

La Universidad de San Andrés es una comunidad académica empeñada en la búsqueda de la verdad y en contribuir al progreso de la Argentina y al bienestar de sus habitantes. Adhiere a los valores sociales y morales legados por sus fundadores y se empeña en transmitir conocimiento establecido, crear nuevo conocimiento, promover la educación en general y fortalecer las instituciones.

[www.udes.edu.ar](http://www.udes.edu.ar)

### CETYS - Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad

El Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad constituye un ámbito académico de estudio interdisciplinario en el área de gestión, regulación, desarrollo y análisis de impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs).

<http://cetysedu.org/cetys/>

### ACTUALIZACIONES Y RESEÑAS

**SANTIAGO J. MORA**  
Una actualización sobre el dinero electrónico

**ROMINA IANNELLO**  
Reseña de jurisprudencia sobre derecho y tecnología

### JURISPRUDENCIA

#### ARGENTINA

Jurisdicción en Internet. Irrelevancia del servidor. Competencia del juez Argentino

Mensajes de WhatsApp. Validez probatoria en juicio

Contrato informático. Proveedor de servicios informáticos. Obligación de resultado

#### UNIÓN EUROPEA

Caso Piratebay. Derecho de Autor. Comunicación al público de obras intelectuales. Infracción

Caso Liffers. Propiedad intelectual. Criterio indemnizatorio de la denominada «regalía hipotética». Daños moral por infracción al Derecho de Autor

Derecho de autor. Bienes digitales. Bilioteca digital. E-lending. Préstamos de obras digitales. Legalidad bajo el derecho europeo

Caso Skatteverket v. Hedqvist - Operaciones de cambio de la divisa virtual "Bitcoin" por divisas tradicionales

#### ESPAÑA

Caso Airbnb. Ilegalidad de la regulación de Airbnb

### NOTICIAS

Programa DIGI de la Universidad de San Andrés

## Revista Derecho y Nuevas Tecnologías

### DOCTRINA

**SANTIAGO J. MORA**  
Letras de cambio, pagarés y cheques no cartulares, electrónicos o digitales

**ANDRÉS CHOMCZYK**  
Reflexiones sobre el incipiente marco legal de la industria fintech en Argentina

**IGNACIO DE CASTRO, LEANDRO TOSCANO Y GONZALO BLEDA NAVARRO**  
Tendencias internacionales en la solución de controversias en materia de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, incluidas las controversias de propiedad intelectual

**PABLO PALAZZI**  
Orientaciones jurisprudenciales en materia de contratos informáticos: obligaciones de resultado, validez de las cláusulas de limitación de responsabilidad y naturaleza jurídica de la licencia de software

**J. DARÍO VELTANI**  
El contrato de licencia de software

**ENRIQUE PUGLIANO Y PABLO PALAZZI**  
La inaplicabilidad de la ley de defensa del consumidor a los informes comerciales

**JUAN CUERVA DE CAÑAS**  
Novedades sobre daños y perjuicios en el ámbito de la Ley Propiedad Intelectual española de la mano del «caso Liffers»: la «regalía hipotética» y el daño moral son compatibles

**GUSTAVO PRESMAN Y PABLO PALAZZI**  
El uso de software abierto para el análisis de la evidencia digital

**JAVIER MORI COCKBURN**  
Notas en torno a la regulación de prestación de servicios de información crediticia en el Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales de Argentina



La Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías (RDYNT) se comenzó a publicar en el año 1998 en la Argentina. Durante varios años RDYNT se publicó anualmente en formato papel con números temáticos. A partir del año 2017 se vuelve a publicar anualmente a través del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. RDYNT está orientada al estudio del derecho y sus relaciones con las nuevas tecnologías incluyendo diferentes temas tales como contratos informáticos, derecho de Internet, protección de datos personales, habeas data, privacidad y nuevas tecnologías, gobernanza de Internet, delitos informáticos, blockchain y criptomonedas, Fintech, regimen de los algoritmos, robótica e inteligencia artificial, propiedad intelectual, marcas, nombres de dominio, patentes, secretos comerciales y derecho de autor, entre otros temas conexos en su relación con las nuevas tecnologías, como la fiscalidad del comercio electrónico, responsabilidad civil y penal de usuarios e intermediarios de Internet, aquellos relativos a la incidencia de las tecnologías informáticas en el Derecho del Trabajo, Derecho sobre Telecomunicaciones y del Ciberespacio, Voz sobre IP, documento electrónico, firma electrónica y digital, ley aplicable y juez competente en Internet, y la temática relacionada con el gobierno electrónico y la Informática jurídica.

# **Tendencias internacionales en la solución de controversias en materia de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, incluidas las controversias de propiedad intelectual**

por Ignacio de Castro, Leandro Toscano  
y Gonzalo Bleda Navarro

## **1. Introducción**

Los derechos de propiedad intelectual (PI) y los derechos sobre tecnología son elementos clave de la innovación y de los procesos creativos, por lo que su explotación eficiente es fundamental para el éxito empresarial. Aunque la redacción cautelosa de los contratos reducirá la frecuencia de las controversias, éstas pueden surgir a veces. Por lo tanto, es esencial que las controversias sean manejadas y resueltas eficientemente. Las partes en contratos con componentes de PI y tecnología deben prever mecanismos apropiados para prevenir y resolver posibles controversias de manera eficiente tanto desde el punto de vista del tiempo como de los costes, a fin de evitar largas y costosas actuaciones judiciales.

El informe de la encuesta sobre controversias en materia de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones<sup>1</sup> (Encuesta TMT), publicada recientemente por la *School of International Arbitration (SIA) of Queen Mary University of London*, destaca las tendencias en el uso de mecanismos de resolución de controversias en asuntos de TMT, incluyendo PI. La Encuesta TMT cubre distintos tipos y tamaño de controversias, políticas y preferencias internas de resolución de controversias, mecanismos de resolución de controversias en la práctica, así como una comparativa de las fortalezas y clasificaciones de las instituciones que proveen servicios de solución de controversias.

---

<sup>1</sup> Considerada como una publicación relevante en la comunidad de arbitraje internacional, la encuesta de *Queen Mary*, por primera vez enfocada en el sector TMT, involucró 343 respuestas escritas y 62 entrevistas personales. El informe de la Encuesta TMT está disponible en <http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/189659.pdf>.

Como ya se comentó en *LES Nouvelles*<sup>2</sup>, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (el Centro de la OMPI) llevó a cabo en 2013 la encuesta internacional sobre solución de controversias en transacciones de tecnología<sup>3</sup> (Encuesta de la OMPI), enfocada a un mejor entendimiento de las estrategias y prácticas en controversias relacionadas con la transferencia de tecnología.

En este artículo se destacarán las principales conclusiones de la Encuesta TMT en conexión con las tendencias y prácticas observadas en la Encuesta de la OMPI y la experiencia del Centro de la OMPI.

### **El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

Con oficinas en Ginebra y Singapur, el Centro de la OMPI<sup>864</sup> ofrece opciones alternativas de solución de controversias (conocidas por sus siglas en inglés como *ADR – Alternative Dispute Resolution*) para permitir a las partes resolver sus conflictos comerciales locales o transfronterizos. Las opciones de ADR ofrecidas por el

Centro de la OMPI son la mediación, el arbitraje, el arbitraje acelerado y la decisión de experto. El Centro de la OMPI es internacional y está especializado en controversias sobre PI y tecnología, incluidas las controversias en TMT. Tiene un fuerte enfoque en el control del tiempo y coste de sus procedimientos.

Los servicios de ADR del Centro de la OMPI son utilizados por empresas multinacionales, pequeñas y medianas empresas (PyMEs), centros de investigación y desarrollo (I + D), universidades e inventores de todo el mundo. El Centro de la OMPI también colabora con las oficinas nacionales de PI y otras organizaciones interesadas en la PI para promover el uso de los mecanismos ADR de la OMPI.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> SCHALLNAU, Judith – *Survey results confirm growing trend in favor of ADR*, *LES Nouvelles*, Journal of the Licensing Executives Society International, junio de 2014.

<sup>3</sup> Los resultados de la Encuesta de la OMPI están disponibles en <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>.

<sup>4</sup> Información adicional sobre el Centro de la OMPI en <http://www.wipo.int/amc/es/index.html>

<sup>5</sup> Información sobre los servicios ADR de la OMPI para sectores específicos se encuentra dispo-

## 2. Tipos y tamaños de las controversias en TMT

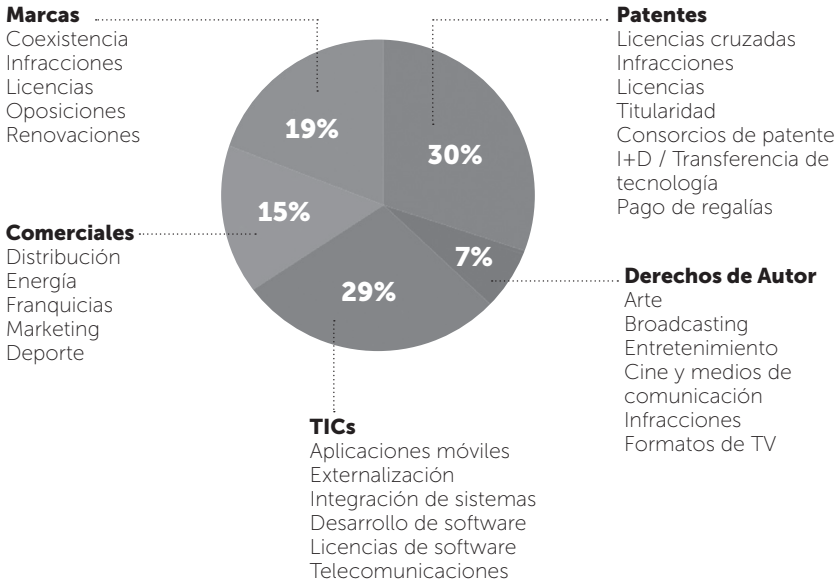
Como se indica en la Encuesta TMT, el término “TMT” (Tecnología, Medios y Telecomunicaciones) abarca una amplia gama de productos y servicios en una extensa variedad de sectores. Las transacciones transfronterizas de TMT están creciendo en número y complejidad, y la dimensión internacional de los proyectos de TMT a menudo involucran cuestiones complejas relacionadas con los derechos de PI, tales como patentes, marcas, derechos de autor incluyendo *software* o *know-how*.

Según la Encuesta TMT, en los últimos 5 años, los tipos de contratos que más han dado lugar a controversias de TMT son: controversias relacionadas con PI (50%), *joint-venture* / colaboración entre empresas (39%), licencias (37%), tecnologías de la información y la comunicación (TICs) (35%), acuerdos de confidencialidad / no divulgación (conocidos también por sus siglas en inglés como *NDA*) (20%) y externalización de servicios (14%).

La Encuesta TMT concluyó que existen diversas razones por las que surgen controversias en relación con PI, desarrollo / implementación / integración de sistemas, gestión de reputación y externalización de servicios. Esta diversidad de razones está conectada con la variedad de sectores industriales involucrados en la Encuesta TMT. Por ejemplo, para los proveedores de TICs, muchas controversias se relacionan con la entrega del servicio contratado. Las controversias sobre sistemas informáticos comunes suelen estar relacionadas con retrasos, requisitos y fallos para alcanzar los objetivos de negocio.

Las controversias de PI están relacionadas principalmente con la infracción de marcas, patentes y derechos de autor. Los encuestados en la Encuesta TMT también mencionaron secretos comerciales y controversias sobre estándares de patentes esenciales (en inglés denominados como *Standard Essential Patents* o *SEP*).

La experiencia del Centro de la OMPI demuestra que el 30% de los casos administrados están relacionados con patentes, seguidas de controversias en materia de tecnología de la información y la comunicación (TICs) (29%), marcas (19%), derecho de autor (7%) y otras áreas comerciales, incluyendo franquicia y controversias sobre distribución (15%).<sup>6</sup> (Figura 1)



**Figura 1: Tipos de controversias en los casos de mediación, arbitraje y decisión de experto en la OMPI.**

Las controversias relacionadas con los contratos de TI y/o de las TICs se someten cada vez más a la mediación y al arbitraje de la OMPI. Estas controversias surgen de contratos de externalización de servicios, acuerdos de integración de sistemas, licencias de patentes relacionadas con TICs, contratos relacionados con telecomunicaciones, y contratos de software (tales como desarrollo de software, licencias y contratos de mantenimiento). El Centro de la OMPI también ha administrado controversias rela-

<sup>6</sup> Información sobre la experiencia del Centro de la OMPI y el volumen de casos está disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>.

cionadas con la calidad / rendimiento del software entregado, la entrega adecuada, el código fuente y controversias sobre el depósito del mismo (o *escrow*), así como las controversias entre distribuidores, entre otros.

Los encuestados por la OMPI indicaron que entre los contratos relacionados con la tecnología, las licencias son el tipo de contratos que derivan en mayor número de conflictos. Los contratos de I + D se ubicaron en segundo lugar, seguidos por los NDA, acuerdos alcanzados en el marco de litigios previos, cesiones y acuerdos de fusión y adquisición (por sus siglas en inglés *M&A*).

### **Ejemplo de caso: Mediación OMPI sobre una controversia en materia de licencia de patentes de telecomunicaciones**

Una empresa europea de telecomunicaciones licenció patentes en EE.UU., Europa y Asia, relacionadas con tecnología de telecomunicaciones, a una empresa norteamericana desarrolladora de productos inalámbricos. El acuerdo de licencia incluía una cláusula según la cual cualquier disputa surgida de o en conexión con el acuerdo debía ser sometida a un procedimiento de Mediación OMPI seguido, ante la ausencia de solución, por un procedimiento de Arbitraje.

Cuatro años después de concluir su acuerdo, las partes discreparon en relación a la interpretación del ámbito de aplicación de la licencia sobre el uso y, en consecuencia, el licenciante alegó que el licenciatarlo había violado sus patentes mediante el uso de las tecnologías licenciadas más allá del alcance de la licencia.

La empresa de telecomunicaciones europea inició un procedimiento de Mediación OMPI. El Centro sugirió a las partes potenciales mediadores especializados en patentes y tecnología de telecomunicaciones. Con la ayuda del mediador, las partes fueron capaces de resolver su controversia dentro de los cinco meses del comienzo de la mediación.

Según los resultados de la Encuesta TMT, las controversias sobre TMT son de alto valor y riesgo, sobre todo en Europa y América del

Norte. Muchas controversias han implicado cantidades superiores a USD 100 millones. Entre las posibles razones de ello cabe citar la madurez comercial y legal de estos mercados, la ubicación de la sede de las empresas multinacionales de tecnología y una cultura entre las empresas más litigiosa. Las sumas en los casos de ADR de la OMPI han variado desde USD 15.000 (por ejemplo, litigios sobre licencias de software) a USD 1.000 millones (por ejemplo, controversias complejas de múltiples patentes).

### **3. Elección y uso de los mecanismos de resolución de controversias**

El 75% de los encuestados de la Encuesta TMT indicaron que tienen una política de resolución de controversias. Dentro de esa política, la mediación suele ser el mecanismo más alentado, seguido por el arbitraje. Para el arbitraje, los tres elementos más importantes para los encuestados son: la institución, la sede del arbitraje y la confidencialidad. Finalmente, el litigio en sede judicial está considerado como el método menos deseable.

Es interesante observar que aunque el arbitraje fue el mecanismo de resolución de controversias preferido, el litigio fue el más utilizado por los encuestados de la Encuesta TMT. Como se explica en el informe de la Encuesta TMT, esto puede ocurrir porque, si bien se prefiere el arbitraje, muchas controversias surgen más de 5 años después de la redacción del contrato, y a veces no es posible introducir disposiciones de arbitraje en las cláusulas de resolución de controversias en la fase de negociación del contrato.<sup>7</sup> Un análisis estadístico de la experiencia de la OMPI en materia de ADR confirma estas explicaciones.

Según la Encuesta TMT, la decisión de iniciar un litigio o arbitraje suele ser del Consejo (en inglés *Board*), y se determina principalmente por los costes legales (50%), la fortaleza de la posición legal y argumentos (44%), la relación de las partes (37%), y la conveniencia desde la perspectiva de negocio (34%).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Encuesta TMT, pp. 22-23.

<sup>8</sup> Encuesta TMT, p. 23.

Los resultados de la Encuesta de la OMPI revelaron que la sumisión a tribunales judiciales era la cláusula de solución de controversias más utilizada por los encuestados (32%), seguida de arbitraje (acelerado) (30%) y mediación (29%). El uso de la mediación fue tanto como un mecanismo independiente de solución de controversias (12%) como en combinación con litigios judiciales, arbitraje (acelerado) o decisión de experto (17%). Encontrar una solución desde una perspectiva de negocio fue un factor importante cuando los encuestados eligen la mediación como método de solución de controversias.

Los encuestados por la OMPI en general señalaron un mayor uso de la mediación, que percibían como un mecanismo especialmente eficiente en atención de los costes y el tiempo, por sí solo o en combinación con negociaciones directas, arbitraje (acelerado) o litigios judiciales. Un 40% de los casos de mediación y arbitraje presentados ante el Centro de la OMPI son el resultado de una cláusula de dos niveles (en inglés *multi-tiered* o *escalation*) que prevé la Mediación OMPI seguida, a falta de solución, por el Arbitraje OMPI (acelerado).

El 29% de los encuestados por la OMPI también indicaron que habían sometido una controversia a la mediación antes o durante un litigio judicial que involucraba cuestiones contractuales de patentes, derechos de autor y/o conocimientos técnicos. En los últimos años, el Centro de la OMPI ha observado un aumento en el número de casos de mediación, incluidos los procedimientos de mediación derivados de los tribunales nacionales.

### **Solicitud unilateral de Mediación OMPI**

El Centro de la OMPI es contactado periódicamente en relación con controversias en las que una de las partes desea someterla a mediación, pero no existe un acuerdo de mediación entre las partes, por ejemplo, en controversias por infracción de derechos o en los casos pendientes ante los tribunales. Para facilitar la presentación de tales controversias a Mediación OMPI, una parte puede presentar una solicitud unilateral de



mediación<sup>9</sup> al Centro de la OMPI de conformidad con el Reglamento de Mediación de la OMPI. El Centro de la OMPI podrá asistir a las partes o, si lo solicitan, nombrar un tercero neutral para prestar la asistencia requerida. A partir de enero de 2016, este procedimiento ha sido utilizado con éxito en un número relevante de casos.

El 94% de los encuestados por la OMPI indicaron que la negociación de cláusulas de resolución de controversias forma parte de sus negociaciones contractuales. Los casos de ADR de la OMPI se basan principalmente en cláusulas contractuales; sin embargo, un número cada vez mayor de casos se presentan a los procedimientos ADR de la OMPI como resultado de un acuerdo de sumisión concluido después de que se hubiera suscitado la controversia (por ejemplo, infracción no contractual de los derechos de PI). Para facilitar el acuerdo de las partes y evitar cualquier ambigüedad que pudiera complicar o retrasar más tarde el proceso de solución de controversias, el Centro de la OMPI ofrece a las partes involucradas en negociaciones contractuales modelos de cláusulas contractuales recomendadas y acuerdos de sometimiento para la resolución de controversias.<sup>10</sup> También ofrece un generador de cláusulas *online*<sup>11</sup> que propone elementos contractuales adicionales basados en la experiencia de la OMPI.

### **ADR de la OMPI para *FRAND***

El Centro de la OMPI pone a disposición modelos de acuerdos de presentación que pueden ser adaptados por las partes para abordar las controversias relacionadas con los estándares de patentes en el ámbito de las de telecomunicaciones con patentes en múltiples jurisdicciones. Elaborado en consulta con expertos en derecho de patentes, estandarización y

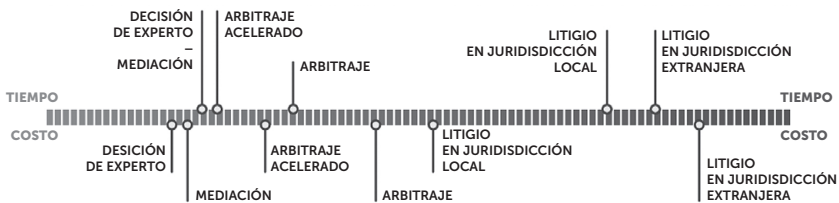
<sup>9</sup> De conformidad con el Artículo 4 del Reglamento de Mediación de la OMPI

<sup>10</sup> Los modelos de cláusulas ADR de la OMPI están disponibles en <http://www.wipo.int/amc/es/clauses>.

<sup>11</sup> El generador de cláusulas de la OMPI está disponible en <http://www.wipo.int/amc-apps/clause-generator/>.

arbitraje de varias jurisdicciones, los modelos de acuerdos de presentación de la OMPI están diseñados para permitir la determinación de los términos de licencia justos, razonables y no discriminatorios (*FRAND*) atendiendo de una manera efectiva a los costes y el tiempo. A este respecto, el Centro de la OMPI colabora con organismos de estandarización como *el European Telecommunication Standards Institute (ETSI)* y *el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)*.

El coste y el tiempo fueron las principales consideraciones de los encuestados de la OMPI al negociar las cláusulas de solución de controversias, tanto en los contratos nacionales como internacionales. Los encuestados también indicaron que emplearon más tiempo e incurrieron en costes significativamente más altos en litigios judiciales en particular, en una jurisdicción extranjera que en arbitraje y mediación.<sup>12</sup> (Figura 2)



**Figura 2: Tiempo y costes relativos de resolución de controversias sobre PI (Encuesta de la OMPI).**

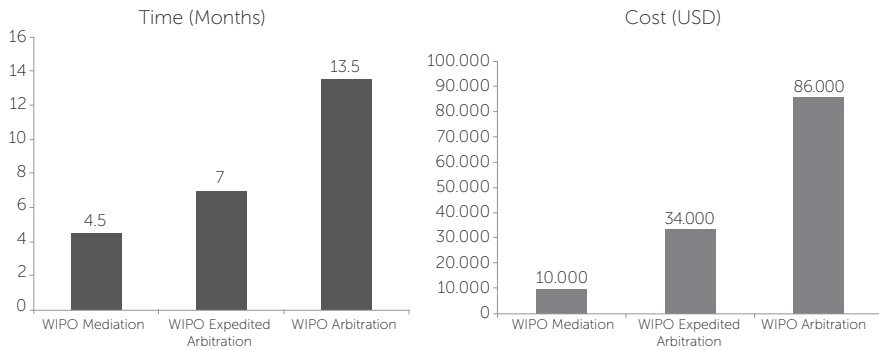
El Centro de la OMPI pone sus mejores esfuerzos en que los árbitros y mediadores designados en los casos de la OMPI compartan su compromiso de controlar el tiempo y el coste de los procedimientos ADR de la OMPI. El Centro de la OMPI fija los honorarios de los árbitros, mediadores o expertos, previa consulta con las partes, y administra los aspectos financieros de los procedimientos, para asegurar que el caso se mantenga conforme a lo acordado. El Centro de la OMPI se pone en contacto con las partes y los árbitros, mediadores o expertos para garantizar una comunicación óptima y una eficacia procesal<sup>13</sup>, y pone a disposición de

<sup>12</sup> Los encuestados en la Encuesta de la OMPI mencionaron el arbitraje acelerado como un mecanismo para controlar los costes del arbitraje.

<sup>13</sup> El Centro de la OMPI presta asistencia a las partes en la selección de mediadores, árbitros y

las partes herramientas *online*, tales como bases de datos e instrumentos de videoconferencia.

Aunque cada caso presenta características diferentes, el siguiente gráfico proporciona una indicación del tiempo y el coste típicos que se producen en los procedimientos de mediación, arbitraje y arbitraje acelerado de la OMPI. (Figura 3, disponible en inglés)



**Figura 3: tiempo y coste habituales en casos de mediación, arbitraje y arbitraje acelerado de la OMPI (excluyendo el coste de representación legal de las partes)**

Con respecto a la elección del proveedor de resolución de controversias, el informe de la Encuesta TMT muestra que la localización geográfica es un factor determinante.<sup>14</sup> Los encuestados en la Encuesta de la OMPI también indicaron que la elección de la institución arbitral corresponde, en términos generales, a la ubicación de la sede principal de los encuestados. Por ejemplo, los encuestados con sede en Asia eligieron predominantemente las instituciones arbitrales en Asia. En comparación, dada su neutralidad internacional, el Centro de la OMPI es seleccionado por los encuestados de todas las regiones.<sup>15</sup>

---

expertos con arreglo a los Reglamentos de la OMPI, atendiendo a la base de datos del Centro de la OMPI con más de 1.500 neutrales con conocimientos especializados en materia de PI y disputas tecnológicas.

<sup>14</sup> Los encuestados con experiencia en disputas sobre PI designaron a la Corte Internacional de Arbitraje (*ICC*) (59%) como la institución más utilizada seguida por el Centro de la OMPI (55%). Cuando los encuestados expresaron preferencia por una institución, el Centro de la OMPI ocupó el primer lugar (Encuesta TMT, pp. 31-34).

<sup>15</sup> Las partes en procedimientos ADR de la OMPI se encuentran ubicadas en distintas jurisdicciones.

### **Ejemplo de caso: Mediación OMPI en el área de las TICs**

Una compañía desarrolladora de software con sede en EE.UU. otorgó licencias de aplicaciones de software a un proveedor europeo de servicios de telecomunicaciones. El acuerdo incluía una cláusula estipulando que, en caso de controversia, las partes se someterían a un procedimiento de Mediación OMPI y, si no se llegaba a un arreglo, a Arbitraje Acelerado OMPI.

Una controversia se presentó en cuanto a si el licenciatario contaba con autorización para permitir que ciertas filiales tuvieran acceso al software, y si debía abonar licencias adicionales para ello. La disputa fue sometida a un procedimiento de Mediación OMPI.

Considerando los criterios señalados por las partes, el Centro de la OMPI propuso como mediador a varios candidatos con experiencia en el área de concesión de licencias de software y designó a un mediador de acuerdo a las preferencias de las partes.

Se llevaron a cabo sesiones de mediación en el lugar convenido por las partes, en las que se resolvieron algunos de los asuntos en disputa en un marco de trabajo aceptado mutuamente. Haciendo uso de algunas de las opciones desarrolladas durante la mediación, las negociaciones directas entre las partes continuaron después de la terminación de la mediación para resolver las cuestiones pendientes. El Arbitraje Acelerado de OMPI no se inició.

## **4. Solución de controversias mediante acuerdo**

Como cualquier otro tipo de controversias, no todas las controversias de TMT culminan en un procedimiento de resolución de controversias con

---

ciones, incluyendo: Australia, Austria, Bélgica, Belice, Brasil, Canadá, China, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Líbano, Japón, Malasia, Malta, Países Bajos, Noruega, Panamá, Filipinas, República de Corea, Rumanía, Singapur, Suiza, Trinidad y Tabago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

una decisión vinculante. De conformidad con los resultados de la Encuesta TMT, el 41% de los conflictos de los encuestados fueron resueltos mediante una solución amistosa mediante negociación directa o mediación, antes de que se iniciara el litigio, el arbitraje u otros procedimientos judiciales formales. Algunos sectores tuvieron una mayor tasa de éxito, por ejemplo, 81% en el sector de Telecomunicaciones y 78% en el sector de TI.<sup>16</sup>

Cuando se les preguntó acerca de las tendencias, los encuestados por la OMPI indicaron que observaban un uso cada vez mayor de mecanismos extrajudiciales de resolución de controversias y la voluntad de resolver conflictos para evitar costes y poder enfocarse en sus negocios.<sup>17</sup>

A este respecto, los procedimientos ADR de la OMPI estimulan oportunidades positivas para la solución mediante acuerdo de las controversias. Por ejemplo, el Reglamento de Mediación de la OMPI permite al mediador promover la solución de las controversias entre las partes de la manera que el mediador considere apropiada.<sup>18</sup> Sobre un 70% de los procedimientos de Mediación de la OMPI culminan con un acuerdo. (Figura 4)

Incluso en el arbitraje, cuando las partes remiten su controversia a un árbitro que adoptará una decisión vinculante para las partes, el 40% de los casos de la OMPI se han resuelto antes de que se emitiera un laudo. Los árbitros nombrados en virtud del Reglamento de la OMPI pueden, cuando lo consideren apropiado, invitar a las partes a valorar la posibilidad de llegar a un acuerdo.<sup>19</sup> Si las partes llegan a un acuerdo para solucionar una controversia antes de que se emita el laudo, los árbitros pueden terminar el arbitraje y registrar el acuerdo en forma de un laudo aceptado, si así lo solicitan las partes.<sup>20</sup>

---

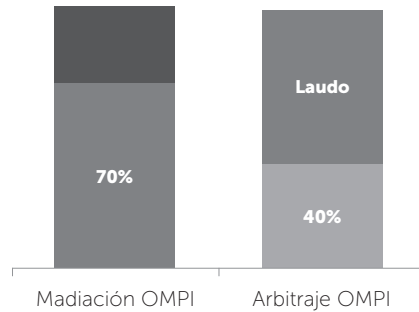
<sup>16</sup> Encuesta TMT, p. 22.

<sup>17</sup> El Centro de la OMPI facilita regularmente orientación a las partes para facilitar su solución directa o la presentación de su controversia actual al ADR de la OMPI. El Centro de la OMPI ha prestado asistencia a las partes en unas 300 solicitudes de “Buenos Oficios” (algunas de las cuales son seguidas por procedimientos ADR de la OMPI) que han involucrado a partes de jurisdicciones diferentes de todas las regiones del mundo.

<sup>18</sup> Reglamento de Mediación de la OMPI, artículo 14(a).

<sup>19</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 67(a).

<sup>20</sup> Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 67 (b).



**Figura 4: ratio de acuerdo en los casos de Arbitraje y Mediación de la OMP.**

En los procedimientos de múltiples niveles, en los que suele darse una fase de mediación inicial y a falta de solución acudir a un arbitraje (acelerado), la experiencia del Centro de la OMPI demuestra que el acuerdo que resuelva la controversia también se puede materializar durante la fase de arbitraje debido a diversos factores, incluyendo la determinación de los aspectos clave de las controversias en la fase de mediación y la escalada de costes y tiempo.

## 5. ¿Es el arbitraje apropiado para las controversias sobre TMT?

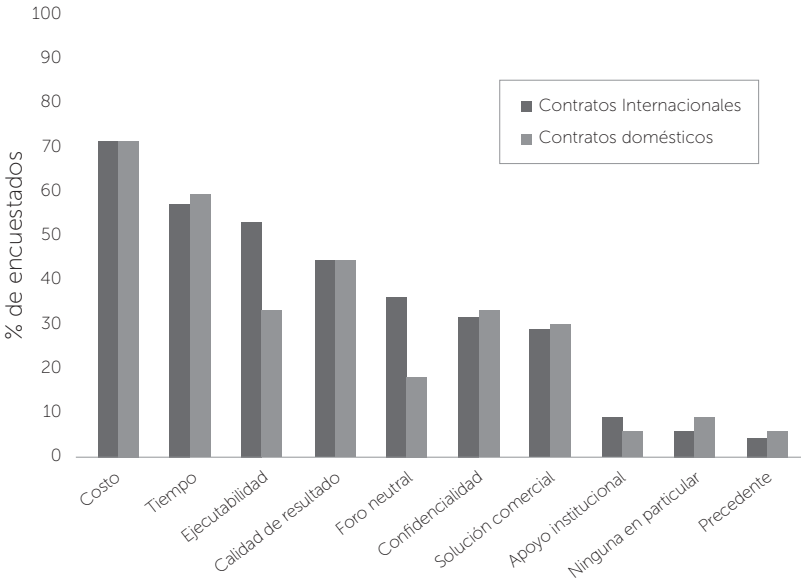
La gran mayoría de los encuestados de la Encuesta TMT (92%) indicó que el arbitraje es adecuado para controversias de TMT y consideran que habrá un aumento en su uso (82%). Los encuestados seleccionaron el arbitraje como el mecanismo preferido para la solución de controversias en materia de TMT. A pesar de ello, también indicaron que existen oportunidades de mejora para el arbitraje internacional en el sector de TMT, por ejemplo en lo que respecta a la duración y el coste de los procedimientos.<sup>21</sup>

Cuando se les preguntó sobre el futuro, el 87% de los encuestados opinó que probablemente habrá una mayor especialización de los árbitros para hacer frente a las controversias TMT.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Encuesta TMT, pp. 25-29.

<sup>22</sup> Los miembros de la lista de la OMPI abarcan desde expertos practicantes altamente especializados y expertos con conocimientos especializados en las áreas de patentes, marcas, derechos de autor, diseños u otra forma de propiedad intelectual y TIC que son objeto de controversia, así como abogados expertos en resolución de controversias mercantiles. El Centro de la OMPI también mantiene listas específicas para determinados tipos de controversias, por ejemplo, para disputas FRAND.

Además, los encuestados en la Encuesta TMT señalaron como características atractivas del arbitraje internacional la fuerza ejecutiva del laudo, la capacidad de evitar una jurisdicción extranjera, la experiencia del árbitro o experto, la confidencialidad y la neutralidad del foro. La naturaleza ejecutiva del laudo también se clasificó como un factor de motivación para utilizar el arbitraje entre los encuestados por la OMPI, asignando a éste aspecto un mayor valor en los contratos internacionales que en los contratos nacionales. La neutralidad del Foro también se indicó como una característica importante, en particular para las controversias internacionales. En todos los mecanismos de solución de controversias (incluyendo mediación, arbitraje y litigios judiciales), el tiempo y el coste siguen siendo la principal preocupación. (Figura 5)



Fuente de los gráficos: Encuesta internacional de la OMPI sobre solución de controversias en transacciones de tecnología.

**Figura 5: Principales prioridades en la elección de cláusulas de resolución de controversias (Encuesta de la OMPI)**

### **Ejemplo de caso: Arbitraje OMPI sobre una controversia en materia de infraestructura de telecomunicaciones**

Una empresa que presta servicios de comunicación inalámbrica y una empresa que vende, instala y mantiene infraestructuras de telecomunicaciones celebraron un acuerdo para la compra de equipos de infraestructura inalámbrica para redes de comunicación. Ambas empresas estaban situadas en EE.UU. El acuerdo de compra preveía que cualquier controversia surgida de o en conexión con el acuerdo se resolvería en el marco del Reglamento de Arbitraje de la OMPI.

El vendedor entregó el equipo que fue utilizado por el comprador, a pesar de supuestas deficiencias de rendimiento. Varios años después de la entrega del sistema, el comprador presentó una solicitud de arbitraje, incluyendo, entre otras cosas, las reclamaciones por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Las partes optaron por nombrar un árbitro único de varios candidatos propuestos por el Centro de la OMPI: un abogado con experiencia considerable en controversias en materia de infraestructura de telecomunicaciones. El árbitro único consideró importante prueba documental, llevó a cabo una audiencia de tres días en California por el contra interrogatorio de los testigos, y dictó un laudo definitivo rechazando las reclamaciones.

## **6. El uso de la tecnología en la resolución internacional de controversias**

Los encuestados en la Encuesta TMT apoyaron el uso de la tecnología en la resolución de controversias internacionales para hacer los procesos más eficientes y ayudar a evitar retrasos innecesarios y costosos. En este sentido, el 45% de los encuestados de la Encuesta TMT creían que las herramientas *online* de resolución de controversias (por ejemplo, el software para la administración electrónica de casos) podrían mejorar la resolución de controversias internacionales.

En consonancia con estas tendencias, el Centro de la OMPI pone a disposición de las partes interesadas opciones de administración de casos *online*, incluido un expediente *online* – *WIPO Electronic Case Facility*



(ECAF) – y servicios de videoconferencia, para ofrecer procedimientos ADR eficientes en tiempo y coste. Por ejemplo, ECAF permite que las partes, los mediadores, los árbitros y los expertos en un caso de la OMPI envíen electrónicamente sus comunicaciones quedando reflejadas en un expediente *online*. Los usuarios reciben alertas por correo electrónico de cualquier presentación que se esté realizando y pueden acceder y buscar el expediente en cualquier momento. Toda la información de los casos presentada en la OMPI vía ECAF está protegida y cifrada para garantizar la confidencialidad.

Cuando las partes y los mediadores, árbitros o expertos en los casos de la OMPI se encuentran en diferentes ubicaciones, ocasionalmente pueden acordar la celebración de reuniones o audiencias a distancia a través de herramientas *online*, incluidas herramientas de videoconferencia o teleconferencia. Por ejemplo, con el fin de fomentar el uso de tales herramientas *online*, el Centro de la OMPI y la Oficina de PI de Australia (*IP Australia*) disponen de opciones de comunicación *online*, incluidas ECAF y servicios de videoconferencia.<sup>23</sup>

### **Ejemplo de caso: Mediación OMPI en TI a través de teléfono**

Una empresa asiática y una *start-up* con sede estadounidense celebraron un contrato de licencia sobre el uso de aplicaciones de telefonía móvil, que contenía una cláusula de solución de controversias mediante Mediación OMPI seguida, a falta de acuerdo, por Arbitraje OMPI.

Se planteó una controversia entre las partes en relación con el uso autorizado de la aplicación en virtud de la licencia y, en particular, si dicha utilización debía efectuarse a título oneroso o gratuito. A raíz de la solicitud de mediación, el Centro de la OMPI propuso varios candidatos y nombró un mediador de acuerdo con la selección de las partes. El mediador era un francés experimentado en casos orientados a la tecnología. Las sesiones de mediación se llevaron a cabo enteramente a través de conversaciones telefónicas, ya sea conversaciones telefónicas

<sup>23</sup> Véase <https://www.ipaustralia.gov.au/ip-infringement/enforcing-your-ip/enforcing-your-ip-overseas/alternative-dispute-resolution>.

de caucus o llamadas que involucran a ambas partes. Tras los dos meses posteriores al nombramiento del mediador, se llegó a un acuerdo con la asistencia del mediador, y las partes expresaron un interés conjunto en futuras colaboraciones.

## 7. Observaciones finales

La tecnología tiene implicaciones en todos los sectores empresariales. Como dijo el Profesor Loukas Mistelis, Director de la SIA en el informe de la Encuesta TMT, “[g]iven that disputes in a cross-border and cross-cultural context are inevitable, even when it comes to globalised market sectors, having a well defined but flexible policy relating to dispute resolution and becoming dispute-savvy is critical for all businesses.”<sup>24</sup>

Los resultados de la Encuesta TMT muestran que los mecanismos de solución de controversias deben diseñarse para acomodar las disputas derivadas de transacciones internacionales, en este caso, relacionadas con la creación y comercialización de tecnología y derechos de PI. Con ciclos de producto y de mercado cortos en este sector industrial, por supuesto, el tiempo necesario para resolver controversias también es esencial.

La calidad del mediador o árbitro designado es vital para el éxito de los procedimientos de ADR. Por consiguiente, la experiencia de los mediadores, árbitros o expertos para hacer frente a la naturaleza técnica y compleja de las controversias de TMT es clave para asegurar una comprensión adecuada de tales controversias y la calidad del resultado de los procesos de resolución de controversias.

Además, las transacciones de TMT a menudo involucran información sensible desde un punto de vista de negocio, por lo que los procedimientos confidenciales son más adecuados para resolver este tipo de conflictos. También es muy importante para los actores de este sector proteger su reputación y preservar las relaciones con los socios comerciales actuales o futuros.

<sup>24</sup> Encuesta TMT, p. 5.

Los mecanismos de ADR son cada vez más considerados y utilizados por las partes en las controversias contractuales y no contractuales de TMT y PI de ámbito nacional e internacional. La Encuesta TMT es una herramienta importante para comprender mejor las necesidades y experiencias de los usuarios reales y potenciales de los mecanismos de ADR para controversias de PI y tecnología.