

La mediación en materia de Propiedad Intelectual e Industrial

Sven Stürmann

Abogado y Mediador especializado en PI

Alicante, 24 de noviembre de 2011

DEFINICIÓN DE LA MEDIACIÓN

En un procedimiento de mediación hay un tercero neutral: el mediador,

que ayuda a las partes - sin tener capacidad de tomar ninguna decisión - a solucionar su controversia de manera mutuamente satisfactoria teniendo en cuenta los intereses económicos y legales de cada parte.

Cualquier acuerdo al que lleguen las partes se formaliza en un contrato.

FASES DE LA MEDIACIÓN

La Pre-Mediación

El “Cuéntame”

Búsqueda de los intereses reales

Tormenta de ideas

Valorar posibles soluciones

Acuerdo

OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN

Llegar a una solución del conflicto que sea constructiva y aceptable para todas las partes, buscando los intereses económicos y legales de cada uno.

Mantener las relaciones entre las partes y guardar la confidencialidad.

Ahorrar tiempo y dinero.

POSICIÓN VERSUS INTERÉS

Posición

Una posición es algo que yo decido hacer.

¡Cierra la ventana!

Quiero cenar con VD.

Interés

El interés es lo que me motiva a tomar esa posición.

No me quiero resfriar.

Quiero hacer negocios con VD.

POSICIÓN VERSUS INTERÉS - EJEMPLOS

La empresa americana A es propietaria de la marca X registrada en EEUU.

A coopera desde hace años en Europa con el distribuidor D y tienen mucho éxito.

D decide sin previo aviso ni consentimiento de A solicitar la marca X como marca comunitaria. A se siente engañado y defraudado por parte de D y se opone a la solicitud de la marca comunitaria.

POSICIÓN VERSUS INTERÉS

Posición de A

Oponerse a la solicitud de la MC X en base del Artículo 8 (3) RMC

Interés de A

Mantener la MC X.

Hacer negocios en UE

Posición de D

Solicitar X como MC.

Interés de D

Disponer de marca en UE.

Seguridad jurídica.

Hacer negocios en UE.

POSICIÓN VERSUS INTERÉS - EJEMPLOS

La empresa alemana A es propietaria de la MC B registrada para muebles desde hace 4 años.

La empresa española E solicita en 2011 una MC Z similar para muebles.

A se opone. B no puede solicitar la prueba de uso ya que la MC de A todavía no está registrada más que 5 años.

A gana la oposición aunque todavía no está usando su marca por cuestiones internas.

POSICIÓN VERSUS INTERÉS

Posición de A

Oponerse a la solicitud de la MC B.

Interés de A

No perder su MC B

Seguridad jurídica.

Vender muebles.

Posición de E

Solicitar la marca Z como MC.

Interés de E

Tener una MC Z por seguridad jurídica.

Vender muebles.

OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN

NOTA:

La mediación es una alternativa y no siempre la mejor.

Lo importante es analizar cada caso concreto para tomar la decisión de cuál de las herramientas (oposición, negociación, arbitraje, mediación, etc.) es la más adecuada para el conflicto.

PAPEL DEL MEDIADOR

Mejora el proceso de comunicación entre las partes.

Actúa como comunicador.

Ayuda a llegar a acuerdos sin proponer ni imponer posibles soluciones.

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN

Neutralidad e imparcialidad del mediador: no toma partido por ninguna de las partes, pero sí controla el proceso.

Voluntariedad, no se impone.

Co-protagonismo de las partes.

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN

Confidencialidad de la mediación, tanto del mediador como de las partes.

Flexibilidad del proceso.

Presencia de las partes.

¿PORQUÉ MEDIACIÓN?

Es una opción para los que tienen un especial interés en preservar o mejorar su relación comercial con la otra parte.

No depende de plazos (como p.ej. para una oposición, un recurso, etc.).

Es confidencial y las partes mantienen el control sobre el proceso de solución: Los protagonistas son las partes.

¿CUÁNDO ES LA MEDIACIÓN APROPIADA?

Indicadores positivos:

¿Son los costes del litigio desproporcionados a la cantidad reclamada?

¿Conduce la complejidad del derecho aplicable y/o de los hechos a un procedimiento que dura mucho tiempo?

¿Es el asunto muy complicado o envuelve a muchas partes y/o diferentes jurisdicciones?

¿CUÁNDO ES LA MEDIACIÓN APROPIADA?

¿Están las partes ya involucradas en muchos litigios diferentes?

¿Están las negociaciones bloqueadas?

¿Quieren las partes mantener sus contactos y sus negocios después del conflicto?

¿Incluye el asunto información confidencial ?

¿CUÁNDO ES LA MEDIACIÓN APROPIADA?

La mediación puede ser viable y recomendable cuando se trata de un conflicto:

- sobre licencias de derechos de propiedad industrial e intelectual,
- de infracciones de dichos derechos,
- entre dos derechos (oposición),
- sobre quién es propietario de una marca /patente.

¿CUÁNDO ES LA MEDIACIÓN APROPIADA?

Momentos propicios de una mediación por ejemplo en el conjunto de marcas:

- antes y durante el plazo de tres meses para presentar una oposición,
- durante el periodo de “cooling-off” u incluso después (Artículo 42 (4) RMC, Regla 18 (1) REMC),
- durante el procedimiento de recurso (Regla 50 (1) y 20 (6) REMC).

¿CUÁNDO ES LA MEDIACIÓN INADECUADA?

Indicadores negativos:

¿Es posible conseguir una decisión judicial rápidamente? Y ¿será dicha decisión eficiente?

¿Necesitan las partes medidas provisionales y cautelares?

¿Hace falta una aclaración de un problema jurídico?

Las partes no quieren un acuerdo mutuo.

¿CUÁNDO ES LA MEDIACIÓN INADECUADA?

La mediación no es viable cuando se trata de un conflicto:

- sobre motivos absolutos
- ex-parte en general
- sobre solicitudes de extensión de plazos.

¿QUIÉN OFRECE MEDIACIÓN?

Despachos de Abogados

Centros de Mediación

Oficinas de Patente y Marcas nacionales como la británica y la portuguesa

La OMPI

La OAMI

¡Muchas gracias!

Preguntas y/o sugerencias:

Sven.Stuermann@stuermann.eu