI. En él mismo se destaca la naturaleza híbrida de la comisión primera, pues el carácter de esta es administrativo, pero se le someten asuntos de PI, una materia concerniente al sector Privado<sup>36</sup>. Por ello, la normativa que se le aplica es mixta: por un lado, para las lagunas

---

<sup>32</sup> Con esta Ley se dio paso a la actual Comisión que ejerce tanto funciones de mediación como de arbitraje en materia de PI.

<sup>33</sup> Ley 28/1995, de 11 de octubre, de incorporación al derecho español de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. (BOE 13 de octubre de 1995).

<sup>34</sup> Por la reforma introducida por la Ley 23/2006, de 7 de julio de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE nº 162, 28.7.2006) la Comisión comenzó a denominarse Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI).

<sup>35</sup> MONTESINOS GARCÍA, A. “El protagonismo de la Comisión de la Propiedad Intelectual, a la luz de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, *InDret REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO*, 2014, p. 8.

<sup>36</sup> MONTESINOS GARCÍA, A. “El arbitraje en materia de propiedad intelectual”, *Riedpa: Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal*, nº1, 2013, p. 25.

del RD en cuanto a aspectos organizativos y de trámite se utiliza la legislación de procedimiento administrativo y por otro, en proporciones diversas, la legislación sobre propiedad intelectual, arbitraje, mediación y servicios de la sociedad de la información. De este carácter híbrido surgen dudas en cuanto a qué normativa es la razonablemente aplicable. Así, CASAS VALLÉS (p.19), determinó que en ciertos casos la competencia debe corresponder a la jurisdicción contencioso-administrativa<sup>37</sup>. La afirmación anterior encuentra su amparo en que no puede caer en el olvido que la institución de la que hablamos es de carácter administrativo y no arbitral o mediadora, por más que las funciones que lleve a cabo recaigan sobre materias de Derecho privado.<sup>38</sup>

A su vez, esta se **compone** de dos secciones<sup>39</sup>, las cuales difieren en cuanto a su labor y composición:

Así, la sección primera realiza las funciones de arbitraje y mediación<sup>40</sup>, mientras que la sección segunda protege los derechos de PI, en sentido estricto, de la posible vulneración ejercitada por los responsables de servicios de la sociedad de información, por medio del denominado procedimiento para el restablecimiento de la legalidad.

Sin embargo, siguiendo lo expuesto por Martínez García, es preciso aclarar que “la Comisión de la PI no es un verdadero foro especializado donde las asociaciones de usuarios, entidades de radiodifusión y los órganos de gestión discuten necesariamente bajo sus auspicios. Se trata de un órgano con una vocación negociadora y resolutoria, capaz de equilibrar esa suerte de monopolio que tienen encomendado las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual pero siempre bajo el principio de

---

<sup>37</sup> CASAS VALLÉS, R., “La Comisión Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual. Experiencias y perspectivas de futuro”, Revista de Propiedad Intelectual, núm. 15, 2003, p.19.

<sup>38</sup> MONTESINOS GARCÍA, A. “El protagonismo de la Comisión de la Propiedad Intelectual, a la luz de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, *InDret REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO*, 2014, p. 8.

<sup>39</sup> La comisión quedó dividida en dos secciones por el apartado cuatro, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), (BOE 6 de marzo de 2011).

<sup>40</sup> Estas competencias se han visto ampliadas. En el caso del arbitraje se extiende a los conflictos entre distintas entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, y entre éstas y las entidades de radiodifusión, entre otros. En cuanto a la mediación pueden someterse todas las materias relacionadas directamente con la gestión colectiva de derechos de PI.

oportunidad; por tanto, en cuanto no es obligatorio acudir a ella, no puede reconocérsele como un verdadero órgano de control”.<sup>41</sup>

### 3. OTRAS ORGANIZACIONES DE NOTORIA IMPORTANCIA EN LA DEFENSA DE LA PI

También resulta interesante el referirse a otras organizaciones internacionales que han tenido relevancia en el marco institucional del Derecho de Autor, entre las que encontramos principalmente<sup>42</sup>:

- En primer lugar, la UNESCO, junto con la OMPI y la OIT administra y gestiona la Convención Universal de Derecho de Autor (UCC). Esta fue firmada en 1952 en la ciudad de Ginebra. En su origen se concibió como una solución intermedia entre los países adscritos al Convenio de Berna y los denominados de régimen formal<sup>43</sup>, consiguiendo un número de adhesiones superior a la cifra de miembros que el Convenio de Berna tenía por aquel entonces<sup>44</sup>. Sin embargo, actualmente su aplicación práctica es muy escasa.
- La Organización Internacional del Trabajo, OIT, la cual se ocupa de los denominados derechos conexos.
- Por último, la Organización Mundial del Comercio, OMC. La OMC es la encargada desde el año 1996 de el Acuerdo sobre los ADPIC, ya que regula el régimen de la PI en el sistema multilateral del comercio. Este acuerdo es uno de los tres pilares de la OMC, junto con el Comercio de Mercancías y el Acuerdo sobre Comercio de Servicios. Respecto a la relación que tiene con el derecho de autor, el Acuerdo sobre los ADPIC se convirtió -como lo dijo alguna vez la

---

<sup>41</sup> MARTÍNEZ GARCÍA, E., “El arbitraje en propiedad intelectual: la necesidad de una inminente reforma del arbitraje especial del RD 479/1989, 5 mayo”, Anuario de Justicia Alternativa, núm. 1, enero 2001, p. 70.

<sup>42</sup> FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., “Marco jurídico internacional del derecho de autor y los derechos conexos: de Berna (1886) a los Tratados de la OMPI (1996)”. Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento num. 17/2006 2 parte Secciones, Federaciones deportivas y Deporte profesional. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2006, p.2.

<sup>43</sup> En su mayoría estos eran países latinoamericanos y Estados Unidos.

<sup>44</sup> FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., “Marco jurídico internacional del derecho de autor y los derechos conexos: de Berna (1886) a los Tratados de la OMPI (1996)”. Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento num. 17/2006 2 parte Secciones, Federaciones deportivas y Deporte profesional. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2006, p.3.

Profesora Delia LIPSZYC- en "las garras y dientes" del Convenio de Berna, ya que obliga a los Estados Miembros a acoger medidas para hacer respetar los derechos mínimos garantizados por dicho convenio, bajo el estricto control del Consejo de los ADPIC<sup>45</sup>.

Asimismo, es el acuerdo multilateral más completo sobre PI y el primero y único hasta hoy que abarca en su totalidad el derecho; el término "propiedad intelectual" es "omnicomprensivo, englobando tanto los derechos de autor como los derechos conexos; también los bienes protegidos por la tradicional "propiedad industrial" (término que no se usa en el Acuerdo); las obtenciones vegetales; los circuitos integrados; la información confidencial y las prácticas restrictivas de la competencia".<sup>46</sup>

#### **4. CAPITULO IV: LAS GRANDES VENTAJAS QUE APORTA EL USO DE LOS ADR EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Son muchas las razones por las que parece, para las partes, razonable y provechoso acudir al arbitraje o/y a la mediación. Los motivos de esta afirmación se basan en las características y principios que dirigen a estos Procedimientos.

##### **1. EL ÉXITO QUE ARROJA EL SOMETIMIENTO DE LAS CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL AL ARBITRAJE.**

El arbitraje es un procedimiento extrajudicial heterocompositivo privado al que las partes de manera voluntaria someten sus disputas con el fin de solucionar las discrepancias existentes entre ambas. Una vez eligen acudir a esta vía, aceptan que la decisión del tribunal sea irrevocable y vinculante.

---

<sup>45</sup> FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., "Marco jurídico internacional del derecho de autor y los derechos conexos: de Berna (1886) a los Tratados de la OMPI (1996)". Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento num. 17/2006 2 parte Secciones, Federaciones deportivas y Deporte profesional. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2006, p.6.

<sup>46</sup> FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., "Marco jurídico internacional del derecho de autor y los derechos conexos: de Berna (1886) a los Tratados de la OMPI (1996)". Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento num. 17/2006 2 parte Secciones, Federaciones deportivas y Deporte profesional. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2006, p.9.

Asimismo, cuando las partes suscriben la cláusula o el acuerdo arbitral renuncian a la jurisdicción estatal, siendo las controversias resueltas exclusivamente por el árbitro o el tribunal arbitral, en su caso.

Resulta conveniente recurrir a este método cuando las partes buscan una conclusión inapelable y definitiva de su controversia<sup>47</sup>. Además, del arbitraje estándar, algunas instituciones ofrecen también procedimientos de arbitraje acelerado.

## 2. LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO IMPECABLE EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La mediación es otro de los procedimientos de ADR que las instituciones oficiales acogen con el fin de resolver las controversias devenidas. En este caso, y a diferencia de el arbitraje, este se trata de un método auto compositivo.<sup>48</sup>

De este modo, las partes en conflicto solicitan a un tercero neutral (el mediador) su ayuda para que les asista en la negociación y les **guíe** hacia una visión común de sus propósitos y de la naturaleza de su controversia<sup>49</sup>.

Ha de subrayarse que el mediador ha de actuar como guía, pues este no puede imponer un resultado vinculante a las partes<sup>50</sup>. La mediación tiene especial éxito en aquellas disputas en las que las partes comparten los derechos de PI objeto de la controversia,<sup>51</sup> y desean mantener las relaciones comerciales existentes<sup>52</sup>.

---

<sup>47</sup> COOK, T. and GARCIA, A.I., *International Intellectual Property Arbitration* Kluwer Law International 2010, p. 31.

<sup>48</sup> LALAGUNA HOLZWARHTH, M “ADR híbridos, en especial, ARB-MED-ARB: una forma muy prometedora de emparejar a la mediación y el arbitraje”. Editorial Aranzadi, S.A.U, 2021 (disponible en <https://www.legaltoday.com/revista-aja/973/articulos/12/index.html> ; última consulta 4/04/2023).

<sup>49</sup> FULLER, L. *Mediation - Its Forms and Functions* en Winston , Kenneth I , ed, *The Principles of Social Order: Selected Essays of Lon L. Fuller* (1971) 44 S Cal L Rev 305, 325.

<sup>50</sup> CORBETT, S. “Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis” *Revista trimestral de derecho comercial de Nueva Zelanda*, vol. 17, marzo de 2011, p. 60

<sup>51</sup> BLACKMAN, S.H. y MCNEILL, R. “Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes” (1998) 47 Am U L Rev 1709, 1716, (disponible en <https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1415&context=aclr>; última consulta 4/04/2023)

<sup>52</sup> BERNSTEIN, D.A *A Case for Mediating Trade Mark Disputes in the Age of Expanding Brands*, 7 Cardozo J Conflict Resol 139, 2005, p. 156.

### 3. LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ADR QUE BENEFICIAN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El progreso tecnológico y la globalización del mismo han hecho visible la gran necesidad que reclama la protección de los derechos de PI tanto a nivel nacional como internacional.<sup>53</sup>

Las diversas desinencias que pueden aparecer en el ámbito de la PI son heterogéneas, requiriendo todas ellas de métodos que resuelvan los conflictos en función de su naturaleza. Al quedar, esta clase de conflictos, caracterizados por su especialidad y tecnicidad, así como por su cada vez mayor repercusión internacional parece razonable someter estos a los métodos ADR por los caracteres que los conforman.

Sin duda, los rasgos configuradores de estos métodos arrojan grandes ventajas en el camino de solución de conflictos concernientes a la PI, lo cual ha sido reconocido por una pluralidad de autores<sup>54</sup>. Tal es así, que en ocasiones él acudir a los métodos ADR no es una alternativa, sino la única opción para conseguir una solución legítima.

Por ello, con el fin de valorar las imperiosas ventajas de estos métodos en los conflictos de PI se han de analizar las principales características de los mismos, entre las que se destacan:

En primer lugar, la **autonomía de las partes**. Al ser estos métodos de carácter privado, las partes pueden ejercer un mayor control sobre el desarrollo del proceso que tendrían si la disputa se sustanciase ante los tribunales. Además, la autonomía de la voluntad se refleja en que las partes tienen la facultad de elegir a los expertos que consideren oportunos para que dicten una resolución, lo cual fomenta la **especialización** del proceso. Esta última es sin duda una de las ventajas más significativas del uso de los ADR, pues

---

<sup>53</sup> MONTESINOS GARCÍA, A., “Últimas tendencias en la resolución alternativa de conflictos relativos a la propiedad intelectual: el centro de arbitraje y mediación de la ompí”, *Revista General de Derecho Procesal* 30, 2013, pp. 2-6.

<sup>54</sup> Vid., entre otros, REDFERN, A. y HUNTER, M., *Law and practice of international commercial arbitration*, Sweet and Maxwell, Londres, 2004, S.P.

es sabido que la mayoría de las controversias relativas a derechos de PI quedan conformadas por fuertes componentes tecnológicos que un juez nacional puede que no conozca, mientras que el experto seleccionado lo es justamente, por dicha habilidad<sup>55</sup>.

Otra de las competencias que tienen las partes, es que estas pueden escoger tanto el derecho aplicable como el idioma y el lugar en el que se llevarán a cabo los procesos de ADR. De esta forma, la **neutralidad** queda asegurada ya que se pone a disposición de las partes una opción alternativa a los tribunales, eludiendo así la situación en la que sólo una de ellas esté familiarizada con el idioma, la Ley aplicable y los procedimientos locales.

Asimismo, los sujetos tienen la posibilidad de diseñar procesos eficaces que les harán ahorrar no solo en términos económicos<sup>56</sup> sino también en el tiempo que empleen en el proceso.

En relación con lo anterior, las partes a través de estos métodos pueden solucionar su controversia en **un procedimiento único**, aunque se traten de derechos de PI amparados por regulaciones nacionales diferentes, protegidos en distintos países, evitando de esta forma, la complejidad que supone los litigios multijurisdiccionales y el peligro que puede derivarse de resultados diversos.

Otra de las premisas básicas de los ADR es la **confidencialidad**, pues al ser estos procedimientos privados, las partes pueden consensuar tanto que los procedimientos como los resultados sean confidenciales. Así, el carácter privado beneficia al procedimiento en cuanto a que no hay una exposición del mismo que pueda afectar a reputaciones o a secretos comerciales<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> MONTESINOS GARCÍA, A., “Últimas tendencias en la resolución alternativa de conflictos relativos a la propiedad intelectual: el centro de arbitraje y mediación de la ompi” Revista General de Derecho Procesal 30, 2013, p. 4

<sup>56</sup> La American Intellectual Property Law Association ilustra el ahorro que supone en muchas ocasiones acudir a los métodos ADR, en los informes que publica cada dos años sobre los costes de la litigación en materia de PI en Estados Unidos, tanto respecto de empresas como de particulares. En dichos informes se expone un aumento de los costes de la litigación judicial desde el año 2001. Este crecimiento de los costes es lo que ha llevado a muchos, en opinión de parte de la doctrina, a buscar otros medios de solución de controversias más económicos. PATRIDGE, M. V. B., *Alternative Dispute Resolution*, Oxford University Press, Nueva York, 2009, p. 4.

<sup>57</sup> THEURICH, S., “Designing tailored alternative dispute resolution in intellectual property: the experience of WIPO”, *Resolution of Intellectual Property Disputes*, Actes de la Journée de droit de la propriété intellectuelle de 8 de febrero de 2010, Schulthess Médias Juridiques S.A, Ginebra, 2010, p.6.

Por otro lado, se ha de recalcar **la fuerza ejecutiva de los laudos**<sup>58</sup> la cual queda prevista en la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, de 1958<sup>59</sup>. En virtud de esta Convención las sentencias arbitrales poseen el mismo reconocimiento que las sentencias de los tribunales nacionales, sin necesidad de revisar el fondo de la cuestión, lo cual propicia a nivel internacional la ejecución de los laudos. Sin embargo, a diferencia de las resoluciones judiciales, los laudos no suelen ser objeto de recurso, es decir, suelen ser **irrevocables**.<sup>60</sup>

De este modo, las razones expuestas justifican el por qué la comunidad internacional especializada en la PI animó e impulso, en la década de los noventa, la creación de un organismo internacional cuya misión fuese la resolución de conflictos que afecten a los derechos de PI. De este afán, nació el Centro de Arbitraje y mediación de la OMPI.

No obstante, aunque no cabe duda de que el uso de estos métodos extrajudiciales aporta grandes ventajas, en ocasiones resulta más conveniente acudir a los tribunales nacionales. Así, parece más razonable acudir a la jurisdicción ordinaria en aquellas situaciones en las que una de las partes no este dispuesta a colaborar ni a negociar, lo cual es más común en el campo de las obligaciones extracontractuales, pues como señala PLANT, D. W., “la intención de negociar con buena fe es un elemento clave en la mediación”<sup>61</sup>.

También resulta preferible someter la controversia ante un tribunal cuando se quiera sentar un precedente judicial con la finalidad de que este se haga público, o cuando se pretenda reivindicar públicamente un derecho.

---

<sup>58</sup> Este carácter únicamente hace referencia al Arbitraje.

<sup>59</sup> Instrumento de Adhesión de España al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958.(BOE 11 de julio de 1977).

<sup>60</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual., “*Ventaja de los métodos de ADR*”. (s. f.). (disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/center/advantages.html>; última consulta 22/03/2023)

<sup>61</sup> PLANT, D., We must talk because we can, Mediating International Property disputes, Cámara de Comercio Internacional, Publicación núm. 695, Paris, 2008, p. 14.

## 5. CAPITULO V: LA SECCIÓN PRIMERA DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMO DEFENSORA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A NIVEL ESTATAL

Como ya se anticipó, a nivel estatal es la Sección Primera de la Comisión de la propiedad intelectual el órgano competente para ejercer las funciones de mediación y arbitraje. Ambos procedimientos se encargan de los supuestos derivados de controversias relativas a la PI, predispuestos en el artículo 158 bis del texto refundido de la Ley de **Propiedad Intelectual (artículo 2.1)**<sup>62</sup>

### 1. LA FUNCIÓN ARBITRAL DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA COMISIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO VÍA A LA QUE ACUDIR EN CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA PI.

En primer lugar y antes de proceder a analizar el procedimiento extrajudicial ante la SPCPI, se ha de precisar quienes pueden someter su controversia a este órgano.

La reforma de la LES<sup>63</sup> tuvo un impacto en la función de arbitraje de la SPCPI en cuanto a que amplió el ámbito subjetivo de la misma. Anteriormente, la SPCPI solamente se ocupaba de las disputas surgidas entre entidades de gestión por un lado y asociaciones de usuarios de su repertorio o entidades de radiodifusión por otro, en el marco de las obligaciones que el artículo 157.1 TRLPI<sup>64</sup> impone a las primeras. Con la entrada en vigor de la LES en el año 2011, la SPCPI comenzó a encargarse de toda clase de conflictos, no solo de los que pudieran surgir entre entidades de gestión y asociaciones de usuarios de su repertorio o entidades de radiodifusión, sino también de los que broten entre entidades de gestión y titulares de derechos, así como entre entidades de gestión entre sí<sup>65</sup>. Por tanto, es a la Sección Primera a la que se le confían los conflictos sobre materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, independientemente de quienes sean las partes implicadas.

---

<sup>62</sup> Real Decreto 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.

<sup>63</sup> Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 6 de marzo de 2011).

<sup>64</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (BOE 23 de abril de 1996).

<sup>65</sup> MONTESINOS GARCÍA, A. “El arbitraje en materia de propiedad intelectual”, *Riedpa: Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal*, nº1, 2013, p.28.

Con respecto al marco **regulatorio** del procedimiento arbitral ante la CPI este se rige por lo dispuesto en el TRLPI y en el RD regulador del funcionamiento de la CPI, aplicándose supletoriamente la Ley arbitral 60/2003<sup>66</sup>, la LEey 39/2015<sup>67</sup> y la Ley 40/2015<sup>68</sup> en lo no previsto en las anteriores normas.

Por tanto, siguiendo la regulación del procedimiento arbitral el inicio del mismo ha de provenir de un convenio o cláusula arbitral, según la cual las partes se comprometen a someter la controversia al arbitraje de la CPI, lo cual manifiesta el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, puede suceder de igual modo que, sin existir un convenio previo, se plantee una controversia y la parte demandante, por medio de la CPI, proponga a la parte demandada acudir a este medio y esta última lo acepte.<sup>69</sup>

De este modo y atendiendo a lo expuesto en el artículo 7 del RD, la solicitud requiere de la presentación del modelo oficial <sup>70</sup>, por lo que ha de rellenarse con los datos dispuestos: la identificación de ambas partes, con indicación expresa de las direcciones a las que deben dirigirse las comunicaciones; la descripción del objeto de la controversia; las pretensiones que se formulan; el acto, contrato o negocio jurídico del que derive la controversia o con el que ésta guarde relación y, en su caso, el convenio o cláusula arbitral correspondiente.

Y a su vez, se deben adjuntar junto con esta una serie de documentos:

“Copia del convenio arbitral o cláusula arbitral si existiera.

Copia de los contratos, en su caso, de que traiga causa la controversia.

---

<sup>66</sup> Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. (BOE 26 de marzo de 2004).

<sup>67</sup> Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE 2 de octubre de 2016).

<sup>68</sup> Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE 2 de octubre de 2016).

<sup>69</sup> MONTESINOS GARCÍA, A. “El arbitraje en materia de propiedad intelectual”, *Riedpa: Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesa*, nº1, 2013, pp.29-33.

<sup>70</sup> Real Decreto 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. (BOE 15 de noviembre de 2015)

Documento que contemple el contenido de las pretensiones de la parte o partes solicitantes y las que, en su caso, considere mantiene la otra u otras partes.

En su caso, escrito que acredite la representación, cuando la parte no actúe por sí misma. También será posible el otorgamiento de representación ante los servicios administrativos correspondientes.

Cuando la solicitud se presente por una asociación de usuarios u otra entidad análoga de naturaleza asociativa que legalmente pueda acogerse a este procedimiento de arbitraje, deberá acompañarse de una certificación en la que se comprenda el nombre y apellidos o razón social de los miembros de dicha asociación, así como el acuerdo y mandato de representación adoptado, en relación con el arbitraje, por su órgano de gobierno.

Cuando la solicitud se presente por entidades de radiodifusión de ámbito nacional o usuarios especialmente significativos, la documentación que a su juicio justifique que reúnen dicha condición para su valoración por la Sección Primera”.

Con la presentación de dicha solicitud, se imposibilita que los jueces y tribunales estatales puedan conocer dicha cuestión hasta que la resolución no haya sido emitida y así lo permita una de las partes ex artículo 194.2 TRLPI<sup>71</sup>.

Cuando la solicitud y los documentos adjuntos estén en manos de la sección primera, esta subsanará todos los defectos posibles que pudiesen existir y después, expedirá una copia de la misma al demandando ex artículo 14.5 del Real Decreto 1023/2015<sup>72</sup>.

De igual forma, el artículo 14.6 RD 1023/2015, dicta que la contestación del demandado debe contener datos e información concreta y ha de ir acompañada, en el caso de que la parte no actúe por sí misma, con el escrito que pruebe la representación o el otorgamiento a los servicios administrativos.

---

<sup>71</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE 23 de abril de 1996).

<sup>72</sup> Real Decreto 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. (BOE 14 de noviembre de 2015).

Si la parte demandada guarda silencio durante el plazo de contestación (quince días hábiles desde su recepción), tal hecho se equiparará con la negativa de someterse al procedimiento arbitral. No obstante, si existiese un acuerdo arbitral previo, la falta de contestación a la solicitud de arbitraje dentro del plazo dispuesto no suspenderá el procedimiento.

Así, una vez, el demandado ha presentado su contestación a la solicitud y los documentos previstos, la Sección Primera enviará una copia, en el plazo de quince días, a la parte demandante (artículo 14.8 RD 1023/2015).

A continuación, la Sección primera decidirá en esos quince días, por mayoría la admisión de la solicitud arbitral. En el supuesto de que se concluya su inadmisión o la acumulación de esta solicitud a otros procedimientos que se estén tramitando ante ella, dicha decisión deberá ser motivada y comunicada a las partes. Ante esta resolución, las partes podrán recurrirla mediante reposición conforme al artículo 123.1 de la Ley 39/2015.<sup>73</sup>

Lo siguiente en el procedimiento arbitral en poco se diferencia del procedimiento ordinario previsto la ley arbitral 60/2003 “debiéndose ajustar a los principios de legalidad, voluntariedad, audiencia, confidencialidad, contradicción, imparcialidad e igualdad entre las partes, propios de todo arbitraje”<sup>74</sup>.

Seguidamente, los árbitros valorarán de oficio o a instancia de las partes la adecuación y utilidad de las pruebas presentadas, así como la admisibilidad de las mismas.

Asimismo, la Sección primera, cuando así lo prevea, llamará a las partes a una reunión con el objetivo de que dialoguen y lleguen a un acuerdo. No obstante, conforme al artículo 15.3, en el caso de que no se consiga tal acuerdo, la SPCPI celebrará una audiencia en la que las partes expresarán sus posturas.

---

<sup>73</sup> Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE 2 de octubre de 2016).

<sup>74</sup> MONTESINOS GARCÍA, A. “El protagonismo de la Comisión de la Propiedad Intelectual, a la luz de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, *InDret REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO*, 2014, p. 15.

El fin del arbitraje sustanciado ante la SPCPI puede materializarse en un acuerdo previo de las partes, a través de un laudo arbitral emitido por la Sección o en su defecto, por la renuncia de una o ambas partes a que se dicte laudo.

El acuerdo previo de las partes requiere que el mismo se formalice y se presente ante la SPCPI para que la misma, en la medida de lo posible, pueda dictar un laudo de acuerdo con el consenso al que hayan llegado las partes.

En el caso de que las partes no alcancen un acuerdo, el proceso finalizará con un laudo. Podrá emitirse un único laudo o varios, y estos deberán pronunciarse sobre todas las cuestiones presentadas de manera motivada. Asimismo, el laudo deberá establecer las costas del arbitraje conforme al artículo 6 de la Ley 60/2003<sup>75</sup>.

El laudo con el que se ponga fin al procedimiento arbitral deberá de emitirse en el plazo máximo de seis meses desde que se admitió la solicitud arbitral. Cabe anotar que en los términos del artículo 16.3 RD 1023/2015, cabe la posibilidad de que se acuerde una prórroga por un máximo de dos meses.

Para concluir lo concerniente al proceso arbitral suscitado ante la SPCPI, debemos de hacer referencia a la singular característica que presenta frente al procedimiento arbitral común. El arbitraje que prevé la SPCPI se asimila de cierto modo a su función mediadora, debido a que esta institución tiene la misión de promover un acuerdo entre las partes y para ello, tiene la facultad de reunir a las partes cuantas veces esta lo estime necesario. Este carácter muestra la notoria e indudable interrelación que existe entre la función mediadora y la arbitral de la SPCPI.

## 2. LA MEDIACIÓN DE LA SPCPI COMO CAMINO DE RESOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS DE PI.

Otro de los principales servicios que concede la SPCPI es la mediación, así queda dispuesto en el artículo 194 del TRLPI.<sup>76</sup> Además del TRLPI, el Capítulo IV del Real

---

<sup>75</sup> Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. (BOE 26 de marzo de 2004)

<sup>76</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (BOE 22 de abril de 1996).

Decreto 1023/2015<sup>77</sup> y la Orden CUD/1205/2022, de 28 de noviembre<sup>78</sup>, regulan este método extrajudicial que la SPCPI presenta a las partes que estén involucradas en vicisitudes que conciernen a la PI. Por otro lado, el procedimiento de mediación de la CPI en concreto queda regulado en los artículos 4 a 6 del Real Decreto 1889/2011<sup>79</sup>. Y, por último, supletoriamente en lo no previsto se acudirá a la Ley 5/2012<sup>80</sup>, la Ley 39/2015<sup>81</sup> y la Ley 40/2015<sup>82</sup>.

Al igual que en el arbitraje, cualquier persona física o jurídica que tenga interés suficiente en la materia puede solicitar el inicio del proceso<sup>83</sup>.

Para acceder a la mediación, es necesario partir de la premisa del “previo sometimiento voluntario de las partes”, es decir, la Comisión no puede actuar de oficio, sino que únicamente dará inicio a la mediación si esa es la voluntad de las partes.<sup>84</sup>

Si bien es cierto que ambas partes han de colaborar en el procedimiento de mediación, cuestión distinta es quién puede iniciarla. El artículo 4 del RD 1889/2011 dispone que las

---

<sup>77</sup> Real Decreto 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 (BOE 14 de noviembre de 2015).

<sup>78</sup> Orden CUD/1205/2022, de 28 de noviembre, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de los servicios de mediación y arbitraje de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (BOE 6 de diciembre de 2022).

<sup>79</sup> Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual (BOE 31 de diciembre de 2011).

<sup>80</sup> Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (BOE 27 de julio de 2012).

<sup>81</sup> Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE 2 de octubre de 2016).

<sup>82</sup> Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE 2 de octubre de 2016).

<sup>83</sup> Ministerio de Cultura y Deporte - Gobierno de España. (s. f.). *Sección Primera de la comisión de la Propiedad Intelectual*. (disponible en <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/s1cpi/funciones/mediacion.html>; última consulta 8/02/2023).

<sup>84</sup> Hasta la aprobación del RD 1889/2011 existió debate en torno a si podía solicitarse el procedimiento de mediación a instancia de una sola de las partes o si era necesario que ambas partes solicitasen ante la Comisión este método de manera conjunta. Es evidente que para que la mediación tenga éxito, ambas partes han de acertar en someter sus controversias a la Comisión. MONTESINOS GARCÍA, A. “El protagonismo de la Comisión de la Propiedad Intelectual, a la luz de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, *InDret REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO*, 2014, p. 11.

partes son libres de presentar la solicitud de mediación de **manera conjunta** (en virtud de lo cual se requiere que se complete el modelo oficial -anexo I del Real Decreto 1023/2015, de 13 de noviembre-, y enviarlo a la sede electrónica del Ministerio). Otra opción, es que las partes decidan **entablar un acuerdo** por el cual pacten acudir a mediación para resolver la disputa. O en última instancia, y en defecto de lo anterior **una de las partes** puede solicitar el inicio del proceso y la notificación de la misma a la otra parte.

La solicitud de la mediación deberá de contener los mismos datos que la del arbitraje y deberá de ir acompañada con los mismos documentos, a excepción del último referido a “Cuando la solicitud se presente por entidades de radiodifusión de ámbito nacional o usuarios especialmente significativos, la documentación que a su juicio justifique que reúnen dicha condición para su valoración por la Sección Primera”.

En cuanto al **desarrollo del procedimiento** de mediación este resulta similar al del arbitraje, aunque existen algunos matices que ponen de relieve las diferencias entre ellos. Los miembros de la SPCPI, estos son, los mediadores, una vez recibida y en su caso, admitida la solicitud por mayoría de los mismos, enviará en el plazo de quince días a la parte instada una copia de la solicitud y los documentos, después de haber subsanados los defectos que pudiesen existir (artículo 11 RD Real Decreto 1023/2015).<sup>85</sup>

Si la SPCPI determinase la inadmisión o la acumulación de la solicitud a otros procedimientos que se estén produciendo ante la misma, estimando predominante uno de los procesos, habrá de ir motivado dicho razonamiento.

Si la parte instada no responde en el plazo de quince días, podrá suponerse bien el suspenso del proceso si la solicitud no fuese conjunta o a falta de pacto escrito o bien el rechazo a someterse a mediación si hubiese acuerdo escrito.

En el caso de que la parte instada decida proseguir, deberá comunicar su aceptación siguiendo lo dispuesto en el artículo 11.6 del RD 1023/2015.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Real Decreto 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 (BOE 14 de noviembre de 2015)

<sup>86</sup> Nombre completo de la parte instada, su dirección y demás datos relevantes para su identificación y contacto. Sus comentarios sobre la descripción de la controversia efectuada por la parte que insta la mediación. Su posición sobre las pretensiones de la parte instada. Si se opusiera a la mediación, su

A continuación, en el plazo de un mes y siguiendo lo predispuesto por la institución en el escrito de admisión, la SPCPI reunirá a las partes en una sesión constitutiva. En el transcurso de esta sesión las partes expondrán los argumentos y documentos que tengan relevancia para definir su posición<sup>87</sup>.

Además de esta sesión constitutiva, la SPCPI fijará, en su caso, las sucesivas sesiones informativas que esta considere oportunas, ya sea con todas las partes o solo con algunas de ellas, con el fin de que las partes alcancen un consenso.

Estas sesiones tendrán lugar en la sede de la CPI, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, salvo que las partes pacten otra distinta (4.5 RD)<sup>88</sup>.

La práctica de las pruebas podrá ser objeto de solicitud tanto de las partes como de los integrantes de la Comisión, en cualquier momento del procedimiento, debiendo ser satisfechos los gastos que puedan ocasionarse por la parte que la hubiera solicitado, por ambas partes si así lo aceptan o a prorrata cuando haya sido propuesta por los miembros de la Sección, salvo que las partes acepten que sean satisfechos por una de ellas (art. 5.5 RD).

De este modo, procediendo según lo previsto en la normativa reguladora del proceso de mediación de la Comisión, él mismo podrá **finalizar** de diversas formas:

Puede que las partes lleguen a un **acuerdo** que solucione su controversia de manera apaciguada, siendo menester, que tal acuerdo sea remitido a la SPCPI.

Por el contrario, puede que el procedimiento desemboque en un punto que haga **desistir** a alguna de las partes o a ambas, de manera conjunta.

También puede ocurrir que la Sección Primera estime que las posiciones de las partes son **irreconciliables** y, por tanto, que el consenso no sea posible. La Comisión resuelve que

---

posición sobre la existencia, validez o aplicabilidad del pacto escrito de mediación. La manifestación de la parte instada, en su caso, de aceptación de la imparcialidad de los miembros titulares de la Sección Primera en su condición de mediadores, o, si no fuera así, las causas de recusación que entiendan que concurren. Real Decreto 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 (BOE 14 de noviembre de 2015).

<sup>87</sup> A lo largo del proceso, las partes o sus representantes podrán presentar pruebas que consideren oportunas para reafirmar sus posiciones.

<sup>88</sup> Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual (BOE 31 de diciembre de 2011).

las posturas son irreconciliables cuando pasados dos meses desde la admisión, determina que las cuestiones objeto de controversia han sido dialogadas de manera bastante. En este caso, llamará a las partes para que estas manifiesten sus posiciones definitivas.

En base a lo anterior, la SPCPI anunciará una propuesta que ponga fin al conflicto. En el caso de que las partes, en el plazo de dos meses desde que se les notifico dicha propuesta, no expresen cuestión alguna, se entenderán que estas la aceptan.

Por último, al igual que se hizo en la función de arbitraje, resulta interesante atender a algunas peculiaridades propias de la labor de mediación que lleva a cabo la SPCPI:

De una parte, el artículo 194.1 TRLPI sienta que la Sección Primera ha de actuar “colaborando en las negociaciones” y “presentando, en su caso, propuestas a las partes”. Para ello, ha de observarse el artículo 6.3 del RD, el cual estipula que “sobre la base de las posiciones definitivas, así como de lo actuado con anterioridad, la Sección formulará, en su caso, en el plazo de un mes desde la formulación de dichas posiciones definitivas, una propuesta de solución del conflicto, que será notificada a las partes”. De lo anterior, se podría deducir que la SPCPI, una vez estima que las partes han negociado lo suficiente, aunque no hayan obtenido un acuerdo que les satisfaga, propondrá a las mismas una solución. Sin embargo, y atendiendo al inciso que el CGPJ incorporó en su informe al Proyecto del RD esto no sucede siempre así, ya que como se dispone la Comisión presentara “en su caso” propuestas a las partes. Este modo de proceder parece lógico pues si el mediador confirma que las posturas son irreconciliables no parece razonable que formule una propuesta.

De otra parte, el carácter vinculante<sup>89</sup> de la decisión que la SPCPI formule, si las partes no se muestran, de manera expresa, contrarias a la misma, es otro de los singulares aspectos de la mediación llevada a cabo por este organismo. Esta característica hace que sea una mediación *sui generis*<sup>90</sup>, alejándose esta de la labor de mediación común y aproximándola, al mismo tiempo, a la función arbitral que la misma institución realiza.

---

<sup>89</sup> Es decir, la resolución de la Comisión tendrá los efectos previstos en la Ley de Arbitraje y será revisable ante el orden jurisdiccional civil.

<sup>90</sup> La actuación del mediador, en comparación con la correspondiente al mediador común, es muy activa.

## **6. CAPITULO VI: LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO GARANTE INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

El hecho de que los procedimientos judiciales sean cada vez más largos, así como costosos, es innegable a la vez que perjudiciales para las relaciones comerciales. Por ello, las partes acuerdan acudir a los métodos alternativos, para resolver sus controversias.

A nivel internacional, es la OMPI, la institución encargada de prestar estos servicios de mediación y arbitraje de carácter neutral, internacional y sin ánimo de lucro, así como la responsable de controlar el buen funcionamiento de estos, con el fin de que las partes resuelvan las disputas en la que sus derechos de PI estén envueltos.

Los temas tratados en la OMPI, además de los derechos de autor, abarcan también las patentes, marcas, TIC, entretenimiento y asuntos comerciales, pues en ella se toma en consideración la noción amplia de PI.

En concreto los derechos de autor representan el 13% de las cuestiones que llegan al Centro y que a su vez se subdividen en: Arte, Broadcasting, Gestión colectiva, Entretenimiento, Cine y medios de comunicación, Infracciones, Formatos de TV.

### **1. LA MEDIACIÓN DE LA OMPI CONFIGURADA COMO LA VÍA MAS EXITOSA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO.**

La mediación que el Reglamento de Mediación de la OMPI<sup>91</sup> prevé es atractiva por las notas que caracterizan a este método de ADR. Entre ellas, la más significativa es el control que las partes ostentan sobre el procedimiento. Este control se mantiene a lo largo del procedimiento, pudiendo así cualquiera de las partes concluir el mismo en cualquier instancia, ya sea porque determine que este no avanza, porque la parte contraria este actuando de mala fe o por los costes que le puede estar generando.

---

<sup>91</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2014). Reglamento de Mediación de la OMPI. Recuperado el día 24 de marzo de 2023 de <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/>

Asimismo, las formalidades<sup>92</sup> quedan reducidas, pues las partes junto al mediador diseñan la estructura procedimental pudiendo ser esta modificada en cualquiera instancia por las partes.<sup>93</sup>

Otra de sus singularidades más notorias es su carácter no vinculante (art14 a) y 19iii)<sup>94</sup>. De esta forma, la mediación puede servir para poner fin a la controversia concreta encontrando en ella una solución adaptada a los intereses de las partes o puede pasar a ser la fase preparatoria y antecesora a un procedimiento arbitral o judicial<sup>95</sup>.

De hecho, “en los ámbitos que se han adoptado la mediación como forma de resolución de conflictos, el grado de éxito ha sido muy elevado, pues en la mayoría de los conflictos sometidos a mediación, se ha logrado un resultado aceptable para ambas partes”<sup>96</sup>.

Tanto es así que los datos ofrecidos por el centro de la OMPI realzan la cantidad de resoluciones que se adoptan ante este; el 70% de los casos que se someten, por medio de un acuerdo formal de sometimiento a mediación, son resueltos, ya sea a través de una mediación, un procedimiento arbitral o judicial ulterior o posteriores comunicaciones<sup>97</sup>.

El **comienzo** de un procedimiento de mediación ante la OMPI (artículos 3 a 6 y artículo 13<sup>98</sup>), suele tener como punto de partida una cláusula de mediación en el contrato que

---

<sup>92</sup> Siendo otra de las grandes diferencias respecto del procedimiento arbitral, en el cual muchas de formalidades y plazos están predeterminados en su Reglamento.

<sup>93</sup> OMPI. (2018). Guía de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual para las Pequeñas y Medianas Empresas (pyme): Capítulo 4, La gestión de la propiedad intelectual. (disponible en [archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo\\_pub\\_449\\_2018\(1\).pdf#page=2](archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo_pub_449_2018(1).pdf#page=2); última consulta 28/03/2023)

<sup>94</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2014). Reglamento de Mediación de la OMPI. (disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/>; última consulta 28/03/2023)

<sup>95</sup> OMPI. (2018). Guía de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual para las Pequeñas y Medianas Empresas (pyme): Capítulo 4, La gestión de la propiedad intelectual. (disponible en [archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo\\_pub\\_449\\_2018\(1\).pdf#page=9](archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo_pub_449_2018(1).pdf#page=9); última consulta 28/03/2023)

<sup>96</sup> URIBE CHAVEZ, O. “La mediación ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, *Revista de la economía social y de la empresa*, ISSN 1130-9121, N° 39, 2002, pp. 49-63.

<sup>97</sup> OMPI. (2018). Guía de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual para las Pequeñas y Medianas Empresas (pyme): Capítulo 4, La gestión de la propiedad intelectual. (disponible en [archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo\\_pub\\_449\\_2018\(1\).pdf#page=19](archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo_pub_449_2018(1).pdf#page=19); última consulta 28/03/2023)

<sup>98</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2014). Reglamento de Mediación de la OMPI. (disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/>; última consulta 28/03/2023)

vincula a las partes y por la cual se establece que ante el surgimiento de una controversia podrán estas someterse a la mediación, siendo esta la base de la solicitud de mediación<sup>99</sup>. Sin embargo, cuando las partes no hayan previsto una cláusula de esta condición o simplemente, no exista relación contractual entre las mismas, pueden acceder a la mediación a través de un acuerdo de sometimiento. También, puede ser que uno de los sujetos de manera unilateral presente al Centro de la OMPI y a la contraparte, una solicitud conforme al artículo 4 del Reglamento de Mediación de la OMPI<sup>100101</sup>.

Así, la solicitud que se presente deberá de contener toda aquella información necesaria para que el procedimiento pueda iniciarse. Esta información no tiene un carácter delimitador de los argumentos que la partes puedan aportar, sino que hace referencia a los datos identificativos de las partes, de sus representantes, en su caso, el contrato que hayan celebrado y a la controversia que ahora pretenden resolver mediante la mediación<sup>102</sup>.

A continuación, las partes han de **designar** al **mediador** que les orientará. Es menester subrayar su labor orientadora pues el mediador, a diferencia de un juez o un árbitro, “no es una persona que toma decisiones, sino que su función consiste en gran medida, en ayudar a que las partes lleguen a tomar una decisión concertada sobre la solución de la controversia”<sup>103</sup>. El Centro de la OMPI cuando las partes no hayan seleccionado a un mediador, les concederá asistencia a través del “procedimiento de lista”. Este funciona del mismo modo en el arbitraje y trata de ofrecer a los sujetos una serie de mediadores. Si no llegan a un consenso en su elección, cada una manifestará sus preferencias y será el Centro quién, prestando atención a las intenciones de las partes y tras confirmar la

---

<sup>100</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2014). Reglamento de Mediación de la OMPI. (disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/>; última consulta 28/03/2023)

<sup>101</sup> La solicitud unilateral puede tener especial utilidad en las disputas por infracciones de PI o en los casos pendientes ante los tribunales. OMPI. (2018). Guía de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual para las Pequeñas y Medianas Empresas (pyme): Capítulo 4, La gestión de la propiedad intelectual. (disponible en [archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo\\_pub\\_449\\_2018\(1\).pdf#page=16](archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo_pub_449_2018(1).pdf#page=16); última consulta 28/03/2023)

<sup>102</sup> OMPI. (2018). Guía de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual para las Pequeñas y Medianas Empresas (pyme): Capítulo 4, La gestión de la propiedad intelectual. (disponible en [archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo\\_pub\\_449\\_2018\(1\).pdf#page=22](archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo_pub_449_2018(1).pdf#page=22); última consulta 29/03/2023)

<sup>103</sup> URIBE CHAVEZ, O. “La mediación ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, *Revista de la economía social y de la empresa*, ISSN 1130-9121, N° 39, 2002, pp. 49-63.

neutralidad e imparcialidad del mediador, designe y nombre al mismo<sup>104</sup>. Es fundamental que el mediador ostente la confianza plena de todas las partes por lo que es conveniente que las partes estén satisfechas con la persona que se responsabilice de la función mediadora.

Cuando el mediador ya ha sido elegido, este inicia el contacto con las partes, ya sea por separado o de manera conjunta. La **primera reunión** suele ser mediante llamada telefónica y tiene como fin él presentarse e informar a las partes sobre el procedimiento en general, la documentación que han de remitirle, así como el plazo para ello, y la concreción del lugar y fecha para la reunión de mediación, en función de lo que las partes decidan.

La citada reunión de mediación comienza con la comprobación de las reglas generales y básicas que el Reglamento indica que han de obedecerse:

De una parte, se ratificará si todas las sesiones que el mediador celebre serán con ambas partes o separadamente en entrevistas privadas<sup>105</sup> y, de otra parte, se confirmará que las partes salvaguardan sus obligaciones de confidencialidad.

La reunión continua con la presentación de argumentos de cada una de las partes.

En las siguientes sesiones, en función del caso, el mediador se reunirá de manera privada o con ambas partes y estas suelen llevarse a cabo de la siguiente forma sucesivamente:

En una primera etapa, se recoge la información concerniente a la controversia, la cual concretará las diferencias sostenidas. Teniendo en cuenta lo recopilado en la anterior fase, las siguientes reuniones tendrán por objetivo él determinar los intereses de las partes para que el mediador pueda comenzar a indagar y exponer posibles soluciones que sacie las pretensiones comerciales de las partes y que puedan integrarse en un acuerdo que obligue a las partes.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> OMPI. (2018). Guía de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual para las Pequeñas y Medianas Empresas (pyme): Capítulo 4, La gestión de la propiedad intelectual. (disponible en [archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo\\_pub\\_449\\_2018\(1\).pdf#page=23](archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo_pub_449_2018(1).pdf#page=23); última consulta 28/03/2023)

<sup>105</sup> Estas son útiles pues a través de las mismas el mediador puede observar la posibilidad de conciliación entre los intereses de cada parte.

<sup>106</sup> OMPI. (2018). Guía de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual para las Pequeñas y Medianas Empresas (pyme): Capítulo 4, La gestión de la propiedad intelectual. (disponible en [archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo\\_pub\\_449\\_2018\(1\).pdf#page=24](archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo_pub_449_2018(1).pdf#page=24); última consulta 28/03/2023)

Así, la mediación alcanza su éxito cuando transforma una situación conflictiva en la cual las partes estaban dispuestas a entablar un longevo y gravoso proceso judicial en múltiples jurisdicciones, en un escenario en el que ambas partes han conseguido cubrir sus intereses mediante un acuerdo<sup>107</sup>, el cual ha sido guiado por un mediador.

## 2. EL ARBITRAJE OFRECIDO POR LA OMPI COMO LA ALTERNATIVA ADECUADA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los reglamentos de Arbitraje<sup>108</sup> y Arbitraje Acelerado<sup>109</sup> que la OMPI proporciona, ilustran la gran diversidad de asuntos que los árbitros conocen, siendo estos profesionales cualificados de los temas que se les presentan.

Así, es innegable la cada vez más creciente atracción por este método de ADR y más en materia de derechos PI, la cual encuentra su justificación, además de en la especialización de los árbitros, en el resto de las notas que lo configuran. Por ello, y para una comprensión global de este método los rasgos de este se expondrán a medida que se explica el procedimiento que el Centro de la OMPI ofrece a las partes.

De este modo, el arbitraje que proporciona la institución se desarrolla de la siguiente forma:

El **inicio** del arbitraje comienza con la presentación de una **solicitud** ante el Centro de la OMPI, siendo la fecha de inicio del procedimiento la misma en la que el Centro la recibe. La presente solicitud deberá contener los detalles en los que se basa la disputa, incluyendo así: los nombres de los involucrados y sus representantes, así como sus respectivos datos, una copia del acuerdo de arbitraje, el objeto demandado y toda observación en relación con el nombramiento del tribunal.

El demandado, en el plazo de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud, deberá de **contestar a dicha solicitud**, respondiendo a la misma y añadiendo, en su caso, indicaciones relacionadas con una posible reconvencción o excepción de compensación.

---

<sup>107</sup> Este acuerdo, aunque no ha sido impuesto por el mediador obliga, al configurarse como un contrato, obliga como cualquier otro.

<sup>108</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, WIPO Publication No. 424

<sup>109</sup> Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, WIPO Publication No. 497

Además, es preciso anotar que en el caso de que la solicitud de arbitraje haya sido acompañada con una demanda, el demandado tendrá también la opción de acompañar su contestación a la solicitud, con la contestación de la demanda.

Como consecuencia de los anterior, y teniendo en cuenta una de las principales características del arbitraje<sup>110</sup> -si no la principal- se entiende que son las partes las que han de convenir, de manera voluntaria, en someterse al arbitraje ya sea mediante una cláusula contractual o un acuerdo de sometimiento de la OMPI, en función de si existe relación contractual o no.

El 40% de los casos conocidos por la OMPI derivan de la existencia de una cláusula contractual de carácter escalonado, en el que se establece iniciar la mediación y en caso de que esta no tenga éxito se acuda al arbitraje<sup>111</sup>.

Estas cláusulas son el medio por el que las partes diseñan el procedimiento arbitral, al determinar el número de árbitros, el lugar, el idioma y el derecho aplicable.

Como ya se anticipó anteriormente, la OMPI, con el fin de que las partes accedan de forma sencilla a los procedimientos de ADR, pone a su disposición cláusulas tipo que suelen seguir la siguiente estructura:

“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por [un árbitro único] [tres árbitros]. El arbitraje tendrá lugar en [especificar el lugar] 3. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será [especificar el idioma] 4. La

---

<sup>110</sup> BLACKABY, N., PARTASIDES, C., et al., *Redfern and Hunter on International Arbitration*, 6ta ed., Oxford: Oxford University Press, 2015, p. 355, párr. 6.07.

<sup>111</sup> OMPI. Estadísticas Mundiales sobre la Propiedad Intelectual 2020 [en línea]. Ginebra: OMPI, 2020 (disponible en [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_919\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_919_2020.pdf), p. 12; última consulta 25/03/2023).

controversia, diferencia o reclamación se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción”<sup>112</sup>.

En cuanto al número de árbitros que las partes asignan en la cláusula contractual o en el acuerdo, estas han de elegir a un único árbitro o a tres, quienes constituirán el tribunal arbitral. La composición impar evita que los procesos se estanquen. Además, los Reglamentos prevén que en el caso de que las partes no decidan el número de árbitros este sea único.

En el caso de que se opte por un único árbitro su elección ha de ser consensuada entre las partes. Sin embargo, el artículo 19 del Reglamento de Arbitraje<sup>113</sup> establece “el procedimiento de lista”<sup>114</sup>, para aquellos casos en los que no se alcance dicho Nombramiento, cómo ya se anticipó anteriormente en la mediación.

Por otro lado, si las partes acuerdan que sus pretensiones se sometan a un tribunal constituido por tres árbitros, cada una de las partes elegirá a un árbitro, y estos dos decidirán a un tercer árbitro. Este último, presidirá el tribunal arbitral. Así mismo, se acudirá al procedimiento de lista sí los árbitros elegidos por las partes no dictaminan, en el plazo de veinte días, quien será el presidente.

Ante la posible pluralidad de demandantes o demandados, es el artículo 18<sup>115</sup> el que dispone las disposiciones especiales en cuanto a los nombramientos de los árbitros.

Resulta imprescindible insistir en la imparcialidad e independencia por la que han de guiarse los árbitros en el ejercicio de su función para salvaguardar la seguridad jurídica del procedimiento.

---

<sup>112</sup> OMPI. Estadísticas Mundiales sobre la Propiedad Intelectual 2020 [en línea]. Ginebra: OMPI, 2020 (disponible en [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_919\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_919_2020.pdf) , p. 15; última consulta 25/03/2023).

<sup>113</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 19: "Nombramiento por defecto", [en línea]. (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/> ; última consulta 24/03/2023).

<sup>114</sup> El procedimiento de lista consiste en que la OMPI remite a las partes una lista de posibles candidatos a árbitros. Demandante y demandado, podrán eliminar árbitros de esta lista y a su vez, establecer un orden de preferencia, para lo cual tendrán un plazo de 20 días. En última instancia será el centro de la OMPI quien nombre al árbitro, teniendo en cuenta siempre los intereses que las partes han mostrado.

<sup>115</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 18: "Asistencia judicial", [en línea], (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/> ; última consulta 25/03/2023).

Ya que, “estas garantías de **independencia e imparcialidad** postulan la existencia de normas, especialmente de normas estatutarias y procedimentales, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio”.<sup>116</sup>

Por ello, los árbitros tienen una obligación de relevación respecto toda cuestión que adviertan que pueda poner en peligro su imparcialidad e independencia en el proceso. Igualmente, las partes podrán recusar a los árbitros si aprecian que estas notas caracterizadoras están en riesgo.

La necesidad de que estos principios se cumplan de manera efectiva en el proceso se fundamenta en que el tribunal arbitral ostenta amplios poderes cuyo propósito es el de “dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado” (artículo 37 Reglamento<sup>117</sup>).

Siguiendo el transcurso del procedimiento extrajudicial, en primera instancia, se da un plazo para que las partes **negocien**. Si las diferencias entre las partes persistiesen, en función de lo que estipule la cláusula, o lo pactado en el acuerdo, en su caso, se acudirá a la mediación o directamente a un arbitraje.

En este último caso, el tribunal, siguiendo lo dispuestos en los artículos 40 a 48, llamará a las partes a una **conferencia preparatoria** cuyo fin es organizativo, fijándose de este modo un calendario las fechas de las audiencias y las condiciones requeridas sobre las pruebas y la confidencialidad.

Seguidamente se abre la posibilidad de celebrarse una **audiencia**<sup>118</sup> en la que se presentará las debidas pruebas.

---

<sup>116</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia (UE) (SEGUNDA) núm. 2017/94759, de 14 de junio de 2017 [versión electrónica: Lefebvre – EL DERECHO EDJ 2017/94759 TRIBUNAL DE JUSTICIA (UE) (SEGUNDA) DE 14 JUNIO DE 2017]. Fecha de la última consulta: 1 de marzo de 2023

<sup>117</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 37: "Poderes generales del Tribunal", [en línea]. (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/>; última consulta 24/03/2023).

<sup>118</sup> Pudiendo ser realizada a través de medios electrónicos.

Debido a las características propias de la PI en el Reglamento se incluyen disposiciones especiales referidas a distintos tipos de pruebas como: los experimentos (artículo 51<sup>119</sup>), las inspecciones (artículo 52<sup>120</sup>) o la documentación básica y los modelos (artículo 53<sup>121</sup>). En línea con lo anterior, y como ya se ha venido advirtiendo la PI es una materia singular que puede obtener grandes beneficios del carácter **confidencial** que todo procedimiento arbitral debe asegurar, ya que la mayoría de las polémicas de PI tratan de información técnica o comercial sensible. El artículo 54<sup>122</sup> en concreto define la información que considera confidencial como aquella que “i) esté en posesión de una de las partes, ii) no esté al alcance del público, iii) sea de importancia comercial, financiera o industrial, y iv) sea considerada confidencial por la parte que la posea”.<sup>123</sup>

La regulación y jurisprudencia europea también resalta la importancia que los Estados Miembros han de concederle a la información relativa a la PI. Este valor se observa en las directivas que emiten los órganos comunitarios y sobre las que los Tribunales Europeos se pronuncian en su jurisprudencia. Así son varias las directivas<sup>124</sup> que contienen disposiciones de las que “se desprende que no puede revelarse la **información confidencial** notificada a la Comisión y a las autoridades competentes o intercambiada en virtud de la citada Directiva, ni la información que pueda perjudicar a una posición de competitividad, y que deben protegerse los derechos de propiedad **intelectual** relativos a tales datos”<sup>125</sup>.

---

<sup>119</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 51: "Experimentos", [en línea]. (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/>; última consulta 24/03/2023).

<sup>120</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 52: "Inspecciones de lugares", [en línea], (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/>; última consulta 24/03/2023).

<sup>121</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 53: "Documentación básica y modelos", [en línea], (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/>; última consulta 24/03/2023).

<sup>124</sup> Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo.

<sup>125</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia (UE) (CUARTA) núm. 2009/11019, de 17 de febrero de 2009 [versión electrónica: Lefebvre – EL DERECHO EDJ 2009/11019 TRIBUNAL DE JUSTICIA (UE) (CUARTA) DE 17 FEBRERO DE 2009]. Fecha de la última consulta: 1 de marzo de 2023

Asimismo, en la letra b del artículo 54, se concede la posibilidad de solicitar que cierta información se clasifique como confidencial con el requisito de que en dicha solicitud se fundamente las razones para ello. Una vez notificada la solicitud al tribunal, este decidirá otorgar a esta información el carácter de confidencial y las pertinentes medidas de protección especial. La decisión positiva del tribunal conlleva a que él mismo establezca en qué condiciones se divulgará y a qué personas podrá difundirse, teniendo estas que firmar un “compromiso apropiado de no divulgación”<sup>126</sup>.

De igual forma, la adopción de **medidas provisionales** o de **emergencia** son ventajosas y por ello, frecuentes en materia de PI. La acogida de estas medidas ha de hacerse a instancia de parte, y el Tribunal como condición puede mandar a la parte interesada en la medida, la entrega de una fianza.

Por otro lado, puede suceder que la concreta medida sea insuficiente o que no se encuentre disponible, bien porque la necesidad de adoptarla surge con anterioridad a la constitución del tribunal o bien porque la medida vincula a terceros sobre los que el tribunal carece de competencia.

Por ello, con el fin de mantener la seguridad jurídica, el Reglamento establece la posibilidad de que las partes acudan a tribunales nacionales para solicitar dichas medidas, siempre que no se consideren adversas al acuerdo arbitral.

De esta forma, el procedimiento puede **acabar** mediante el llamado laudo aceptado o el laudo definitivo:

Sí las partes, en virtud del artículo 67<sup>127</sup>, durante el desenvolvimiento del proceso alcanzasen un consenso, podrán requerir al tribunal que autorice las condiciones de dicho acuerdo. Este **laudo aceptado**, será ejecutable de manera más sencilla, pues son las partes quienes han llegado a dicho asentimiento de la mano de profesionales.

---

<sup>126</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 55: "Divulgación de secretos comerciales y de otro tipo de información confidencial", [en línea]. (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/> ; última consulta 24/03/2023).

<sup>127</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 67: "Acuerdos de las partes u otros motivos de conclusión del procedimiento", [en línea]. (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/> ; última consulta 24/03/2023).

Sin embargo, si el curso del arbitraje continúa sin que las partes hayan logrado un acuerdo será el tribunal arbitral quien emita el **laudo definitivo** (artículo 66<sup>128</sup>). El tribunal, en los tres meses siguientes al cierre de las actuaciones, dictará este laudo **definitivo** y **ejecutable**.

El carácter **definitivo** del laudo es otra de las ventajas del procedimiento arbitral ya que supone que este es irrevocable, lo cual resalta a su vez otra nota diferenciadora respecto de la mediación:

Aunque es cierto que las partes pueden impugnar el laudo ante el tribunal frente al cual tuvo curso el arbitraje, son estrictas las razones por las que un laudo puede dejarse sin efecto. La fundamentación depende de cada Estado ya que se recoge en las distintas Leyes estatales, siendo, además escasos los sujetos estatales que prevén la posibilidad de apelar un laudo.

Por otro lado, la voluntariedad propia del proceso hace que los laudos sean fácilmente **ejecutables**. Para ello, las partes deben acudir al tribunal del país competente en el que se quiere ejecutar dicho laudo. En el caso de los laudos extranjeros<sup>129</sup> es la convención de Nueva York<sup>130</sup> la que ha de ser aplicada

Respecto a las pretensiones que los árbitros del Centro pueden conceder, siendo estas aplicables al fondo de la polémica, se encuentran: la adopción de medidas cautelares, el establecimiento de indemnizaciones monetarias, las cuales comprenden los daños y

---

<sup>128</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 66: "Efecto del laudo", [en línea]. (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/> ; última consulta 24/03/2023).

<sup>129</sup> Estos son aquellos que se ejecutan en un país distinto al de la celebración del arbitraje.

<sup>130</sup> Más de 160 Estados son parte de esta Convención. *Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras*, Nueva York, 10 de junio de 1958, Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 330, No. 4739, disponible en: [treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=XXII-1&chapter=22&clang=\\_e](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_e); última consulta 25/03/2023).

perjuicios, los intereses (artículo 62<sup>131</sup>) y costas (artículos 73<sup>132</sup> y 74<sup>133</sup>), la estimación de una sentencia declaratoria; y el cumplimiento específico.

En relación con la finalización del proceso, el Centro de la OMPI, ofrece información y datos porcentuales relativos a los acuerdos que se adoptan.

En las cifras expuestas se observa que la mayor parte de acuerdos que se alcanzan, se logran a través de la **mediación**.

Así, como ya se indicó, el índice porcentual de acuerdos logrados a través de la mediación es de un 70%, mientras que tan solo un 30% de los arbitrajes que se suscitan ante la OMPI, finalizan con un acuerdo; el 70% restante pasan al laudo arbitral.

Estos porcentajes no sorprenden, ya que como ya se ha adelantado anteriormente, muchas de las cláusulas tipo que el Centro pone a disposición están estructuradas de manera escalonada, previendo de tal forma acudir en primera instancia a la mediación y si esta fracasase, pasar al arbitraje<sup>134</sup>.

### 3. LAS PECULIARIDADES DEL ARBITRAJE ACELERADO DE LA OMPI

Parece interesante realizar una breve mención al arbitraje acelerado de la OMPI<sup>135</sup>, el cual como su propio nombre indica, posibilita el ahorro en costes y en tiempo<sup>136</sup>, en comparación de los respectivos en un arbitraje ordinario.

---

<sup>131</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 62: "moneda e intereses", [en línea], (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/> ; última consulta 24/03/2023).

<sup>132</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 73: "Fijación de las costas del arbitraje", [en línea] (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/> ; última consulta 24/03/2023).

<sup>133</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, Publicación WIPO No. 424. Artículo 74: "asignación de los gastos en los que haya incurrido una parte", [en línea], (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/> ; última consulta 24/03/2023).

<sup>134</sup> OMPI. Estadísticas Mundiales sobre la Propiedad Intelectual 2020 [en línea]. Ginebra: OMPI, 2020 (disponible en [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_919\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_919_2020.pdf) , p. 30; última consulta 25/03/2023).

<sup>135</sup> Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/> ; última consulta el 27 de marzo de 2023)

<sup>136</sup> Respecto del arbitraje acelerado de la OMPI, vid. PAULSSON, J., "The WIPO Expedited Arbitration Rules: fast track arbitration", World arbitration and mediation Report, vol. 6, núm. 11, 1995, pp. 225 - 258.

La economía de este procedimiento se debe a las particularidades del mismo, las cuales consisten en: la existencia de un único árbitro y a que solo media una ocasión para realizar el intercambio de alegaciones.

El tribunal deberá precluir las actuaciones en el plazo de tres meses desde que el demandado o demandados, presentasen su contestación o desde la constitución del tribunal, en función de lo que haya sucedido con posterioridad.

Sin embargo, no todos los litigios deben suscitarse mediante el arbitraje acelerado, ya que es necesario que medien algunos motivos concretos para acudir al mismo:

Las razones pueden basarse en que las partes requieren de una resolución ejecutable y definitiva en un plazo breve. También puede ocurrir que el objeto de la disputa no respalde los costes que un arbitraje ordinario precise desembolsar. O simplemente, que la polémica tenga relación con un número reducido de cuestiones.

El **acceso** al arbitraje acelerado es el mismo que el del ordinario, es decir, las partes acudirán al mismo bien por medio de una cláusula contractual o un acuerdo de sometimiento. En ambas modalidades, la experiencia práctica de la OMPI muestra que la vía contractual supera a la extracontractual, ya que la primera representa el 65% de los casos que conoce el Centro.

A su vez, el desarrollo del **procedimiento** acelerado difiere del ordinario pues el tiempo en el que se despliega es más limitado. Ambos procesos comienzan de manera distinta ya que en el proceso acelerado los escritos de solicitud de arbitraje y la demanda se presentan simultáneamente. Así, en lugar de esperar treinta días entre la solicitud y la respuesta a dicha solicitud, en el procedimiento acelerado se otorga un plazo de veinte días para responder a la solicitud y contestar a la demanda. Después, en el plazo de treinta días ha de nombrarse al único árbitro y celebrar la audiencia. Contados tres meses desde la respuesta a la solicitud y a la contestación a la demanda, el tribunal declarará el cierre de las actuaciones y tendrá un mes para dictar el laudo definitivo.

Cabe anotar que este tipo de arbitraje, según apunta el Centro, se adecua mejor a los procesos en materia de PI que los de propiedad industrial debido a que determinadas

tecnologías presentan ciclos de vida muy breves<sup>137</sup> y en materia de patentes y marcas la presentación de diversas pruebas lo hace más complejo y longevo.

## **7. CAPITULO VII: EL POSIBLE SOLAPAMIENTO ENTRE EL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE Y DE MEDIACION**

El análisis expuesto concluye con la exposición de una situación que en la práctica puede manifestarse: el posible solapamiento entre el procedimiento de arbitraje y el de mediación. En este sentido, el CGPJ expresó en su informe al Proyecto de RD, la existencia de una zona de intersección entre ambas labores extrajudiciales -posibilidad que con anterioridad no se daba-<sup>138</sup>.

Esta situación surge con la reforma de la LES<sup>139</sup>, en virtud de la cual tanto la mediación como el arbitraje pueden ser solicitadas por una de las partes.

De este modo, y simultáneamente, puede que una de las partes requiera del inicio de un arbitraje y la otra solicite la apertura de un proceso de mediación que verse sobre la misma disputa.

En vistas de la posibilidad de que se diesen solicitudes de manera cruzada, el CGPJ en su informe aconsejó que se incorporase en el RD un instrumento que indicase la prelación de uno de los procedimientos para el caso en que ambos fueran solicitados de forma contemporánea por diferentes partes. De esta forma, se establecería una prevalencia, y uno de los procedimientos se acumularía en el otro.

Otro de los supuestos en los que puede existir una situación de solapamiento de ambos procesos, es aquella en la que dos sujetos procedentes de la misma postura se presentan en vías distintas ante la CPI, en otras palabras, que uno de los sujetos solicite el inicio de un arbitraje y otro perteneciente a la misma postura decida acudir a la mediación.

---

<sup>137</sup> MONTESINOS GARCÍA, A., “Últimas tendencias en la resolución alternativa de conflictos relativos a la propiedad intelectual: el centro de arbitraje y mediación de la OMPI”, Revista General de Derecho Procesal 30, 2013, p. 24

<sup>139</sup> Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 6 de marzo de 2011).

Ante esta conjetura, el CGPJ optó por sugerir de nuevo un mecanismo que acumulase ambos procedimientos en uno único, siempre y cuando, el destinatario hubiese aceptado ambas solicitudes.

A partir del estudio de estas situaciones, se ha resuelto que ante la conexión que presentan ambos procedimientos en muchas ocasiones, es necesaria la promulgación de una disposición que conecte los mismos. Las sugerencias del CGPJ han encontrado sitio en los artículos 4.4 y 7.9 del RD, al disponer que los miembros de la Sección Primera, tanto en su función mediadora como arbitral, puedan convenir la acumulación de la solicitud a otros procedimientos que se estén sustanciando ante la Sección, así como la prevalencia de un procedimiento respecto a otro, debiendo ser esta decisión motivada y notificada a las partes.

## **8. CONCLUSIONES SOBRE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**PRIMERA.** - Si bien es cierto que la importancia que actualmente ostentan los derechos inmateriales de propiedad intelectual es indiscutible, su protección y regulación tiene una vida muy breve. Como en todo ámbito, el derecho va un paso detrás de la realidad, pues este comienza a regular cuestiones a medida que estas van surgiendo. En el caso de la propiedad intelectual, un factor clave en su reglamentación fue la llegada de la tecnología en el siglo pasado. Sin embargo, tal y como entendemos la propiedad intelectual la vida de esta es mucho más longeva y en España, ya comenzaban a tenerse en cuenta en el siglo XVIII en el transcurso del reinado del borbón, Carlos III. El camino evolutivo de las normas que han ido desarrollando esta materia ha ido mejorando y lo que procuran hoy en día es la salvaguarda de los derechos creativos de los autores respecto a su obra.

**SEGUNDA.** - Tampoco existe debate al afirmar que la propiedad intelectual es una de las grandes materias jurídicas que gozan de una exitosa armonización entre los Estados. Este triunfo uniformador tiene lugar tanto a nivel global como europeo. En el caso europeo, la adscripción de un Estado a la Unión Europea le condiciona a una serie de obligaciones entre las que se encuentra la transposición del contenido de las directivas, que los órganos comunitarios emiten, a su ordenamiento estatal. De esta forma, en España, nos encontramos con la Sección Primera de la Comisión de la propiedad

intelectual como garante de esta materia, la cual queda conformada según lo establecido por la directiva europea. A nivel global, existe distintas instituciones que prevén entre sus funciones la defensa de los derechos de PI, entre las cuales ha de destacarse la OMPI.

**TERCERA.** - Las dos principales instituciones oficiales citadas a lo largo del trabajo expuesto apuestan por los métodos extrajudiciales de mediación y arbitraje para resolver los conflictos que puedan surgir en materia de Propiedad Intelectual. Aunque es cierto que hay una gran armonización en cuanto a esta materia sobre todo en los Estados más modernos, la SPCPI no depende en ningún caso de la OMPI, con lo cual se quiere aclarar que la SPCPI no ofrece los ADR porque la OMPI también los brinde, sino por las grandes ventajas que estos aportan en la resolución de estos conflictos, así como su adecuación a la materia cuestionada.

**CUARTA.** - Las virtudes de estos procedimientos son múltiples y son las que los convierten en una alternativa idónea a la vía judicial ordinaria, la cual esta cada vez más saturada produciéndose en ella un tráfico jurídico constante que hace que muchas de las cuestiones queden paralizadas, sintiéndose las partes insatisfechas al no lograr una solución que convenza en un periodo de tiempo pertinente. Entre ellas, aunque ya han tenido una amplia explicación a lo largo del análisis, han de ponerse de relevancia, la autonomía de la voluntad que las partes ostentan en todo momento, la especialización de los árbitros y mediadores, la neutralidad de los mismos, la confidencialidad del procedimiento así como del acuerdo que le ponga fin, ya sea una propuesta presentada por el mediador, un acuerdo al que las partes hayan llegado o un laudo emitido por el tribunal arbitral, y por último la eficacia que aporta que la cuestión se resuelva en un único procedimiento.

**QUINTA.** -Ambas alternativas, tanto el arbitraje como la mediación, son vías adecuadas para solventar los inconvenientes que puedan surgir en una relación comercial y para que esta sobreviva a la disputa relativa a PI. De hecho, es su carácter voluntarista el que hace que acudir a estos métodos sea la opción más acertada para que la relación comercial entre las partes perviva. A contrario sensu, si el propósito de las partes no es este o no existe vínculo contractual entre las mismas puede que los métodos de ADR no sean en este caso los oportunos. Por ende, aunque es indiscutible el prestigio de la mediación y el

arbitraje en este ámbito, tampoco puede menospreciarse la vía judicial y habrá que atenderse a la voluntad y fin de las partes.

**SEXTA.** - A pesar de las ciertas similitudes que guardan la mediación y el arbitraje entre sí debido a que ambos se rigen por los mismos principios rectores y a su vez comparten alguna de sus características, a mi parecer y por lo que he podido observar, alguna de sus notas configuradoras cobra más relevancia en un procedimiento que en otro. Si bien es cierto, que la voluntad de las partes tiene una notoria importancia en ambos, en el caso de la mediación al ser un procedimiento sujeto a menos formalidades que el arbitraje, me da la impresión de que esta autonomía juega un papel mas importante en la mediación en cuanto a que las partes tienen más libertad en el diseño del procedimiento. En el caso del arbitraje, es claro que lo que lo diferencia significadamente de la labor mediadora, es la fuerza ejecutiva de los laudos que emite, frente al carácter no vinculante que las propuestas del mediador ofrecen a las partes.

**SÉPTIMA.** - La naturaleza híbrida de la Sección primera de la comisión de propiedad intelectual es otro de los aspectos que llaman la atención del análisis concluido. Este órgano integrado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene una naturaleza en su origen administrativa al ser el carácter de este público, pero se le presentan cuestiones civiles y, por tanto, privadas, en concreto relativas a la PI. De esta forma, han sido sucesivos los debates que se han suscitado en torno a qué normativa le es aplicable. Es lógico dudar en esta cuestión cuya base se encuentra precisamente en la naturaleza mixta del órgano en cuestión. Sin embargo y por lo que han venido afirmando diversos autores yo comparto la opinión de que en todo caso la SPCPI es una institución de carácter administrativo y por ello, en las lagunas concernientes a aspectos organizativos el cuerpo legal es la del procedimiento administrativo.

**OCTAVA.** -Centrándonos en la institución española, se ha comprobado que el arbitraje y la mediación que la SPCPI pone a disposición de las partes, presenta una serie de particularidades que la alejan de cierto modo de los métodos extrajudiciales comunes. En concreto, en la mediación podemos ver estas peculiaridades en cuanto a que el mediador, según lo explicó el CGPJ, si concluye que las posturas de las partes son irreconciliables tiene libertad de no exponerles propuestas, lo cual a mi modo de ver me parece una forma de proceder sensata en términos de coherencia y tiempo. Por otro

lado, el detalle que singulariza al arbitraje de la SPCPI es su labor conciliadora, lo cual se justifica en que en un principio la Sección Primera no ejercía expresamente una función mediadora.

**NOVENA.** - Es incuestionable que dada la relevancia que ostenta actualmente la PI a nivel mundial, los Estados han de contar con una normativa específica que tenga por objeto la protección de la misma. Sin embargo, a mi juicio, al ser esta una disciplina de alcance internacional y en la que es frecuente el carácter transnacional de las disputas que se suscitan, es razonable igualmente que además de las instituciones estatales exista una organización internacional encargada de hacer frente a esta clase de discusiones, como es en este caso la OMPI. Una institución que no dependa de ningún Estado concreto y salvaguarde la PI, contando con reglamentos que regularizan los procedimientos de ADR cuyo fin último sea la solución de estas controversias, así como la protección de la PI.

**DÉCIMA.** -La situación de solapamiento entre los procedimientos extrajudiciales que se ha venido advirtiendo y que cómo se ha corroborado no es de extrañar que suceda en la práctica hace que sea imperioso regular esta cuestión. Al respecto, se ha resuelto que la solución más acertada sea la acumulación de un procedimiento sobre el otro, otorgando así una prevalencia a uno de los procedimientos, en función del caso concreto. A mi entender, aunque desde el punto de vista teórico, lo propuesto parezca sencillo, en la praxis puede que resulte más complejo para los mediadores y árbitros y por ello, los cuerpos legales que regulen esta cuestión deben de explicar de forma detallada los criterios de preeminencia de un procedimiento sobre el otro.

## **9. BIBLIOGRAFÍA**

### **1. LEGISLACIÓN**

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 1 de enero de 1995, Organización Mundial del Comercio (OMC) (1996).

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 9 de septiembre de 1886, Berna, 828 UNTS 221, entrada en vigor: 5 de diciembre de 1887.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 20 de marzo de 1883, París, 21 UST 1583, 828 UNTS 305, entrada en vigor: 7 de abril de 1884.

Directiva 93/83/CEE, de 27 de septiembre, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines, en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.

Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador, la Directiva 92/100/CEE relativa a los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor.

Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo.

Instrumento de Adhesión de España al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958. (BOE 11 de julio de 1977).

Instrumento de Ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961. (BOE 14 de noviembre de 1991).

Instrumento de Ratificación del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, hecho en Estocolmo el día 14 de julio de 1967. (BOE 30 de enero de 1974).

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES), (BOE 6 de marzo de 2011).

Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (BOE 27 de julio de 2012)

Ley 20/2003, de 7-VII, de protección jurídica del diseño industrial; Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; Ley 17/2001, de 7-XII, de marcas; Ley 11/1988, de 3-V, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores”.

Ley 28/1995, de 11 de octubre, de incorporación al derecho español de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable. (BOE 13 de octubre de 1995).

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. (BOE 26 de marzo de 2004)

Ley 23/2006, de 7 de julio de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (BOE nº 162, 28.7.2006) la Comisión comenzó a denominarse Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI).

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE 2 de octubre de 2016).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE 2 de octubre de 2016).

Orden CUD/1205/2022, de 28 de noviembre, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de los servicios de mediación y arbitraje de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (BOE 6 de diciembre de 2022).

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (BOE 23 de abril de 1996)

Real Decreto 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.

Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual (BOE 31 de diciembre de 2011).

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996).

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996).

## **2. JURISPRUDENCIA**

Sentencia del Tribunal de Justicia (UE) (SEGUNDA) núm. 2017/94759, de 14 de junio de 2017 [versión electrónica: Lefebvre – EL DERECHO EDJ 2017/94759 TRIBUNAL DE JUSTICIA (UE) (SEGUNDA) DE 14 JUNIO DE 2017].  
Fecha de la última consulta: 1 de marzo de 2023

Sentencia del Tribunal de Justicia (UE) (CUARTA) núm. 2009/11019, de 17 de febrero de 2009 [versión electrónica: Lefebvre – EL DERECHO EDJ 2009/11019 TRIBUNAL DE JUSTICIA (UE) (CUARTA) DE 17 FEBRERO DE 2009]. Fecha de la última consulta: 1 de marzo de 2023

### 3. OBRAS DOCTRINALES

BAYLOS CORROZA, H., “Los derechos intelectuales como posiciones económicas privilegiadas”, Civitas (ed.), *Tratado de derecho industrial : propiedad industrial, propiedad intelectual ,derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, Aranzadi, Madrid, 1978, p. 154.

BERNSTEIN, D.A *A Case for Mediating Trade Mark Disputes in the Age of Expanding Brands*, 7 *Cardozo J Conflict Resol* 139, 2005, p. 156.

BLACKABY, N., PARTASIDES, C., et al., *Redfern and Hunter on International Arbitration* , 6ta ed., Oxford: Oxford University Press, 2015.

CASAS VALLÉS, R., “La Comisión Mediadora y Arbitral de Propiedad Intelectual. Experiencias y perspectivas de futuro”, *Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 15, 2003.

CORBETT, S. “Mediation of Intellectual Property Disputes: A Critical Analysis” *Revista trimestral de derecho comercial de Nueva Zelanda*, vol. 17, marzo de 2011, pp. 51-67

COOK, T. and GARCIA, A.I., *International Intellectual Property Arbitration* Kluwer Law International 2010, p. 31.

DE COUTO GÁLVEZ, R., Sección Primera, de Arbitraje y Mediación de la Comisión de propiedad intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte”, De Couto Gálvez, R. (coord.) *Practicum Propiedad Intelectual*, Aranzadi, S.A.U., Navarra, 2020, pp. 719-728

FERNÁNDEZ BALLESTEROS, C., “Marco jurídico internacional del derecho de autor y los derechos conexos: de Berna (1886) a los Tratados de la OMPI (1996)”. *Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento* num. 17/2006 2 parte Secciones, Federaciones deportivas y Deporte profesional. Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor, 2006, pp. 481-500.

FULLER, L. *Mediation - Its Forms and Functions* en Winston , Kenneth I , ed, *The Principles of Social Order: Selected Essays of Lon L. Fuller* (1971) 44 *S Cal L Rev* 305, 325.

MARTÍNEZ GARCÍA, E., “El arbitraje en propiedad intelectual: la necesidad de una inminente reforma del arbitraje especial del RD 479/1989, 5 mayo”, *Anuario de Justicia Alternativa*, núm. 1, enero 2001, pp. 1-478.

MONTESINOS GARCÍA, A. “El arbitraje en materia de propiedad intelectual”, *Riedpa: Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal*, nº1, 2013, pp. 1-45

MONTESINOS GARCÍA, A. “El protagonismo de la Comisión de la Propiedad Intelectual, a la luz de la reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”, *InDret REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO*, 2014, pp. 1-28.

MONTESINOS GARCÍA, A., “Últimas tendencias en la resolución alternativa de conflictos relativos a la propiedad intelectual: el centro de arbitraje y mediación de la ompi”, *Revista General de Derecho Procesal* 30, 2013, pp. 1-35.

PATRIDGE, M. V. B., *Alternative Dispute Resolution*, Oxford University Press, Nueva York, 2009.

PAULSSON, J., “The WIPO Expedited Arbitration Rules: fast track arbitration”, *World arbitration and mediation Report*, vol. 6, núm. 11, 1995, págs. 225 - 258.

PLANT, D., *We must talk because we can, Mediating International Property disputes*, Cámara de Comercio Internacional, Publicación núm. 695, Paris, 2008, pág. 14.

REDFERN, A. y HUNTER, M., *Law and practice of international commercial arbitration*, Sweet and Maxwell, Londres, 2004, S.P.

RICKETSON, S., *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986*, Kluwer, London, 1986, p. 1-13

THEURICH, S., “Designing tailored alternative dispute resolution in intellectual property: the experience of WIPO”, *Resolution of Intellectual Property Disputes*, Actes de la Journée de droit de la propriété intellectuelle de 8 de febrero de 2010, Schulthess Médias Juridiques S.A, Ginebra, 2010, pp.1-26

URIBE CHAVEZ, O. “La mediación ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, *Revista de la economía social y de la empresa*, ISSN 1130-9121, N° 39, 2002, pp. 49-63.

#### **4. RECURSOS DE INTERNET**

Acerca de la OMPI (disponible en <https://www.wipo.int/about-wipo/es/>; última consulta 29 de marzo de 2023).

BLACKMAN, S.H. y MCNEILL, R. “Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes” (1998) 47 Am U L Rev 1709, 1716, (disponible en <https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1415&context=aulr>; última consulta 4/04/2023).

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. (Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/center/>; última consulta el 2 de marzo de 2023).

DE CASTRO, I., TOSCANO L. y BLEDA, G. (2015) Mediación y Arbitraje de la OMPI en materia de propiedad intelectual, tecnologías de la información y de la comunicación y franquicia. Últimas novedades. Arbitraje, vol. VIII, nº 2, 2015, pp. 517–526. (disponible en <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/raci20152.pdf>: última consulta 29 de marzo de 2023)

Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, Nueva York, 10 de junio de 1958, Serie de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 330, No. 4739, disponible en: [treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg\\_no=XXII-1&chapter=22&clang=\\_e](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXII-1&chapter=22&clang=_e); última consulta 25/03/2023).

OMPI. (2018). Guía de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual para las Pequeñas y Medianas Empresas (pyme): Capítulo 4, La gestión de la propiedad intelectual. (disponible en [archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo\\_pub\\_449\\_2018\(1\).pdf#page=2](archivo:///Users/teresadelgadobeotas/Downloads/wipo_pub_449_2018(1).pdf#page=2); última consulta 28/03/2023)

LALAGUNA HOLZWARATH, M “ADR híbridos, en especial, ARB-MED-ARB: una forma muy prometedora de emparejar a la mediación y el arbitraje”. Editorial Aranzadi, S.A.U, 2021 (disponible en <https://www.legaltoday.com/revista-aja/973/articulos/12/index.html> ; última consulta 4/04/2023).

Las Cortes, Congreso. (1847). Diario de Sesiones de Las Cortes, Congreso, legislatura de 1847, sesión del 10 de marzo de 1847 (p. 123) (disponible en [https://app.congreso.es/est\\_sesiones/](https://app.congreso.es/est_sesiones/); última consulta 4/4/2023).

MARCO MOLINA, J., “*Bases históricas y filosóficas y precedentes legislativos del derecho de autor*” biblioteca jurídica, anuarios. (disponible en: [https://www.boe.es/biblioteca\\_juridica/anuarios\\_derecho/abrir\\_pdf.php?id=ANU-C-1994-10012100208](https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-1994-10012100208), última consulta en: 5 /04/2023).

NOGUEROL, A., HERRANZ R. Y ROSÓN T., Historia de la propiedad intelectual en Propiedad intelectual. Wiki EOI (Escuela de Organización Industrial) de documentación docente.(disponible en: [https://www.eoi.es/wiki/index.php/Historia\\_de\\_la\\_propiedad\\_intelectual\\_en\\_Propiedad\\_intelectual](https://www.eoi.es/wiki/index.php/Historia_de_la_propiedad_intelectual_en_Propiedad_intelectual) última consulta 4/04/2023).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *¿Qué es la propiedad intelectual?* Publicación de la OMPI N.º 450S/21 ISBN 978-92-805-3224-1, 2021 (disponible en; [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_450\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_450_2020.pdf).; última consulta 8/02/2023).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual., “*Ventaja de los métodos de ADR*”. (s. f.). (disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/center/advantages.html>; última consulta 22/03/2023)

OMPI. Estadísticas Mundiales sobre la Propiedad Intelectual 2020 [en línea]. Ginebra: OMPI, 2020 (disponible en [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_919\\_2020.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_919_2020.pdf) , pág. 15 ; última consulta 25/03/2023).

Reglamento de Mediación de la OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento de Mediación de la OMPI. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/index.html> ; consulta el 29 de marzo de 2023).

Reglamento de Arbitraje de la OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento de Arbitraje de la OMPI. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/rules/> ; última consulta el 29 de marzo de 2023).

Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/arbitration/expedited-rules/> ; última consulta el 29 de marzo de 2023).

Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI. Disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/>; última consulta el 29 de marzo de 2023).

