

icav



CEU

*Universidad
Cardenal Herrera*

DIPLOMA UNIVERSITARIO DE EXPERTO EN MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL

MEDIACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA
PROPIEDAD
INTELLECTUAL E
INDUSTRIAL.

Diana Cuartero Campoy

Abogada y Mediadora

Mandataria Europea EUIPO

Índice

INTRODUCCION	3
A.- PARTE SUSTANTIVA	
1.- DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE MEDIACION EN PROPIEDAD INDUSTRIAL/ INTELLECTUAL	4
2.- La legislación especial y los sistemas de resolución de conflictos	5
3.- El mediador y las partes en Mediación	9
3.1 Partes en conflicto	10
3.2 Mediadores	10
3.3 POSIBILIDADES DE MEDIACION EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL MEDIADOR	11
3.3.A. Instituciones y Organismos públicos	12
3.3.. Mediadores Privados	13
B.- PARTE PRACTICA	
1.- ESPECIALIDADES EN EL DESARROLLO DE LA MEDIACION EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL /INTELLECTUAL	14
1.1 Fase Previa	14
1.2. Primera Sesión Informativa	15
1.3. Pre- Mediación	17
1.4. Mediación	18
1.5 Acuerdo	20
2. REGLAS DE ORO	20

Introducción

El tema del que a continuación tratamos se incluye dentro del programa de experto en Mediación, en la parte de mediación mercantil. Decimos esto porque ni pretende ni puede ser, un curso de propiedad intelectual e industrial, no se van a desarrollar los términos ni de explicar en que consiste la materia base, la propiedad industrial e intelectual, sino los sistemas de resolución alternativa de conflictos de esta materia que, como veremos, presenta sus peculiaridades y especialidades.

Dicho lo anterior, si que es necesario que a modo introductorio mencionemos que la propiedad industrial es un valor en alza dentro de la empresa y que como tal adquiere un valor primordial a la hora de que la resolución de los conflictos que sobre ella se produzcan sean resueltos con la celeridad y flexibilidad que el tráfico mercantil requiere, por ello tanto las propias legislaciones reguladoras de la materia como las oficinas públicas de registro, como veremos, contemplan la posibilidad de resolución de conflictos fuera de la sede judicial.

Cuando hablamos de propiedad intelectual/industrial vamos a referirnos a:

- Como PROPIEDAD INDUSTRIAL: PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS, MARCAS /NOMBRES MERCIALES, OBTENCIONES VEGETALES
- Como PROPIEDAD INTELECTUAL: MUSICA, LITERATURA, AUDIOVISUALES, OBRA PICTORICA/ESCULTORICA, FOTOGRAFIA, PROGRAMAS DE ORDENADOR, PAGINAS WEB

Las definiciones de estos términos se encuentran en:

- 1.- Ley de propiedad intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril
- 2.- Ley de Patentes, **Ley 11/1986**, de 20 de Marzo
- 3.- ley de Marcas, ley 17/2001, de 7 de Diciembre.
- 4.- Ley de protección jurídica del diseño industrial, Ley 20/2003, de 7 de JULIO
- 5.- Legislación de Competencia

Además de estas normas cobran especial importancia los Tratados internacionales y las normativas y directivas comunitarias.

De cómo todos estos elementos forman parte del patrimonio empresarial y privado y como entran en el tráfico mercantil, no podemos tratar. Nos limitaremos a dar algunas pinceladas de algunos temas centrándonos en las especialidades de la mediación en este complejo mundo.

En el momento actual, tras la entrada en vigor de la ley Orgánica 1/2025, debemos tener en cuenta que para la judicialización de los conflictos en esta materia será necesario acreditar que, al menos se ha intentado un Método Alternativo de Solución del Conflicto, y en esta materia, sin duda, la mediación puede ser uno de los mas eficaces.

A.- PARTE SUSTANTIVA

1.- DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE MEDIACION EN PROPIEDAD INDUSTRIAL/INTELECTUAL

La propiedad industrial supone un activo de gran valor para las empresas. Identifica a la empresa y sus productos en el mercado y en la sociedad actual el mundo del I+D, la tecnología, las patentes, son uno de sus activos mas importantes.

La propiedad industrial se rige por principios de derecho registral, básicamente lo que no esta registrado no existe y la protección se logra en base al principio del PRIOR TEMPORE POTIOR IURE. Sin embargo, los fallos registrales pueden hacer que coincidan registros idénticos o similares con titulares distintos que conviven en el mercado, o bien usuarios de derechos registrados por un tercero pero que sin embargo tienen algún derecho sobre ellos. El conflicto puede surgir también en casos de disolución y liquidación de empresas y en tantos como puedan imaginarse del tráfico mercantil.

Para solucionar los conflictos, y por lo que al derecho patrio afecta, las propias LEYES REGULADORAS Y REGLAMENTOS DE REGISTRO de cada especialidad establecen acciones judiciales y también, y en esto superan otras normas sustantivas, regulan el arbitraje específicamente como método de resolución de conflictos, pero no la

mediación; únicamente encontramos una mención en la regulación que la Ley de patentes da de la conciliación en materia de invenciones laborales. Hoy, como ya hemos anunciado, el tema ha sido superado por la entrada en vigor de la Ley 1/2025 que establece la mediación como uno de los MASC cuyo intento se potencia como requisito de admisibilidad de demandas en este tipo de procedimientos.

La primera posibilidad de aplicar la mediación a la resolución de conflictos en materia de propiedad industrial se encuentra en el REAL DECRETO LEY 5/2012 DE MEDIACION EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES, teniendo cabida en virtud de los artículos 1 y 2.

Por lo que respecta a la propiedad intelectual, lo primero que tenemos que aclarar es que la división terminológica, propiedad industrial/ intelectual, es un asunto patrio y de algunos países de nuestro entorno. Para los países anglosajones esta división no existe, todo es considerado como propiedad intelectual.

La diferencia fundamental en el sistema de protección español de la propiedad intelectual es que la misma existe y se atribuye al autor desde el mismo momento de la creación y por el hecho de esta, pasando el registro a un mero concepto probatorio de titularidad. Esto es importante pues, como veremos, la mediación cuando el conflicto verse sobre cuestiones de registro, sólo puede llevarse a cabo por los organismos de mediación de las propias oficinas de registro.

Pues bien, cuando en alguno de estos ámbitos surge la situación de conflicto la misma puede ser tratada a través de mediación entrando sin duda en los artículos 1 y 2 del REAL DECRETO LEY 5/2012 DE MEDIACION EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES.

2.- LA LEGISLACION ESPECIAL Y LOS SISTEMAS DE RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

Como hemos adelantado las normas reguladoras de la materia ofrecen todas ellas posibles soluciones de conflictos que en las materias surjan:

- Bien por resolución judicial, regulando no sólo las acciones sino también los procedimientos hasta la última reforma que los suprimió y unificó
- Bien regulando expresamente un procedimiento arbitral cómo método de solución de conflictos. Así lo hacen:
 - Ley de Protección Jurídica de diseño industrial: ARTÍCULO 42
 - Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas ART. 28
 - CAPÍTULO IV. LEY DE PATENTES: CONCILIACIÓN EN MATERIA DE INVENCIONES LABORALES arts. 140 a 142.

Por cuestiones obvias no entramos en el contenido de estos artículos, sin embargo, si que es interesante resaltar los aspectos que la ley de marcas cita para condicionar la cuestión conflictiva a arbitraje, pues condicionarán también el objeto de una posible mediación al ser los únicos que serían admitidos a registro en un convenio final. Dice el art 28 de la Ley de marcas:

2. El arbitraje sólo podrá versar sobre las prohibiciones relativas previstas en los arts. 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la presente Ley. En ningún caso podrá someterse a arbitraje cuestiones referidas a la concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro.

3. El convenio arbitral sólo será válido si está suscrito, además de por el solicitante de la marca:

- a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la denegación de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.
- b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciatarios exclusivos inscritos.
- c) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

4. El convenio arbitral deberá ser notificado a la Oficina Española de Patentes y Marcas por los interesados una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al mismo. Resuelto el recurso de alzada contra el acto que conceda o deniegue el registro, quedará expedita la vía contencioso-administrativa salvo que se haga valer ante la oficina la firma de un convenio arbitral.

5. Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabrá interponer recurso administrativo alguno de carácter ordinario, declarándose la inadmisibilidad del mismo. Igualmente, de haberse interpuesto con anterioridad a la suscripción del convenio, se tendrá por desistido

6. El laudo arbitral firme producirá efectos de cosa juzgada, de acuerdo con lo establecido en el art. 37 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, de aplicación en todo lo no previsto por el presente artículo, y la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a realizar las actuaciones necesarias para su ejecución

7. Deberá comunicarse a la Oficina Española de Patentes y Marcas la presentación de los recursos que se interpongan frente al laudo arbitral. Una vez firme éste, se comunicará fehacientemente a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su ejecución.

Citamos íntegramente este artículo porque nos está centrando el ámbito en el que va a ser admitida la mediación y un convenio final adoptado por las partes dentro del marco del Real Decreto y cuando va a ser o no admitido por la Oficina de Registro pertinente. La última reforma de la Ley de Marcas es de 7 de julio de 2022, es de prever que en fechas próximas se introduzca modificación con referencia a la mediación y la conciliación privadas.

Según lo previsto en la normativa legal, la primera cuestión a tener en cuenta será si la mediación versa sobre materias que deban tener acceso al registro donde este inscrito

el derecho objeto de controversia, en cuyo caso sólo podemos seguir las normas propias y, en algunos casos, circunscribir la mediación a la propia Oficina y sus órganos propios de mediación, o versa sobre aspectos extra-registro y no hay problema en su realización por mediador o centro de mediación mercantil.

Como mas adelante veremos en materia de propiedad industrial nos encontramos con dos posibilidades de mediación:

- La mediación privada tal y como la conocemos para cualquier otro ámbito civil o mercantil
- La mediación realizada por los organismos públicos competentes para el registro de la propiedad industrial.

Si nos encontramos ante asunto en el que el conflicto surge sobre propiedad intelectual, salvo que la solución afecte a una inscripción previa que se vea modificada, la mediación en principio no debe atenerse a más consideraciones que sus propias normas reguladoras, sin embargo, en materia de propiedad industrial, entendiendo que sólo es marca/patente o modelo de utilidad lo que esta inscrito como tal en el registro pertinente, y que los derechos sobre las marcas y /o patentes se tienen cuando se cumplen los requisitos registrales, solo resultará inscribible el acuerdo final de mediación en los supuestos que la ley considere disponibles y si intervienen todos los que se consideran interesados.

Por lo que respecta al encuadre de esta materia dentro del REAL DECRETO LEY 5/2012 DE MEDIACION EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES, habrá que tener en cuenta tres puntos como fundamentales en esta materia:

- El ART. 3 Real Decreto regula los CONFLICTOS TRANSFRONTERIZOS; en esta materia la mayoría de los conflictos surgirán entre empresas de diferentes estados
- El ART. 4 que regula los efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad puesto que las Oficinas de registro no van a admitir la suspensión de los procedimientos en curso salvo que la mediación se realice dentro de sus propias sedes

- El TITULO V en materia de Ejecución de acuerdos, puesto que el acuerdo deberá cumplir los requisitos necesarios para tener acceso a la oficina de Registro si afecta a título inscrito.

De estos aspectos en este curso resultan de mayor importancia y requieran mayor extensión aquellos que afectan a cómo el mediador debe enfrentarse a la mediación en la materia y en ello nos centramos en los siguientes epígrafes.

3.- EL MEDIADOR Y LAS PARTES DE LA MEDIACION

Como en el resto de materias comprendidas en el ámbito de la mediación mercantil, debemos empezar indicando que no estamos hablando de NEGOCIACION.

La MEDIACION en materia mercantil, si bien pensamos debe ser desarrollada con el método Harward como el mas adecuado, y ello implica algunas similitudes con los métodos clásicos de negociación, y destaca por la posibilidad del empleo de técnicas mixtas como el MDI-ARB o similares que no son objeto de estudio en este tema, debe encajar dentro del concepto de MEDIACION : Espacio de dialogo en el que las propias partes en conflicto, con la ayuda de un mediador, intentan encontrar las soluciones mutuamente aceptadas entre ellas a su controversia, en base a sus propias posibilidades de negociación, teniendo en cuenta sus intereses económicos y legales.

Como en cualquier otra mediación el fin último al que debe dirigirse la mediación es la consecución del ACUERDO EN MEDIACION: EL QUE LIBREMENTE LAS PARTES ACEPTEN COMO VALIDO PARA ELLAS MISMAS.

Sucedo que en esta materia nos vamos a encontrar con algunas especialidades:

- Desde el punto de vista material, las indicadas en el punto anterior (indisponibilidad de algunas materias)
- Desde el punto de vista de los intervinientes diferenciaremos entre las partes y los mediadores

3.1.- PARTES EN CONFLICTO

En la materia que analizamos será necesario que el mediador realice una triple comprobación:

- a) Comprobación de la legitimidad de la parte para el acuerdo
- b) Comprobación de la presencia en la mesa de la mediación de todos los implicados necesarios para la legitimidad del acuerdo
- c) La incorporación al acuerdo de terceros de necesaria intervención

Como hemos visto, las propias legislaciones y reglamentos de registro de marcas nos exigen la presencia de determinadas personas que deberán ser tenidas en cuenta.

Por otra parte el mediador en este proceso debe ser consciente de que difícilmente se dará una mediación en la que no este presente el abogado y/o el agente de patentes en la mediación y deberá ser conocedor de las técnicas y tácticas necesarias para hacerlo participe pero no protagonista.

3.2.- MEDIADOR / MEDIADORES

La última afirmación del punto anterior nos lleva a un punto importante de discusión en esta materia: el grado de especialización en la materia que deba tener el mediador.

Los distintos organismos de registros que ofrecen servicio de mediación de los que mas tarde hablaremos, optaron en un primer momento por un servicio de mediación sobre la base de expertos en la materia sin capacitación específica en mediación. El resultado era que se calificaba de mediación lo que no era sino una especie de negociación de la que salía un “simil” a “laudo” pero no un acuerdo de mediación. Mas bien se podría entender como una conciliación en el sentido que da a la misma la Ley 1/2025

Posteriormente las propias entidades públicas se han preocupado de formar a los mediadores como auténticos expertos en mediación, sin perder la capacidad de conocedores en la materia.

3.3 POSIBILIDADES DE MEDIACION EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL MEDIADOR

A) Mediación en instituciones y organismos públicos:

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 EUIPO (antes OAMI), la OEPM y 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.

- Oficina Mundial Propiedad Intelectual (OMPI)

Fue la primera Oficina en introducir la mediación como sistema de resolución de conflictos dentro de la misma. El sistema elegido fue el de listado de mediadores con altísimos conocimientos en la materia específica sobre la que van a desarrollar la Mediación. Los criterios para la elección del mediador se centran en el conocimiento de la materia y de las lenguas habladas por las partes implicadas. Como puede comprenderse aunque se califique de Mediación no es más que una especie de Conciliación, pseudo-arbitraje o negociación asistida. Los acuerdos alcanzados son inscribibles en la propia Oficina y tienen alcance jurídico. En ellos el mediador institucional tiene un papel activo pudiendo incluso proponer acuerdos, por eso lo calificamos más como conciliación

Los mediadores OMPI pueden conocer de todo tipo de controversias relacionadas con propiedad industrial en las que intervengan dos o más estados.

- OFICINA EUROPEA DE PROPIEDAD INTELECTUAL (EUIPO)

En este caso, la Oficina Alicantina cuenta con un auténtico centro de mediación formado por mediadores altamente formados en Mediación y con sus propios cursos de formación. En este caso la mediación sólo esta 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.

Esta previsto normativamente incluso el procedimiento de Mediación que conlleva la paralización de los plazos de registro por tiempo limitado.

- OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)

Nuestra Oficina de Patentes y Marcas carece de centro de mediación, pero en los dos últimos años colaboran en la promoción de **Métodos alternativos de solución de controversias en materia de Propiedad Industrial** a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

De esta forma, la OEPM ha optado por la vía de mediación institucional para que los acuerdos alcanzados tengan consecuencias dentro del sistema registral de la propia Oficina.

- TRIBUNAL DE PATENTE EUROPEA

El acuerdo internacional sobre el Tribunal Unificado de Patentes se firmó **el 19 de febrero de 2013**. Pretende la unificación de las soluciones en todos los estados donde la patente sea válida. Al ser la de mas reciente creación ha surgido con una sala de mediación

Es importante tener en cuenta que si en cualquiera de las materias atribuibles a estos centros especiales las partes optaran por un sistema de mediación privada para alcanzar acuerdos de mediación, los acuerdos no podrán paralizar los plazos de registro ni afectar a materias de derecho necesario y podrán inscribirse las consecuencias derivadas de los acuerdos pero no el acuerdo mismo.

EL SISTEMA DE SOLICITUD DE MEDIACION INSTITUCIONAL consiste:

a) Si existe un acuerdo de mediación entre las partes, las partes deberán:

- I. Completar y firmar la Solicitud de Mediación OMPI.
- II. Enviar la Solicitud al Centro de la OMPI por correo electrónico a arbiter.mail@wipo.int.

b) Si no existe un acuerdo de mediación entre las partes, la parte que desee proponer someter una controversia a Mediación OMPI (Solicitud unilateral de mediación) deberá:

- i. Completar y firmar la Solicitud de Mediación OMPI.
- ii. Enviar la Solicitud al Centro de la OMPI por correo electrónico a arbiter.mail@wipo.int, con copia a la otra parte.
- iii. Una vez recibida la Solicitud, el Centro de la OMPI podrá proporcionar información relativa al procedimiento de Mediación OMPI a la otra parte. Si la otra parte estuviese interesada en participar en la Mediación OMPI, deberá completar la sección 2 b) de la misma Solicitud que presentó la parte solicitante y enviarla al Centro de la OMPI por correo electrónico a arbiter.mail@wipo.int.

Las partes pueden nombrar al mediador conjuntamente o solicitar al Centro de la OMPI que identifique candidatos (de España o internacionales) que cuenten con las aptitudes requeridas para el caso. La Mediación OMPI puede llevarse a cabo en el lugar en que las partes acuerden. La OEPM puede proporcionar asistencia logística a las partes (por ejemplo, salas de reuniones).

B) Mediaciones privadas

En materia de propiedad industrial e intelectual, el mediador privado elegido por las partes que no forme parte de un organismo de los que hemos visto anteriormente, sea Centro de Mediación o persona física, debe reunir unas características especiales pues debe tener un doble grado de capacitación:

- grado de conocimiento de la materia de fondo
- grado de formación en mediación

La duda surge en conocer cual de estos dos grados es mas importante y en que medida uno debe de superar al otro. Los mediadores privados que trabajan estas materias suelen ser profesionales con cualificación en la materia de fondo (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 Centros de Mediación. Sin embargo, la posibilidad real de introducir en la mediación dictámenes de peritos y expertos no hace tan necesaria una formación exhaustiva.

No obstante lo anterior, la formación y capacitación en mediación no puede conseguirse, ex profeso para la realización de la mediación, no se puede conseguir un asesor en mediación y pretender que con ello se pueda realizar correctamente la mediación. Es mas necesaria una buena formación en mediación que en propiedad industrial para llegar a lograr acuerdos en esta materia.

Por lo que respecta a los mediadores de las Oficinas nacionales de Patentes, en Europa las Oficinas Británica y Portuguesa cuentan con ellas, no así nuestra OEPM. Existen mediadores profesionales en la OMPI (WIPO) y en la EUIPO (antes OAMI). La Oficina Europea de Patentes cuenta con sala de mediaciones dentro del Tribunal de patente europea de Portugal.

En materia de propiedad intelectual en España tenemos desde el 2011 un buen ejemplo de mediación pública 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.

En cuanto a la regulación de estos centros de mediación en instituciones públicas existen 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

Sin embargo, esta cuestión queda superada desde que la **Ley 5/2012, de 6 de julio, en su título III, artículo 11**, indica que las personas que quieran ejercer como mediadores civiles o mercantiles deberán: **“Contar con formación específica para ejercer la mediación,** adquirida mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, teniendo validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.

Y el **artículo 4 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre**, fijó que las personas mediadoras deberán contar con una formación específica para ejercer la mediación que proporcione conocimientos y habilidades suficientes para el ejercicio profesional de mediación, comprendiendo, como mínimo, en relación con el ámbito de especialización en el que presten sus servicios, el marco jurídico, los aspectos psicológicos, de ética de la mediación, de procesos y de técnicas de comunicación, negociación y de resolución de conflictos, estableciendo que la duración mínima de la formación anteriormente referida será de **100 horas de docencia efectiva**.

B.- PARTE PRACTICA

B.1.- ESPECIALIDADES EN EL DESARROLLO DE LA MEDIACION EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL /INTELLECTUAL

Dejando a un lado las mediaciones realizadas en organismos públicos que se rigen por sus propias normas y adecuarse a su reglamentación. Cuando el mediador mercantil se enfrenta a una mediación de este tipo debe tener en cuenta varias cuestiones fundamentales que vamos a dividir según la fase de la mediación en la que aparezcan:

1.- FASE PREVIA A LA MEDIACION

Fase importantísima en la mediación en materia de propiedad industrial; el mediador debe tomar noticia no solamente de la predisposición de las partes a entrar

en mediación sino también de la materia sobre la que versa el conflicto y la eficacia que pueda a llegar a tener el acuerdo en ella. Y así, debe analizar

1.1. Su grado de conocimiento en la materia, de no ser suficiente desde el principio debe informar de la necesidad de valerse de expertos en la materia. Si las partes lo aceptan pueden ser los mismos abogados/agentes de la propiedad industrial de las dos partes quienes asesoren de forma conjunta.

Hay que tener en cuenta que en este tipo de mediaciones es impensable que las partes no acudan asesoradas y el mediador va a tener que introducir a estos asesores necesariamente en la mesa de la mediación para que la misma funcione; tener sus informes desde el principio con su fundamentación puede ser un buen inicio

1.2.Cuál es el fondo de la cuestión a mediar. Un estudio previo, incluso antes de la sesión informativa a las partes, puede evitar mediaciones en asuntos no disponibles para las partes.

Es importante que en el asesoramiento previo se pregunte por esta cuestión

1.3 Si es posible la mediación en la materia desde el punto de vista de plazos de registro puesto que la misma no va a suspender plazos por si misma. Sólo se suspenden cuando se realiza dentro de la sede de la Oficina que tiene el título en conflicto.

2.- PRIMERA SESION INFORMATIVA

Examinada la viabilidad de la mediación la misma se inicia como en todos los casos por una sesión informativa, si bien aquí se debe producir una información de doble recorrido:

- del mediador a las partes sobre la mediación

- de las partes al mediador pues resulta imprescindible conocer el PORQUE MEDIACION casi tanto como el informe a las partes de las características de la misma.

Algunos ejemplos de adecuación serían los que traten de materias tales como Licencias, Royalties, Oposiciones, Coexistencia de marcas similares, asuntos todos ellos de los que los acuerdos alcanzados no supongan variaciones registrales o, a lo sumo, puedan ser objeto de inscripción registral sin variación del título como es el caso de la inscripción de las licencias.

Sin embargo la mediación resulta inadecuada en caso de:

- NECESIDAD DE ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,
- GRAVES PROBLEMAS JURIDICOS,
- Asuntos en los que se vean implicados DERECHOS DE TERCEROS (Licencias de explotación / franquicias)

Existen además SUPESTOS DE INVIABILIDAD DE LA MEDIACION, aquellos en los que la mediación nunca puede llevarse a cabo

- ❑ 1.- Imposibilidad de mediación en casos de nulidad absoluta,
- ❑ 2.- Imposibilidad de mediación cuando estén implicados derechos de terceros
- ❑ 3.- Imposibilidad de mediación sobre extensión de plazos de derechos, pues las cuestiones que versen sobre procedimientos de registro no se van a interrumpir, lo que entra en contradicción con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 5/2012)

Es importante que el mediador se asegure de la existencia o no de procedimientos en marcha y de las posibilidades de acceso al registro del acuerdo que se alcance en caso de versar sobre materias registrales. SOLO CABE MEDIACION SOBRE EL DERECHO DISPOSITIVO.

Hay que tener en cuenta que, si el plazo a interrumpir es un plazo judicial y no registral porque el conflicto ya esta en sede judicial, si que se podrá solicitar la interrupción del plazo por pendencia de mediación; al hablar de interrupción de plazos nos referimos únicamente a plazos de registro.

Una vez asegurada la pertinencia de la mediación se debe desarrollar con la ESTRUCTURA DE UNA MEDIACION MERCANTIL CLASICA con alguna especialidad. Como ya hemos indicado anteriormente de los tres métodos clásicos de mediación, para toda la mediación mercantil y, mas todavía si cabe, en la mediación en esta materia, entendemos que el método mas adecuado es el Harward, entendido como un método en el que el mediados asume una labor directiva y activa.

Distinguimos todavía dos fases antes de la del acuerdo que denominamos pre-mediacion y mediación.

3. PRE MEDIACION: la denominamos así porque en la misma no entendemos que las partes deban todavía entrar en sesiones conjuntas ni intercambiar posiciones ni intereses; denominamos así a una fase intermedia en la que el mediador se reunirá con cada parte por separado que debe tener el siguiente contenido:

- SOLICITUD DE INFORMACION (DE LAS PARTES Y DE TERCEROS EXPERTOS), cuanta mas información tenga el mediador mejor va a desarrollar su función
- LLAMADAS PRIVADAS A CADA ABOGADO/ AGENTE DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, siendo incluso conveniente una reunión conjunta con los asesores de ambas partes. Si de estos no obtiene la información necesaria sera conveniente que pida de ambos el nombramiento de un tercero asesor imparcial consensuado.

Una vez que el mediador esta convencido de tener el conocimiento necesario del fondo del asunto puede firmar con cada parte el ACTA de INICIO y comenzar la mediación.

Repetimos, en materias de propiedad industrial e intelectual, salvo que el mediador cuente con unos conocimientos propios de suficiente amplitud en la materia, esta fase es importantísima pues tiende a asegurar que la mediación puede realizarse y va a ser posible el cumplimiento del acuerdo que se alcance.

Y ello todavía mas después de la ley Orgánica 1/2025 de eficiencia procesal pues si la mediación no llegara a acuerdos y fuera necesario el inicio de la vía judicial la demanda deberá versar sobre los mismos hechos y consideraciones jurídicas sobre las que se intentó la mediación.

4. MEDIACION:

En esta mediación el PAPEL DEL MEDIADOR debe ser especialmente activo, hay que tener en cuenta que probablemente se trate de dos empresas con distintos domicilios que se reúnen para la sesión conjunta de mediación un solo día; esta debe estar bien preparada con ambas partes para conseguir que el factor tiempo no juegue en contra de la mediación. Hay que tener calculada la importancia primordial de las sesiones individuales (CAUCUS) y procurar que el factor “tiempo” tan importante para las empresas, juegue a favor de la mediación.

Para conseguirlo el mediador DEBE:

- “DIRIGIR SIN SER DIRECTIVO”

- ❑ Las partes deben sentirse en un procedimiento ordenado y con un mediador que sabe lo que hace, domina la situación.
- ❑ Los abogados/ asesores deben sentirse valorados y con “control” de la situación
- ❑ El mediador debe controlarlo todo con imparcialidad y neutralidad.

Para ello es necesario:

AYUDAR A LAS PARTES:

EN SESIONES INDIVIDUALES

- AVERIGUAR NECESIDADES
- CENTRAR EL ASUNTO
- EXISTENCIA DE CUESTIONES EMOCIONALES
- MAAN, PAAN
- OPCIONES
- PREGUNTAR QUE SE PUEDE O NO REVELAR

EN SESION CONJUNTA

- AYUDAR A LAS PARTES A INTERCAMBIAR INFORMACION
- EFICIENCIA DE LA DISCUSION
- CONTROL DEL TIEMPO Y DE LA FINALIZACION DE LA SESION

En este punto sólo nos atrevemos a hacer una recomendación respecto de cual es para nosotros el desarrollo mas adecuado de la mediación en estas materias; indudablemente cada mediador desarrolla sus propias pautas en base a la experiencia que le llevan a encontrar su fórmula particular para encontrarse cómodo en la mediación.

Nuestro esquema se desarrolla en tres fases:

a. INICIO = SESION CONJUNTA

La primera sesión después de la firma individual del acta de inicio debe ser conjunta para buscar que las partes “se conozcan”, la narrativa debe comenzar por un cuéntenme del mediador a cada una para conseguir llegar a un “cuéntense” entre ustedes que haga “desaparecer” la necesidad del mediador, si bien esto no se puede pretender lograrlo en una sesión.

b. SEGUIMIENTO = SESIONES INDIVIDUALES

Tras la primera sesión conjunta son fundamentales una o varias sesiones individuales con cada parte, desarrollando las técnicas adecuadas para acercar sus posiciones sin injerencias. Es aconsejable que de las sesiones salgan compromisos que puedan ser aceptados si la contraparte los acepta también.

- c. ULTIMA SESION = CONJUNTA , que no necesariamente tiene que ser una única sesión, tantas como sean necesarias pero sin forzar prolongaciones innecesarias. La agilidad de la mediación es fundamental en la materia

Los acuerdos solo se pueden alcanzar de forma conjunta. Esta última sesión será mas fácil cuanto más se haya trabajado la relación y confianza con las partes y mas involucradas estén estas en la necesidad del acuerdo.

5. ACUERDO FIRMADO

Es el fin último de la mediación, la consecución de un acuerdo firmado valido para ambas partes. La labor del mediador termina aquí, las partes asistidas por sus asesores serán quienes den al mismo el cauce legal adecuado y se encarguen, en su caso, del acceso al registro de las consecuencias del mismo.

B.2. REGLAS DE ORO

Nos gustaría terminar la exposición compartiendo unas reglas propias de toda mediación mercantil y que en la mediación en materia de propiedad industrial e intelectual cobran especial relevancia.

- NO TENER PRISA
- AMBIENTE POSITIVO
- PEDIR AYUDA SOBE LA MATERIA
- PROMOVER DISCUSIONES PRODUCTIVAS

- PEDIR SIEMPRE AUTORIZACION PARA DIVULGAR INFORMACION

- PARTICIPACION EN LOS ACUERDOS FINALES DE TODOS LOS INTERVINIENTES, LAS PARTES Y SUS ASESORES.

Un ultimo apunte, como en toda mediación mercantil es mas que posible que las sesiones se realicen por medios electrónicos, principalmente reuniones por videoconferencias individuales o múltiples, el control de los tiempos de intervención y conseguir grado de complicidad con las partes pese a la distancia es fundamental en este medio. La implicación del mediador en este tipo de mediaciones debe multiplicarse para que la misma finalice con acuerdos, mantener a las partes “conectadas”

■
icaav