



Valencia, España
18 - 21 Octubre 2012

VIII Conferencia Internacional
Foro Mundial de Mediación

**Ponencias de
EXPERTOS
en MEDIACION**

INTRODUCCION A LAS ESPECIALIDADES DE LA MEDIACION EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DIANA CUARTERO CAMPOY

ESPAÑA



**El Mediterráneo y la Mediación;
punto de encuentro multicultural**

INTRODUCCION A LAS ESPECIALIDADES DE LA MEDIACION EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

DIANA CUARTERO CAMPOY

ESPAÑA

despacho@dianacuarterocampoy.com

Abogado en ejercicio, representante OAMI, miembro de la Aippi, presidenta de la sección de abogados especialistas en propiedad intelectual del ICav, mediadora del Cemicav (centro de mediación del ICav), profesora curso universitario especialista en mediación Universidad Europea de Madrid, socia fundadora de la asociación profesional de mediadores con palabras

- licenciada en derecho.

- curso de especialización en derecho aplicado a la empresa

- curso especialización en propiedad intelectual

- master universitario "el derecho y las transmisiones electrónicas"

- master universitario "master en mediación"

Teléfono 0034 963 950960

Avenida Navarro Reverter, 10 – 10ª 46004 VALENCIA (ESPAÑA)

ABSTRACT

Dentro de la mediación empresarial y en el marco de la mediación para el Siglo XXI cobra especial auge e interés, por el indudable valor que para las empresas representa la propiedad intelectual, un sistema ágil de resolución de conflictos en esta materia y, dentro de las posibilidades, el que puede llevar a mejores y más satisfactorias conclusiones es la mediación. Se pretende realizar una introducción en los sistemas de mediación impartidos por instituciones públicas internacionales (OMPI y OAMI) y sus especialidades y estudiar la viabilidad de mediaciones privadas y sus variantes, así como la necesaria, o no, formación específica de los mediadores en propiedad intelectual, para concluir con la necesidad de una altísima especialización en mediación y un buen conocimiento de la propiedad intelectual.

Within the business mediation and the mediation for the XXI century, the intellectual property wins especial interest due to the great value that represents for the companies, a flexible system for conflict resolution in this matter and, inside the possibilities, the one which can lead to better and more satisfactory conclusions is the mediation. It is intended to make an introduction in mediation systems offered by international public institutions (WIPO and OHIM) and its specialties, and to study the feasibility of private mediation and its variants, and the necessity, or not, for specific training of the mediators in intellectual property, to conclude with the need of a high expertise in mediation and a good knowledge of intellectual property.

TRABAJO EXTENSO

En el ámbito de la mediación, como medio de solución alternativa de conflictos ADR, y en materia de propiedad intelectual (industrial - intelectual para el sistema Español) nos encontramos con varias posibilidades a la hora de optar por la elección de mediadores, según el conflicto planteado o la materia del mismo:

- mediadores privados (bien sean despachos profesionales especializados en propiedad industrial/intelectual o centros de mediación); y dentro de estos las Cortes de Mediación de Cámaras de Comercio y el Centro de Mediación del ICav
- mediadores de las Oficinas nacionales de Patentes (en Europa las Oficinas Británica y Portuguesa cuentan con ellas, no así nuestra OEPM)
- mediación en la OMPI (WIPO)
- mediación en la OAMI (OHIM)
- mediación pública, de la cual en España tenemos desde el 2011 un buen ejemplo en materia de Propiedad Intelectual con la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, cuyo funcionamiento se regula por el Reglamento 1989/2011 el cual establece todo un procedimiento de mediación que en algunos puntos choca frontalmente con la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, RDL 5/2012 de 5 de marzo

Esto nos lleva a la existencia de una serie de regulaciones individuales para cada una de estas Instituciones u Oficinas Públicas de mediación, que si bien están dentro de lo previsto por la Directiva Comunitaria 2008/52/CE, no son exactamente coincidentes, ni en el inicio de la mediación, ni en el sistema de nombramiento y elección de mediadores, ni en el procedimiento de mediación regulado, ni en la finalización del procedimiento, ni en la eficacia que “per se” tiene el acuerdo final y el acta de mediación. En algunos casos, al menos en el sistema español surgido tras la Ley 5/2012, nos surgen dudas respecto de su adecuación al orden legal establecido por la misma, en algunos aspectos concretos, sobretudo en materia de intervención del mediador y efectos del Acuerdo.

Desde la perspectiva de nuestro derecho mercantil nacional podemos entender que la materia de propiedad intelectual/industrial lleva recorrido un camino mas amplio en materia de resolución alternativa de conflictos que en otras disciplinas y con ello se esta produciendo una aplicación de la mediación a nivel institucional que nadie cuestiona como un método no sólo válido sino sumamente eficaz para la resolución de disputas en esta materia.

El fenómeno puede estar debido a la necesaria internacionalización de esta materia y al hecho de que en otros ámbitos culturales cercanos al nuestro la mediación nos lleve muchos años de ventaja, pero también por lo que se refiere a nuestra legislación nacional, al hecho de que todos nuestros textos legales hacen referencia a la resolución de los conflictos que surjan en sede de arbitraje, materias que pueden estar incluidas o las que se excluyen expresamente, siendo habitual la presencia de cláusulas arbitrales en los contratos que regulan la materia, lo que hace mas fácil la introducción de la cláusula de mediación y provoca una menor reticencia a acudir a la misma por las partes en conflicto; no sería de extrañar una introducción específica de la mediación en la legislación especial estudiando la evolución de estas materias, asimilando a las materias susceptibles de arbitraje las mediables. Esta lógica evolución necesariamente debe complementarse con una labor informativa respecto a lo que realmente es la mediación y una buena selección del mediador, lo que garantiza el éxito futuro de la misma en el ámbito de la propiedad industrial/intelectual patria. Y aquí es donde nos surgen las primeras interrogantes respecto de quienes pueden realizar estas mediaciones y cual deba ser el grado de formación adecuado de los mismos.

No cabe duda de que la materia es lo suficientemente específica como para exigir una formación básica en la misma, y será también necesaria formación suficiente en materia de mediación, ahora bien no todos los organismos públicos optan por un mismo grado de formación; en que grado y con primacía de la formación en cual de ambas especialidades es lo que ya empieza a resultar mas complicado.

Respecto de la mediación privada, ya sea dentro de Cámaras de Comercio, a través de Centros de Mediación o por despachos privados, no hay duda de que las mediaciones deben realizarse de acuerdo con lo establecido en la Ley 5/2012, en la cual se prevé desde quien puede ser mediador hasta la eficacia del acuerdo alcanzado. No habla el Real Decreto Ley del nivel de formación de los mediadores lo cual desde nuestro punto de vista puede inducir a errores, pero regula el procedimiento, la finalización del mismo y la eficacia de los acuerdos alcanzados y a ella nos debemos atener. Queda claro, no obstante, que el grado de libertad de las partes para elegir al mediador hará que estas opten por aquellos que les resulten de confianza, igual ocurre en las cámaras de comercio o centros de mediación que se han preocupado de tener a sus mediadores formados en las materias que les son propias y en las técnicas y habilidades especiales que la mediación en esta materia pueda requerir. Sin embargo, incluso en estos campos privados no se puede incurrir en el error de que un alto conocimiento de la materia de fondo pueda suplir la formación en mediación.

No ocurre lo mismo sin embargo respecto de las mediaciones en Oficinas públicas. Desde los años 90 (1990) se han ido formando toda una serie de centros y comisiones de mediación y arbitraje que han introducido la mediación como una alternativa eficaz para la resolución de conflictos en nuestra materia. Centraremos nuestro estudio en los sistemas empleados por la OMPI, la OAMI, la Comisión de Propiedad Intelectual surgida tras la reforma del artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual por Ley 2/2011 de 4 de marzo.

Dentro de la OMPI la mediación lleva desarrollándose desde 1994, cuando surge el centro de Arbitraje y Mediación que se rige en materia de mediación por el reglamento de 1 de octubre de 2002. En este sistema la mediación siempre parte de un acuerdo previo de mediación aceptado por las partes antes de la producción del conflicto, iniciándose la intervención del mediador con la comunicación a la partes de la recepción del escrito de solicitud de mediación. La OMPI tiene sus propias listas de mediadores en las que prima el conocimiento de la materia a mediar por encima de la formación específica del mediador, impartiendo la OMPI sus propios cursos de formación en mediación. Además, las partes en sus acuerdos de mediación pueden elegir libremente el mediador que actuará dentro de la OMPI. Al mediador se le da la función de dirección del proceso de mediación, pero

también se le permite finalizar el mismo (arts 13 y 18). Nada se dice de la eficacia de los acuerdos alcanzados, por lo que entendemos que deberá estarse a la normativa del Estado en que los mismos deban ejecutarse. Con este sistema, el experto en la materia de fondo, con una formación básica, en ocasiones impartida por la misma OMPI, se entiende puede intervenir en la mediación.

Respecto de la OAMI existe una lista cerrada de mediadores funcionarios de la misma, los cuales han sido formados en mediación. En este caso la mediación sólo está prevista para conflictos surgidos dentro de la propia Oficina y en casos de oposición o recurso para temas de marcas; por ello se podría en cierta medida comparar a efectos de Ley 5/2012, mas con una mediación intrajudicial puesto que el acuerdo produce sus efectos dentro de la misma Oficina. Por lo que respecta a la formación de los mediadores la propia Oficina presenta su curriculum siendo todos ellos grandes expertos en marca comunitaria, gozando algunos de ellos de especialidad en materias todavía mas concretas dentro de este campo; al mismo tiempo poseen formación específica en mediación, arbitraje y negociación, algunos formados por la propia Oficina pero con Accreditation Mediator CI Arb (Chartered Institute of Arbitrators).

Por su parte la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, que sólo es competente en un aspecto concreto previsto por el artículo 158 de la Ley 1/1996 de Propiedad Intelectual, está formada por tres mediadores designados por el Ministerio ex profeso para ello y en su reglamento se regula tanto el procedimiento de mediación como la terminación del mismo, equiparando el Acuerdo final de mediación con el Laudo Arbitral, otorgando gran protagonismo a los mediadores. En este caso, la formación de los mediadores, por disposición legal (Reglamento 1989/2011) tiene que ser específica en propiedad intelectual sin mención específica a la formación en técnicas de mediación o de solución de disputas por mecanismos ADR, los actuales componentes de la Comisión pertenecen al campo de la docencia universitaria en propiedad intelectual, a la magistratura contencioso administrativa y al Tribunal de Defensa de la Competencia.

Ante este amplio espectro nos planteamos: no cabe duda que es necesaria la formación en ambos campos, pero ¿en que medida y porqué en materia de propiedad intelectual es mas importante que en otras materias el conocimiento de la materia de fondo para poder aplicar las técnicas y habilidades de mediación? Partiendo de que ambas formaciones siempre tienen que complementarse no podemos caer en la trampa de dar al mediador funciones que no le corresponden o equipararle a otros intervinientes en la resolución de conflictos; el mediador no es arbitro que necesite un conocimiento amplio sobre la materia de fondo para emitir su laudo, el mediador es un tercero imparcial que ayuda a las partes a lograr sus propios acuerdos sin asesorar.

El mediador tampoco es un mero negociador que traslada las propuestas de una parte a otra para llegar a una solución intermedia, es un facilitador eficaz de encuentros entre las partes para que estas alcancen soluciones creativas que les permitan obtener la sensación de ganancia mutua. Entonces, ¿por qué es necesaria la formación en propiedad intelectual con primacía a la formación en mediación? O al menos, como hemos visto, esto es lo que impera en la selección de mediadores de los organismos públicos que hasta el momento han asumido competencias en este campo y es el criterio mayoritariamente exigido en Cámaras de Comercio y el elegido (también mayoritariamente) cuando las partes designan un mediador privado de común acuerdo.

No es fácil encontrar una respuesta a esta interrogante; el principio de especialidad de la materia puede ser un punto de partida; la herencia en materia de resolución de conflictos por órganos especializados, incluso a nivel judicial, puede ayudar a entender esta inclinación natural a la exigencia de especialización del mediador, no olvidemos que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye la materia a jueces especializados estableciendo expresamente las competencias en esta materia, sobretodo a nivel de segunda instancia donde sólo una Sala concreta de la Audiencia Provincial de la localidad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad autónoma en que se comete la infracción puede conocer de las apelaciones en la materia, y a nivel de marca comunitaria, sólo es competente Alicante en todo el territorio nacional. Lo mismo ocurre fuera de nuestras fronteras, los organismos internacionales tienen sus propias Salas de Conflictos en estas materias.

Compartiendo plenamente que es necesario el conocimiento de la materia, entendemos que se debe distinguir entre los sistemas híbridos en que la mediación puede finalizar con un dictamen emitido por el propio mediador previo acuerdo de las partes en este sentido, muy propio de países anglosajones y muy habitual dentro de las mediaciones que se realizan en el seno de las Cámaras de Comercio, y la mediación pura y simple. De entre los primeros supuestos el que quizá resulte mas conocido es el sistema de "mediarb" por el cual las partes acceden a someterse a un sistema de mediación llegando al acuerdo inicial de que si no se logra un acuerdo por ellas mismas la solución de la controversia la dará el mediador de acuerdo con lo manifestado por las partes dentro del proceso de mediación. Aquí, y en las otras figuras análogas, resulta evidente que el mediador, en la parte en que tiene que

estar capacitado para actuar como arbitro dictando un cuasi "laudo" que va a resultar de obligado cumplimiento para las partes, no puede desconocer la materia de fondo, al contrario, debe ser un experto en la misma.

Cuando la mediación se plantea como tal, sin dar al mediador mas atribuciones que las que le corresponden como mediador, propugnando el protagonismo de las partes, lo realmente importante para la mediación en materia de propiedad intelectual/industrial debe ser la formación en mediación, con las especialidades propias de la mediación mercantil y algunas específicas para estas materias en concreto. El mediador necesita saber ser ese tercero imparcial, capaz de practicar la neutralidad hasta el extremo de que su intervención parezca no haber sido necesaria para que las partes lleguen al convencimiento de que los acuerdos alcanzados son suyos y no del mediador. No hay que dejar de lado que en estas mediaciones, como en todas las mercantiles pero aquí casi con mayor protagonismo, las partes van a estar asesoradas siempre por sus abogados y/o agentes de propiedad industrial, terceros intervinientes que van a adquirir especial protagonismo y de cuya introducción en la mesa de mediación por parte del mediador va a depender en gran medida el éxito de la mediación.

Es inconcebible el pensar que estos asesores especializados puedan quedar fuera de la mediación, es mas, como estos agentes del conflicto no sean partidarios de la mediación y no sepan ver las bondades de la misma difícilmente se va a llevar a cabo la mediación o va a resultar satisfactoria en la consecución de acuerdos entre las partes. Una de las tareas más difíciles del mediador será precisamente situar en su justo lugar a los asesores, resaltando el protagonismo de las partes pero recabando la ayuda de éstos profesionales para dar contenido legal a la mediación.

Partiendo de lo anterior, el asesoramiento al mediador por parte de los abogados y/o agentes de propiedad industrial, por medio de informes o consideraciones, parece la vía adecuada de introducción del tercero profesional en la mesa de mediación, y aquí es donde, para evitar contaminaciones, el mediador menos familiarizado con la materia de fondo mas vulnerable se va a encontrar. De igual forma, puede aprovechar estos informes para su propia formación. Sin embargo una formación de base en propiedad intelectual previa se revela necesaria.

En cuanto a la adopción de acuerdos, aquí es donde seguro intervendrán los abogados y resto de asesores para dar forma jurídica a los acuerdos alcanzados por las partes de acuerdo con la legislación aplicable a la materia, debiendo el mediador quedar al margen de este tramite.

Frente a esto, lo que no puede dejar de lado el mediador son las técnicas y habilidades mediadoras, escucha, asertividad, parafraseo, resúmenes, con inclusión de las meramente negociadoras como la lluvia de ideas y los árboles de decisiones, que son las que van a propiciar el buen fin de la mediación; una mediación mal llevada, sin las sesiones individuales y conjuntas adecuadas, sin pericia mediadora por parte del mediador, no va a dar frutos por muy buen conocedor de la materia de propiedad industrial/intelectual que sea el mediador.

Si nos fijamos en lo expuesto, el camino recorrido por los Institutos Oficiales de propiedad intelectual/industrial va en este sentido. Desde los inicios de la mediación en los años 90 hasta hoy tanto la OMPI como la OAMI han potenciado la formación en mediación y la primacía del conocimiento y práctica en mediación para la selección de mediadores.