



CAM
SANTIAGO • CHILE
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN
CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO



2022

REPORTE SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHILE

12 de octubre de 2022

www.camsantiago.cl/biblioteca/

Reporte sobre resolución de conflictos en materia de Propiedad Intelectual en Chile¹

Índice

I.- Palabras preliminares.

II.- Antecedentes generales y marco normativo e institucional en Chile.

2.1.- ¿Qué se entiende por "derechos de propiedad intelectual"?

2.1.1.- Derecho de autor y derechos conexos.

2.1.2.- Propiedad industrial.

2.2.- Marco normativo e institucional en Chile.

III.- La mediación y el arbitraje como mecanismos de resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual.

IV.- Derecho comparado.

4.1.- Argentina.

4.2.- Colombia.

4.3.- Perú.

4.4.- España.

4.5.- Cuadro comparativo.

V.- Estadísticas de instituciones administradoras de ADR, en el ámbito de la propiedad intelectual.

VI.- Experiencia del CAM Santiago, en casos de propiedad intelectual.

6.1.- Conflictos mediados en materia de PI.

6.2.- Conflictos arbitrados en materia de PI.

VII.- Conclusiones y recomendaciones.

¹ Este Reporte fue elaborado en conjunto por el INAPI (María José Sepúlveda, Sergio Escudero, y Eileen Frodden), y por el CAM Santiago, a través de su Oficina de Estudios y Relaciones Internacionales (Laura Aguilera, Claudio Osses, y Tomás Correa); Unidad de Mediación (Daniela Escobar, Felipe Saldías, y Soledad Lagos); y el Consejero Juan Pablo Schaeffer, en el contexto del Convenio suscrito el 23 de junio de 2022, por la OMPI, el INAPI, y el CAM Santiago, con el objetivo de colaborar en la promoción del uso de ADR.

Este Reporte se concluyó el 12 de octubre de 2022.

I.- Palabras preliminares.

En todas las áreas del quehacer humano se producen conflictos que requieren ser gestionados de manera adecuada, es decir, a través de mecanismos que permitan garantizar la efectividad del derecho y a la vez, brindar soluciones de manera oportuna, por medio de procedimientos accesibles, expeditos, y de costo acotado.

El ámbito de la propiedad intelectual (PI) no es la excepción, y por ello, este reporte elaborado conjuntamente por el INAPI y el CAM Santiago, de manera colaborativa, pretende aportar un análisis reflexivo inicial acerca de cómo se están resolviendo actualmente estas problemáticas en nuestro país y visualizar si es necesaria la promoción, y la incorporación de nuevos mecanismos que se desplieguen de manera secuencial, permitiendo un mayor y más expedito acceso a la justicia y a una solución oportuna de las diferencias, en cuanto sea legalmente posible.

En este documento se revisará el marco normativo e institucional en Chile; la mediación y el arbitraje como mecanismos de resolución de conflictos en el ámbito de la propiedad intelectual; derecho comparado en esta materia, y la experiencia del CAM Santiago.

II.- Antecedentes generales y marco normativo e institucional en Chile.

2.1.- ¿Qué se entiende por “derechos de propiedad intelectual”?

Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su intelecto. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado². Estos derechos exclusivos generalmente se extienden también sobre un territorio que también determinado: temporalidad y territorialidad son una característica de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en el caso de la propiedad industrial.

Habitualmente, los derechos de propiedad intelectual se dividen en:

2.1.1.- Derechos de autor y derechos conexos.

El principal objetivo social de su protección es recompensar la labor creativa y fomentar el desarrollo del conocimiento y la cultura, pues se refiere a los derechos de los autores (o el derecho a la copia en la acepción del derecho sajón: copyright), de obras literarias, científicas y artísticas (por ejemplo, libros y demás obras escritas, composiciones musicales, pinturas, esculturas, programas de computación y películas cinematográficas), y a los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes (por ejemplo, actores, cantantes, bailarines y músicos), los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión, que constituyen los llamados derechos conexos.

²Organización Mundial del Comercio (OMC). (14 junio de 2022). *ADPIC: aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm. Definición a partir del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que fija el estándar básico a nivel internacional en estas materias.

2.1.2.- Propiedad industrial.

Comprende tanto la protección de los signos distintivos, que sirven para identificar productos y servicios en el mercado (marcas comerciales, incluidas las marcas no tradicionales, las colectivas y de certificación, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen), como la protección de otros activos cuyo objetivo es estimular la innovación y la creación de tecnología, como las invenciones (patentes y modelos de utilidad), los dibujos y diseños industriales y los secretos comerciales.

El objetivo social de su protección es, por un lado, estimular y garantizar una competencia leal y un adecuado resguardo de los consumidores, permitiendo que puedan elegir de manera informada entre diversos productos o servicios; y por otro proteger los resultados de las inversiones en la generación de nuevas tecnologías, con el fin de disponer incentivos y medios para financiar las actividades de investigación y desarrollo.

2.2.- Marco normativo e institucional en Chile.

Nuestro sistema local también contempla esta distinción entre derecho de autor y propiedad industrial, tanto a nivel de la regulación aplicable como respecto de las autoridades involucradas:

i.- El derecho de autor y los derechos conexos son regulados por la llamada Ley de Propiedad Intelectual, N° 17.336³. Resulta importante destacar que, conforme a lo dispuesto en su artículo primero, dicha norma “protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión”. En ese sentido, si bien se dispone la existencia de un Registro de Propiedad Intelectual, la inscripción en dicho registro no incide en la adquisición del derecho de autor⁴.

En materia de organismos intervinientes, el mencionado Registro de Propiedad Intelectual corresponde al Departamento de Derechos Intelectuales (DDI⁵), que depende del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural⁶.

La Ley N° 17.336 dispone que la gestión colectiva de los derechos de autor y conexos sólo podrá realizarse por las entidades autorizadas de conformidad con las disposiciones de su Título V (entidades de gestión colectiva de derechos intelectuales, en adelante, EGC), las

³ Biblioteca del Congreso Nacional. (14 de junio 2022). *Ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual*. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28933>.

⁴ El principio de “protección automática”, que dispone la adquisición del derecho de autor por el solo hecho de la creación, sin subordinarse al cumplimiento de formalidad alguna, es de aplicación universal, a partir del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886), del cual Chile es parte desde 1970.

⁵ Centro de Registros Integrados Nacionales. (28 de junio de 2022). <https://crin.propiedadintelectual.gob.cl/>.

⁶ Previa a la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y, consecuentemente, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el DDI dependía de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) del Ministerio de Educación. Para obtener más información, consultar en <https://www.patrimoniocultural.gob.cl/> (14 de junio 2022).

que deben constituirse como corporaciones chilenas de derecho privado, en conformidad con lo previsto en el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y cuyo objetivo social puede consistir únicamente en la realización de las actividades de administración, protección y cobro de derechos intelectuales.

El capítulo II del título IV de la Ley N° 17.336 regula las acciones y procedimientos aplicables a las infracciones de los derechos establecidos por dicha ley, cuya competencia es asignada a los tribunales ordinarios en sede civil o penal, según corresponda. Así, en materia de derechos de autor y derechos conexos, son los tribunales ordinarios los encargados de resolver las disputas asociadas a la existencia, validez y vigencia de dichos derechos, además de los conflictos relativos a su infracción.

En materia de observancia, especialmente penal, intervienen también las policías⁷, el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Aduanas.

La normativa mencionada, además, contempla la mediación obligatoria y el arbitraje, a solicitud de parte, para controversias por falta de acuerdo en la tarifa aplicable a las asociaciones con personalidad jurídica que representen a usuarios de derechos de autor o conexos. Cabe destacar que se trata de mediadores (as) y árbitros (as) que deben estar previamente inscritos en el Registro Público del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio⁸.

Tal como señala la autora Elisa Walker Echenique, “por iniciativa del ejecutivo [en 2010] se propuso crear un sistema de mediación y arbitraje forzoso para resolver la hipótesis de que la entidad de gestión no llegue a acuerdo con las asociaciones que representan a los usuarios en relación con la fijación de la tarifa que se cobrará por el uso de las obras. En el Mensaje Presidencial se indicó que esta modificación surge de la necesidad de recoger la Resolución N° 513, de 1998, de la Comisión Resolutiva, entidad correspondiente a un órgano antecesor del Tribunal de la Libre Competencia, el que señaló que "la fijación de la tarifa debe originarse del acuerdo entre las partes interesadas y en su defecto mediante arbitraje". La Asociación de Radiodifusores de Chile se manifestó interesada en esta modificación, señalando que hasta la fecha las entidades de gestión colectiva fijan en forma unilateral la tarifa, sin que exista negociación previa o un mecanismo de solución de controversias. El proyecto original solo regulaba el arbitraje forzoso en caso supuesto que no existiera acuerdo entre las partes y exigía que la entidad de gestión colectiva fuese declarada dominante por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Finalmente, se optó por crear una instancia de mediación con el propósito de facilitar instancias de negociación entre las partes y recurrir al arbitraje solo en última instancia”⁹.

⁷ Cabe tener presente que desde el año 2008, en Chile existe una unidad, dependiente de la Jefatura Nacional de la Policía de Investigaciones, denominada “Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual”, BRIDEPI.

⁸ Registro de Mediadores y Árbitros de Propiedad Intelectual. (28 de junio 2022). <https://transparenciaactiva.cultura.gob.cl/index.php/registroMediadores/mediadores>. No se encontraron cifras que den cuenta de la utilización de esta secuencia de mecanismos.

⁹Walker Echenique, Elisa. (2020). *Manual de Propiedad Intelectual*. Thomson Reuters. Segunda edición actualizada. <https://provew-thomsonreuters-com.uchile.idm.oclc.org/> (28 de junio 2022).

Según lo señalado en la ley, en su artículo 100 bis: “No obstante lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior, las asociaciones con personalidad jurídica que representen a usuarios de derechos de autor o conexos, que no hubiesen alcanzado un acuerdo con una entidad de gestión colectiva sobre el monto de la tarifa, deberán someter la controversia a mediación, la que será obligatoria para ambas partes”.

Enseguida el artículo 100 ter dispone que: “En caso de que la mediación fracase total o parcialmente, el o los asuntos controvertidos deberán ser sometidos a arbitraje, a requerimiento de cualquiera de las partes. Para ello, cualquiera de las partes podrá concurrir dentro de treinta días, contados desde la fecha del acta a que alude el inciso final del artículo anterior, al juez de letras en lo civil del domicilio de la entidad de gestión respectiva, acompañando el acta de la mediación previa, a efectos de dar inicio al procedimiento de designación del tribunal arbitral”.

ii.- La propiedad industrial está regulada en Chile por la Ley de Propiedad Industrial, N° 19.039¹⁰, cuyo artículo primero dispone que “las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer”.

A su vez, la Ley N° 20.254¹¹ creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, como servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Según dispone su artículo segundo, el INAPI es un organismo de carácter técnico y jurídico encargado de la administración y atención de los servicios de la propiedad industrial en Chile. Le corresponde, entre otros temas, promover la protección que brinda la propiedad industrial y difundir el acervo tecnológico y la información de que disponga. Conforme a su competencia, este servicio declara la procedencia y se pronuncia también sobre la vigencia y validez de los derechos de propiedad industrial cuyo registro administra.

Respecto de las resoluciones dictadas por el director(a) nacional del INAPI en primera instancia, procede el recurso de apelación, de competencia exclusiva e indelegable del Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante TdPI¹², un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. Así, tanto las controversias asociadas a la obtención del registro de un derecho de propiedad industrial (procedimientos de oposición o rechazo administrativo de solicitudes de registro) como aquellas relativas a su validez o vigencia (procedimientos de nulidad o

¹⁰ El actual texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 4 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, del 30 de junio de 2022 y publicado en el Diario Oficial del 6 de agosto de 2022.

¹¹ El actual texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.254, fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, del 30 de junio de 2022, publicado en el Diario Oficial del 21 de julio de 2022.

¹² Tribunal de Propiedad Intelectual. (28 de junio 2022). <https://www.tdpi.cl/>.

caducidad de registro), corresponden en primera instancia al INAPI y en segunda instancia al TdPI.

Al igual que respecto del derecho de autor, la competencia de las causas relativas a infracción de derechos de propiedad industrial corresponde a la justicia ordinaria, civil y penal. Y en materia de observancia, especialmente penal, intervienen también el Servicio Nacional de Aduanas, las policías y el Ministerio Público, pero requieren de una participación activa de parte del titular del derecho infringido, por tratarse de delitos de acción pública previa instancia particular.

La Ley N° 19.039 establece tipos penales respecto de los derechos de propiedad industrial que protege¹³. A su vez, destina un título a la observancia de los derechos de propiedad industrial (Título X) que regula las particularidades del procedimiento civil en esta materia.

En definitiva, es importante destacar que ni el TdPI ni el INAPI son competentes en materia de observancia, pues sólo ejercen jurisdicción respecto del registro de derechos de propiedad industrial; es decir, sobre la constitución del derecho mediante su registro, que a su vez determina su vigencia y validez.

III.- La mediación y el arbitraje como mecanismos de resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual.

Previo a profundizar sobre la procedencia de la mediación y el arbitraje en materia de propiedad intelectual, debemos entender en qué consisten estos mecanismos de resolución pacífica de conflictos.

De acuerdo a la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación (2018), la mediación es “todo procedimiento, ya sea que se designe con el término mediación, conciliación u otro de sentido equivalente, en que las partes solicitan a un tercero o terceros (“el mediador”) que les presten asistencia en su intento de llegar a un arreglo amistoso de una controversia derivada de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o vinculada a ellas. El mediador no estará facultado para imponer a las partes una solución de la controversia”¹⁴.

Se trata de un mecanismo adecuado de solución de controversias de carácter voluntario, lo que implica que las partes no están obligadas a llegar a un acuerdo y tampoco se excluye la posibilidad de acudir a arbitraje o a las vías judiciales, una vez que el intento de lograr un

¹³ Conforme a la Ley N° 21.394, los acuerdos reparatorios también procederán respecto de los delitos contemplados en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, y en la ley N° 17.336, de Propiedad Intelectual (actual artículo 241 del Código Procesal Penal).

¹⁴ Ley Modelo de la CNUDMI sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, artículo 1.3. 2018. ONU.

acuerdo ha fracasado. La mediación otorga una oportunidad para los involucrados de explorar sus intereses comerciales, superar las hostilidades y plantear sus posturas legales, elaborando soluciones creativas con orientación comercial. Además, es flexible, lo que permite a los intervinientes fijar los tiempos, los temas a tratar y las cuestiones básicas del proceso.

La mediación es un espacio no adversarial y confidencial, que se desarrolla ante un tercero imparcial designado, normalmente, por las propias partes en la contienda. El mediador mantiene a las partes involucradas activamente en la búsqueda de una solución de ganancia mutua. Esto permite que la resolución del conflicto genere acuerdos creados por las partes, lo que produce una mejor calidad de soluciones y, como consecuencia de ello, una mayor ejecución de lo acordado. El propósito de la mediación es que las partes reflexionen acerca de la conveniencia de resolver el conflicto a través del diálogo, evitando mayores costos de judicialización y tiempo dedicado a la disputa.

Cabe destacar que la mediación permite resguardar ciertos «valores intangibles¹⁵» como son la asociatividad, la competitividad, la confianza, la confidencialidad, la estabilidad, la fidelización, el liderazgo, la mejora continua, el prestigio, la prevención del conflicto, la productividad, la rapidez, la reparación del daño, la reputación corporativa, la satisfacción, la sinergia, entre otros, que son co-sustanciales y relevantes en el desarrollo de negocios o emprendimientos, en los que se producen conflictos vinculados a propiedad intelectual, y que difícilmente pueden lograrse de manera satisfactoria a través de procesos controversiales.

Por su parte, como explica Gary B. Born, el arbitraje es “un proceso mediante el cual las partes someten de forma consensuada una disputa a un tomador de decisiones no gubernamental, seleccionado por o para las partes, quien emite una decisión vinculante que finalmente resuelve esa disputa, de conformidad con procedimientos adjudicativos neutrales que brinden a las partes la oportunidad de ser oídas”¹⁶.

Como método adversarial de resolución pacífica de conflictos, entre otras clasificaciones, la doctrina distingue entre el arbitraje *ad hoc* y el arbitraje institucional. Este último tipo de arbitraje es aquél “que se confía a entidades cuya misión es administrar el arbitraje, mediante la designación de los árbitros, la sujeción del mismo a determinadas reglas de procedimiento, en su caso, y la facilitación, en general de los medios necesarios para llevar a cabo el fin encaminado de dar solución arbitral al asunto”¹⁷.

El arbitraje ofrece una serie de características positivas y deseables para resolver controversias sobre derechos disponibles: i) se trata de un mecanismo privado para solucionar disputas; ii) es una alternativa más rápida que los tribunales ordinarios; iii) el tribunal arbitral es elegido por las partes o por un tercero que ellas designen al efecto; iv) el

¹⁵ Gorjón, Francisco. (2017) Capítulo II: Distinción de las características, principios e intangibles de la mediación y los métodos alternos de solución de conflictos. *Mediación, su valor intangible y efectos operativos*. (1º ed., pp. 40). Ediciones Tirant Lo Blanch.

¹⁶ Born, Gary B. (2021). *International Arbitration: Law and Practice* (3º ed., pp. 2). Kluwer Law International.

¹⁷Romero, Alejandro & Díaz, José Ignacio. (2016) Capítulo IV: Tipos de arbitraje según su organización. *El Arbitraje Interno y Comercial Internacional. Parte General*. (2º ed., pp. 107). Ediciones UC.

proceso es reservado, al igual que el laudo¹⁸; v) las partes pueden elegir un foro neutral y reglas procedimentales adecuadas a su controversia y necesidades; y vi) el laudo que zanja el conflicto es ejecutable según lo dispuesto en los códigos procesales chilenos, la Ley N° 19.971 sobre Arbitraje Comercial Internacional (2004) y la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York de 1958)¹⁹.

En la búsqueda de una decisión a las divergencias que los llevan a iniciar una instancia arbitral, la celeridad, eficacia y eficiencia en los procesos son por supuesto valores deseados por las partes vinculadas, reduciendo los tiempos que podría significar el mismo resultado en una instancia de carácter judicial.

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, es relevante analizar cuáles son los beneficios de estos mecanismos en materia de propiedad intelectual, considerando que en general, las disputas que tratan sobre propiedad intelectual comúnmente implican reclamar la infracción de un tercero por usos indebidos de bienes protegidos por propiedad intelectual, controversias en torno al dominio sobre la propiedad intelectual objeto del litigio o incumplimientos contractuales²⁰. Tal como lo afirma la Organización Mundial de Propiedad Intelectual²¹, el aumento de la explotación internacional de la propiedad intelectual y el comercio transfronterizo puede llevar a que las controversias tengan impactos en varias jurisdicciones, por lo que una de las principales razones para elegir la mediación o arbitraje se debe a que permiten abordar diversos asuntos y derechos en un procedimiento único. Otra gran razón es que otorgan un conocimiento especializado e independiente. Las diferencias en materia de propiedad intelectual suelen ser complejas. Contar con mediadores (as) y árbitros (as) capacitados permite otorgar soluciones satisfactorias. Así mismo, el factor tiempo es determinante, en general los procedimientos judiciales son de lato conocimiento, lo que genera un efecto adverso en los activos de propiedad intelectual (por ejemplo, caso de

¹⁸ En el caso del CAM Santiago, los alcances de la confidencialidad se encuentran expresamente regulados. Así, el artículo 33.8 del Reglamento de Arbitraje Comercial Internacional de 2006 dispone que “El laudo será confidencial, excepto si su divulgación es necesaria para un procedimiento de impugnación, cumplimiento o ejecución del laudo; que la ley o cualquiera otra autoridad judicial exija su divulgación o, que las partes de común acuerdo pacten su carácter de no confidencial. Con todo, el CAM Santiago, resguardando la confidencialidad respecto de la identidad de las partes, podrá publicar los laudos”. Por su parte, de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Arbitraje Nacional de 2021, la labor del CAM Santiago será confidencial y reservada respecto de terceros distintos de los intervinientes en cada proceso arbitral, y los laudos sólo serán públicos luego de un año de encontrarse ejecutoriados, salvo que cualquiera de las partes requiera lo contrario; se hubiere impartido una orden por parte de una autoridad competente que tuviese como consecuencia la publicidad del laudo arbitral; o se hubieren interpuesto recursos frente a otras instancias jurisdiccionales no vinculadas al CAM Santiago. En todo caso, la confidencialidad no obstará a que el CAM Santiago pueda publicar recopilaciones de jurisprudencia arbitral preservando el carácter anónimo de la misma.

¹⁹ International Chamber of Commerce. (2020). *The ICC intellectual property roadmap*. 14° edición, pp. 88.

²⁰ Cook, Trevor & García, Alejandro. (2010). *International Intellectual Property Arbitration*. (Arbitration in Context Series, Volume 2, pp. 52). Kluwer Law International.

²¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (14 de junio de 2022). <https://www.wipo.int/about-wipo/es/>. Es una organización intergubernamental, que forma parte integrante del sistema de las Naciones Unidas.

patentes, marcas, etc.), la celeridad de los mecanismos alternativos de solución de disputa - ADR por su sigla en inglés- es una ventaja²².

La mediación constituye un mecanismo adecuado, dado que gran parte de la naturaleza de los temas en conflictos (patentes, secretos comerciales, diseños, etc.) requieren de un mayor resguardo. La confidencialidad permite que los involucrados en el proceso sean los dueños de la información. La reserva se refiere no solo a lo que se ventile en las sesiones de mediación, sino que además respecto de cualquier antecedente acerca de los intereses que las partes manifiesten al mediador, el que deberá preguntarles, si es que quieren que dicha información sea transmitida a la otra parte.

Otra ventaja de la mediación es el menor costo que implica la resolución de controversias en comparación con los mecanismos basados en la confrontación.

Debido que en el área de propiedad intelectual muchas veces existe un trabajo colaborativo entre los distintos actores, sobre todo en la etapa de creación y comercialización (un ejemplo son los contratos de franquicia, de distribución, de investigación conjunta), es fundamental mantener las buenas relaciones de las partes en conflicto, y la mediación permite que las relaciones se sostengan en el tiempo, puesto que fomenta el trabajo cooperativo y la confianza.

En términos simples, son mediables y arbitrables todas aquellas materias de esta índole que no incidan en cuestiones de derecho público. Sólo a modo de ejemplo, se acepta pacíficamente el arbitraje en disputas derivadas de incumplimientos en el marco de contratos de licencias de uso de bienes protegidos por esta institución, contratos de cesión o transferencia de propiedad intelectual, o contratos de colaboración donde dos o más partes invierten en desarrollos de los cuales pueden derivar bienes protegidos por propiedad intelectual, entre otros. Esto, debido a la naturaleza personal y disponible de los derechos involucrados en estos casos y la autonomía de las partes para decidir cómo zanjar dichas controversias.

Tanto la mediación como el arbitraje, de forma autónoma y más aún cuando operan secuencialmente, son herramientas útiles para resolver un amplio abanico de conflictos que surjan en torno a materias de propiedad intelectual, con la excepción de aquellas controversias que involucren su registro público. Esto porque su registro es una declaración de orden público, un acto de autoridad dotado de imperio, que es indisponible por los sujetos privados y, por lo tanto, escapa a los límites de la autonomía de las partes²³. En consecuencia, no es posible discutir en el foro arbitral quién detenta el dominio de un determinado registro de propiedad intelectual, ni se podría demandar la revocación de dicho registro, porque esas

²² Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2022). *Guía de la OMPI sobre los métodos alternativos de solución de controversias (ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y los tribunales judiciales*.
-<https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4613&plang=ES>

²³ Born, Gary. (2021). *International Commercial Arbitration* (3^o edición, p.1080). Kluwer Law International.

competencias les corresponden exclusivamente a las instituciones públicas facultadas al efecto²⁴.

IV.- Derecho comparado.

4.1.- Argentina.

En Argentina existe el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)²⁵ creado por la Ley N° 24.481, que es autoridad en la aplicación de leyes de protección de derechos en materia de propiedad industrial²⁶, sin considerar las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen que están a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En tanto, el registro de dominio web se realiza en NIC Argentina.

El INPI entonces se encarga de registrar marcas, modelos y/o diseños industriales, patentes, modelos de utilidad y contratos de transferencia de tecnología.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) gestiona los registros de derecho de autor y derechos conexos²⁷.

El principal cuerpo normativo respecto de la propiedad intelectual lo conforman la Ley N° 11.723 de 28 de septiembre de 1933 sobre el Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, la Ley N° 24.481 de 30 marzo de 1995, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, y la Ley N° 22.362 de 26 de diciembre de 1980, de Marcas y Designaciones.

A nivel nacional no existen tribunales especializados en infracción a la propiedad intelectual, por lo que son materia de tribunales ordinarios con competencia civil y comercial en el circuito federal.

Respecto a la procedencia de mecanismos adecuados de resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual no existe normativa específica; sin embargo, la Ley de Mediación N° 26.589 en su art. 4° señala que toda acción requiere mediación previa, salvo los casos del art. 5°, este último excluye cuestiones penales, laborales, etc., pero no se hace mención alguna a PI.

Por su parte, el arbitraje se regula en el Código Procesal y Civil de la Nación, y señala que no se podrá someter a arbitraje aquellas cuestiones que no sean susceptibles de transacción, sin que exista exclusión de PI²⁸.

²⁴ *Op. Cit.* p.1081.

²⁵ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la República Argentina. (14 de junio de 2022). <https://www.argentina.gob.ar/inpi>.

²⁶ Ley N°24.481, artículo 96 a). Ley de patentes de invención y modelos de utilidad. 20 de marzo de 1996. Argentina.

²⁷ Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA). (14 de junio de 2022). <https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechodeautor>.

²⁸ Artículos 736 y 737 del Código Procesal y Civil de la Nación (1981), en relación con los artículos 842 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación (2014).

4.2.- Colombia.

En Colombia, el organismo estatal encargado de la administración del Registro Nacional de Propiedad Industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), creado a través del Decreto N° 297, y entre sus facultades está la de conocer y decidir sobre la protección y declaración de las denominaciones de origen, y conceder derechos sobre nuevas creaciones y signos. La SIC por ley, posee facultades jurisdiccionales para resolver infracciones contra derechos de propiedad industrial²⁹.

En materia de derecho de autor y derechos conexos está encargada la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) la cual es una entidad independiente, con personería jurídica propia, adscrita al Ministerio del Interior, cuya función principal es promover la efectividad y el respeto de los derechos de autor. Tiene facultades para funcionar como Centro de arbitraje y conciliación³⁰ en asuntos relacionados con derechos de autor y derechos conexos, y ejercer las funciones jurisdiccionales en estos temas, otorgadas por el Código General del Proceso.

El régimen normativo referente a propiedad intelectual lo conforman la Decisión N° 876 de la Comisión de la Comunidad Andina para Régimen Común sobre Marca País, la Ley N° 23 de 28 de enero de 1982, sobre Derechos de Autor, la Decisión N° 486 del Acuerdo de Cartagena que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la Decisión N° 876 de la Comisión de la Comunidad Andina para Régimen Común sobre Marca País, y la Ley N° 23 de 1982 sobre derecho de autor y derechos conexos.

En cuanto a la procedencia de mecanismos adecuados de resolución de conflictos en materia de Propiedad Intelectual no existe normativa específica que regule el arbitraje y mediación, salvo las particularidades de la DNDA.

4.3.- Perú.

Cuenta con un órgano denominado Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), establecido por el Decreto Ley N° 25.868, que tiene como misión fundamental proteger el mercado de prácticas monopólicas o que sean contrarias a la libre competencia, los derechos de los consumidores y resguardar el derecho de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones³¹.

El Instituto posee distintas Direcciones a cargo de diversas temáticas. En lo relativo a la propiedad intelectual, las direcciones son órganos resolutivos que dependen del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual y que se encargan de resolver, en primera o segunda instancia administrativa, los procesos de su competencia, para lo cual

²⁹ Según lo dispuesto en el artículo 24 del Código General del Proceso (2012).

³⁰ Mediante la Resolución Número 0271 de 20 de abril de 2012, la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de Colombia, autorizó la creación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Dirección Nacional de Derechos de Autor Fernando Hinestrosa.

³¹ Decreto Ley N°25.858, artículo 2°. Ley de organización y funciones del INDECOPI. 24 de noviembre de 1992. Perú.

podrán adoptar medidas cautelares, correctivas, de sanción y además determinar costos y costas. Las direcciones, a su vez, tienen a su cargo una comisión, la cual es la primera instancia administrativa colegiada encargada de conocer los diversos procedimientos y reclamaciones en sede administrativa. Estas son³²:

1. Dirección y Comisión de Signos Distintivos.
2. Dirección y Comisión de Invenciones y Nueva Tecnología.
3. Dirección y Comisión de Derechos de Autor.

Las diversas solicitudes, reclamaciones y apelaciones respecto de las resoluciones dictadas por las Direcciones respectivas se sustanciarán de acuerdo con la resolución que aprueba la Tabla Única de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Indecopi³³. Dichos procedimientos no establecen ninguna instancia obligatoria de resolución colaborativa de conflictos. Sin embargo, existe la posibilidad de que previo a deducir una denuncia por infracción a los derechos de autor, se presente una solicitud de mediación o conciliación previa ante la Oficina de Derechos de Autor. En dicho caso, será este organismo el que actuará como mediador³⁴.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Propiedad Intelectual tiene como funciones el conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los procesos relacionados con propiedad intelectual, y la adopción tanto de medidas correctivas como la imposición de sanciones por infracciones a los derechos en propiedad intelectual. Para dicha finalidad, cuenta con una sala especializada en propiedad intelectual.

Otro punto relevante es que se establece la posibilidad de que, si un gremio o grupo representativo de usuarios considera que la tarifa establecida por una entidad de gestión colectiva es aplicada abusivamente, se podrá recurrir a un arbitraje ante el Indecopi, a través de una comisión arbitral compuesta por un representante de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, la Comisión de Protección al Consumidor y la Oficina de Derechos de Autor³⁵.

El principal régimen respecto a propiedad intelectual lo conforman la Decisión N° 876 de la Comisión de la Comunidad Andina para Régimen Común sobre Marca País, la Ley N° 28131 del Artista Intérprete y Ejecutante, la Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo N° 822), la Decisión N° 351 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, y la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Respecto a los procedimientos judiciales, la Ley de Conciliación N°26.872, modificada por el Decreto Legislativo N°1.070 establece la conciliación extrajudicial como un requisito

³² Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). (14 de junio de 2022). <https://www.gob.pe/indecopi>.

³³ Establecido mediante Decreto Supremo N°085-2010-PCM.

³⁴ Decreto Legislativo N°822, Art. 169 d). Establece la Ley Sobre el Derecho de Autor. 11 de febrero de 2021. Perú.

³⁵ *Ibid.* Art. 163.

de procedibilidad previo en materias relativas a derechos disponibles de las partes, sin una mención expresa a materias de propiedad intelectual³⁶. Esta debe llevarse a cabo ante los Centros de Conciliación Extrajudicial. En el evento de que la conciliación termine sin acuerdo entre las partes, la substanciación del procedimiento posterior se realizará de acuerdo con las normas del Código Procesal Civil del Perú.

Similar es la regulación respecto al arbitraje, ya que el Decreto Legislativo N°1071 que norma al arbitraje, señala en su artículo 2°, inciso 1°, que son materias susceptibles de arbitraje todas aquellas que versen sobre derechos disponibles de las partes.

4.4.- España.

El régimen legal de la propiedad intelectual se protege en la Ley 1/1996, contemplándose en su artículo 193 la creación una Comisión de Propiedad Intelectual, la cual es un órgano colegiado dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, de ámbito nacional, y que cumple funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

Para ello, la Comisión se divide en dos secciones:

1.- Sección Primera para el ejercicio de funciones de mediación, arbitraje y determinación de tarifas y control.

2.- Sección Segunda para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

El artículo 194 se encarga de puntualizar las funciones de la Sección Primera. En particular, el N°1 del artículo señala³⁷ que, respecto de la mediación, la Comisión ejercerá su función:

1.- Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento voluntario de las partes por falta de acuerdo, respecto de aquellas materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual y para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.

2.- Presentando, en su caso, propuestas a las partes.

Respecto de sus funciones de arbitraje, el N°2 del artículo 194³⁸ señala que la Comisión ejercerá dicha función:

1.- Dando solución, previo sometimiento voluntario de las partes, a los conflictos sobre materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.

2.- Fijando, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario afectado especialmente

³⁶ Ley 26.872, artículos 6° y 7°. Ley de conciliación. 13 de noviembre de 1997. Perú.

³⁷ Ley de Propiedad Industrial 1/1996. España.

³⁸ *Ibid.*

significativo, a juicio de la Comisión, y previa aceptación de la otra parte, cantidades sustitutorias de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 4 del artículo 163, para lo que deberá tener en cuenta al menos los criterios mínimos de determinación de estas, previstos en el artículo 164.3.

En ambos casos, el ejercicio de dichas acciones es sin perjuicio de aquellas que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente, no obstante, estos no podrán sustanciar el conocimiento de las acciones jurisdiccionales sino una vez terminado el procedimiento arbitral.

Respecto de las acciones judiciales, los artículos 138 y siguientes de la ley de propiedad intelectual regulan diversas acciones posibles a deducirse en el evento de que se realicen hechos que perturben el ejercicio de los derechos al titular, solicitando ya sea el cese de la actividad ilícita, la indemnización de perjuicios correspondientes y la adopción de medidas cautelares urgentes para prevenir daños futuros. Cabe destacar que estas acciones pueden también ser de conocimiento arbitral.

En materia de infracciones corresponde a los Juzgados y Secciones de lo Mercantil (en primera y segunda instancia, respectivamente)³⁹.

Los principales cuerpos normativos respecto a propiedad intelectual son la Ley N° 20/2003, de 7 de julio de 2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, la Ley N° 24/2015, de 24 de julio de 2015, de Patentes, la Ley N° 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas, y la Ley N° 7/2010, de 31 de marzo de 2010, General de la Comunicación Audiovisual.

³⁹ Ley Orgánica N°6/1985, artículo 86 bis y siguientes sobre Poder Judicial. España.

4.5.- Cuadro comparativo.

País	Reconocimiento Constitucional	Legislación referenciada explícita o implícita a mediación en PI	Legislación referente explícita o implícita a arbitraje en PI
Argentina	Artículo 17 “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”	-La ley de mediación (26.589) en su art. 4° señala que toda acción requiere mediación previa, salvo los casos del art. 5°.	-Ley 11.723 el art. 6° inc. 3° que señala que si un tercero editor y los herederos o derechohabientes no logren acordar las condiciones de impresión o la retribución pecuniaria, ambas serán fijadas por árbitros.
Colombia	Artículo 61 “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”	<p>-Artículo 19 de la Ley 640 de 2001, establece que “se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación, ante los conciliadores de centros de conciliación... “</p> <p>-El artículo 51 de la Decisión Andina las Oficinas de Derecho de Autor pueden intervenir por vía de conciliación o arbitraje en los conflictos que se susciten con motivo del goce o ejercicio del derecho de autor o de los derechos conexos.</p> <p>-DNDA puede ejercer conciliación.</p>	-DNDA puede ejercer arbitraje

País	Reconocimiento Constitucional	Legislación referenciada explícita o implícita a mediación en PI	Legislación referente explícita o implícita a arbitraje en PI
Perú	<p>“Art. 2° Toda persona tiene derecho a:</p> <p>8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones, y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.”</p>	<p>Art. 169 d) del Decreto Legislativo N°822 TUPA establece la posibilidad de solicitar que la Oficina de Derechos de Autor actúe como mediador o llame a conciliación de forma previa a realizar una denuncia por infracción a la ley sobre derecho de autor.</p>	<p>-Art. 163 del Decreto Legislativo N°822: Ante el Indecopi, mediante una comisión arbitral. En el evento de que un gremio o un grupo representativo de personas estime que la tarifa establecida por una entidad de gestión colectiva es aplicada de forma abusiva.</p>
España		<p>-La Ley 5/2012 sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles se encarga de regular dicho mecanismo, el cual permanece como una instancia voluntaria. Es decir, no es requisito de procesabilidad. Su artículo 2° fija el ámbito de aplicación de la ley a todos los asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable.</p> <p>-Ley 1/1996 sobre propiedad intelectual, en su artículo 193 establece la Comisión de Propiedad Intelectual, la</p>	

País	Reconocimiento Constitucional	Legislación referencial explícita o implícita a mediación en PI	Legislación referente explícita o implícita a arbitraje en PI
España (cont.)		<p>cual, su Sección Primera se encarga de ejercer las funciones de mediación, arbitraje y determinación de tarifas y control.</p> <p>-El artículo 20 N°4 f) de la ley sobre propiedad intelectual también establece la posibilidad de que las partes accedan a un proceso de mediación cuando no lleguen a celebrar un contrato para la autorización de retransmisión por cables por falta de acuerdo entre ellas.</p>	

V.- Estadísticas de instituciones administradoras de ADR, en el ámbito de la propiedad intelectual.

Adicionalmente, es interesante observar el panorama a nivel comparado en algunas instituciones cuyas estadísticas han sido publicadas en los últimos años.

La principal institución que ve materias de propiedad intelectual es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual⁴⁰ y sus estadísticas muestran que entre 2012 y 2021 se tramitaron cerca de 900 casos entre arbitrajes, mediaciones y decisiones de expertos. En cuanto al tipo de disputas, 29% corresponde a patentes, 24% a derechos de autor, 20% a marcas, 14% a tecnologías de la información y comunicaciones y 12% a disputas comerciales.

En el caso de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), su último reporte estadístico⁴¹ señala que durante el 2020 la naturaleza de las disputas sometidas a arbitraje abarcó una gran cantidad de sectores y, sin perjuicio de que no existe una mención expresa a materias de propiedad intelectual, se indica, entre otros, la presencia de sectores como cultura; alimentos; salud; farmacéutica y cosméticos; equipos industriales;

⁴⁰ WIPO Caseload Summary.

(14 de junio de 2022). <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>.

⁴¹ ICC. (2021). *ICC Dispute Resolution Statistics: 2020*. <https://iccwbo.org/publication/icc-dispute-resolution-statistics-2020/>.

ocio y entretenimiento; medios de comunicación y publicaciones; embalaje; telecomunicaciones y tecnologías especializadas; y vestimenta y textiles.

En las estadísticas del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur (SIAC)⁴² se observa que en el 2021 existe una inclusión expresa de asuntos relativos a propiedad intelectual y tecnologías de la información, sin embargo, no se señala el porcentaje de casos que corresponden a esta materia. Encontramos otras materias sometidas a este Centro, que podrían estar relacionadas a propiedad intelectual, como arte y entretenimiento, salud y farmacéutica, medios de comunicación, ciencia y tecnología, y telecomunicaciones, entre otros.

El informe estadístico del Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong (HKIAC) de 2021⁴³ realiza una distinción por el tipo de disputas y sectores, en donde los casos relativos a propiedad intelectual alcanzan un 4%. En 2020 las disputas de propiedad intelectual correspondieron a un 2,2% del total, en 2019 a un 2,5%, en 2018 a un 1,8%, en 2017 a un 4,6%, y en 2016 a un 5,4%.

En el informe de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA)⁴⁴ se menciona que el 1,6% de los acuerdos o contratos respecto a los que surgieron disputas corresponden a asuntos de propiedad intelectual.

En el caso del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC)⁴⁵ en el 2021, de los 165 casos registrados, seis corresponden a acuerdos o contratos relacionados con propiedad intelectual, y cuatro a contratos de licencia.

Las estadísticas del 2020 de la entonces llamada Institución de Arbitraje de las Cámaras Suizas (SCAI, actualmente el Centro de Arbitraje Suizo)⁴⁶ distinguen, por una parte, entre los asuntos en disputas y, por la otra, entre las industrias. En la categoría de asuntos en disputas, propiedad intelectual y licencias constituyen un 5% de los nuevos casos del 2020 y un 5% de todos los casos entre 2004 y 2020, en tanto que, tecnología de la información corresponde a un 1% en ambos periodos. En la categoría de industrias, tecnologías de la información y telecomunicaciones corresponde a un 5% de los casos del 2020 y a un 4% de los casos entre el 2016 y el 2020; farmacéutica y ciencias de la vida corresponde a un 13% en el 2020 y a un 8% entre el 2016 y 2020, en tanto que, las cifras de alimentación para los mismos períodos corresponden a un 7% y a un 5% respectivamente.

⁴² SIAC. (2022). *Annual Report 2021* (14 de junio de 2022).

https://siac.org.sg/images/stories/articles/annual_report/SIAC-AR2021-FinalFA.pdf.

⁴³ HKIAC Statistics (15 de junio de 2022). <https://www.hkiac.org/about-us/statistics>.

⁴⁴ LCIA. (2022). *2021 Annual Casework Report*. (14 de junio de 2022)

<https://www.lcia.org/media/download.aspx?MediaId=890>.

⁴⁵ SCC Statistics 2021. (15 de junio de 2022) <https://sccinstitute.com/statistics/>.

⁴⁶ Swiss Arbitration Centre. (2021). *Swiss Arbitration Centre Statistics 2020* <https://www.swissarbitration.org/resources/swiss-arbitration-centre-statistics-2020/>.

Las cifras de la Cámara de Arbitraje de Milán (CAM)⁴⁷ señalan que en el 2019 las disputas sobre asuntos industriales corresponden a un 6% de los casos.

El informe de 2019 del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Brasil-Canadá (CAM CCBC)⁴⁸, por su parte, incluye una categoría de sectores de negocios, en que telecomunicaciones y tecnologías de la información corresponden un 6%, salud a un 6%, alimentos y bebidas a un 2% e industria química a un 2%.

Finalmente, es importante destacar que, en el 2019 se creó la Corte de Arbitraje para el Arte (CAfA)⁴⁹, una iniciativa conjunta del Instituto de Arbitraje de los Países Bajos y de la Fundación Autenticación en el Arte (AiA), cuya sede se encuentra ubicada en Róterdam.

VI.- Experiencia del CAM Santiago en casos de propiedad intelectual.

La experiencia del CAM Santiago es una valiosa fuente de información respecto de qué materias vinculadas a propiedad intelectual han sido conocidas por mediadores (as) y árbitros (as) en Chile.

En los últimos cinco años, desde 2017 a 2021, ingresaron un total de seis mediaciones, que representan el 3,3% del total de solicitudes presentadas durante el periodo y 25 arbitrajes, que representan el 1,3% del total de solicitudes presentadas en este periodo, relacionados con temas de propiedad intelectual.

En la labor de levantamiento de la información para este reporte, el primer desafío fue determinar qué ingresos correspondían a materias de propiedad intelectual, es decir, derechos de autor y propiedad industrial. Para ello se utilizó como modelo de referencia las categorías utilizadas por la OMPI⁵⁰, las que complementaron nuestros criterios de búsqueda, es decir, se revisó si existían solicitudes en materia de patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales, franquicias, derechos de autor y de tecnologías de la información y de la comunicación.

En cuanto a la caracterización de los casos analizados podemos señalar que el aspecto contractual en todos fue muy relevante, es decir, el objeto de la discusión estaba centrado en un aspecto del contrato. Las reclamaciones de las partes generalmente comprendían la declaración del incumplimiento de las obligaciones pactadas, así como la solicitud de la

⁴⁷ CAM. (2020). *Analytical Statistics on the proceedings of the Milan Chamber of Arbitration – 2019* <https://www.camera-arbitrale.it/upload/documenti/statistiche/arbitration-facts-figures2019.pdf>.

⁴⁸ CAM-CCBC's Annual Report – Center for Arbitration and Mediation. (15 de junio 2022). <https://ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-mediacao/es/arbitration-statistics/>.

⁴⁹ Court of Arbitration for Art. (16 de junio de 2022). <https://www.cafa.world/>.

⁵⁰ La OMPI elabora anualmente un informe de “Indicadores mundiales de propiedad intelectual” (World Intellectual Property Indicators) que estudia la actividad en materia de Propiedad Intelectual a través de diferentes categorizaciones. Disponibles en: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4571>. Además, publica sus estadísticas anuales documento que también sirvió de referencia. Disponible en: <https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4577>. (14 de junio de 2022)

resolución de los contratos aparejada de las respectivas indemnizaciones de daños y perjuicios.

En cuanto a solicitudes en materia de derechos de autor, la mayoría tenía que ver con contratos de prestación de servicios de licencias de softwares, y aquellos vinculados a tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

Las solicitudes en materia de propiedad industrial principalmente eran desacuerdos derivados de contratos de franquicias.

6.1.- Conflictos mediados vinculados a PI.

Un 50% fue por ingreso voluntario; es decir, no contaban con cláusula de mediación.

El 60% correspondía a materias de derechos de autor y conexos, particularmente desarrollo de Softwares.

En materia de propiedad industrial, específicamente tratándose de franquicia, se evidenció que existía una relación asimétrica entre licenciante y licenciataria, esto debido a las condiciones establecidas en el contrato.

Cabe destacar que debido a que existe un alto desconocimiento del mecanismo de mediación, la mayor dificultad estuvo en lograr una participación colaborativa de los abogados representantes de las partes.

De los casos revisados, en el primero de ellos, la empresa solicitante del proceso de mediación se dedicaba al desarrollo de software y por ello, con la solicitada suscribieron un contrato para la compraventa. La solicitud de mediación fue presentada debido a que surgieron diferencias en la aplicación, ejecución y alcance de las obligaciones contractuales.

En el segundo caso la empresa solicitante contaba con los derechos exclusivos para la ejecución, producción y presentación en concierto de un artista reconocido a nivel internacional. La empresa solicitada se comprometió contractualmente a cambio de una contraprestación pecuniaria a gestionar los espacios publicitarios y la labor de marketing relacionados a la realización del concierto, debiendo ser autorizada por la empresa productora del concierto toda la publicidad en la que se hiciera mención al artista, como logos, imágenes, marcas, etc. La solicitud de mediación fue presentada debido a un incumplimiento por parte de la solicitada, ya que habría utilizado la imagen y vídeos del artista en sus redes sociales para promocionar su marca sin previa autorización de la solicitante, tal como se estipula en el contrato. Finalmente, también se elaboraron diversos logos e imágenes indebidas y no autorizadas por la solicitante, para ser mostradas en las dependencias de la solicitada con la finalidad de promover su giro.

En el tercer caso la empresa solicitante de la mediación era titular de los derechos asociados a una solicitud de patente de invención ante el INAPI para amparar un explosivo de baja densidad a base de perlita, habiéndose presentado solicitudes de patente no sólo en Chile sino en diversas partes del mundo. Dicha empresa cedió, vendió y transfirió a la solicitada todos los derechos asociados y exclusivos para poder comercializar y producir el

explosivo mencionado. Dicha cesión no abarcaba la utilización de la materia prima para otros fines distintos. La solicitud de mediación fue presentada en atención al incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de la solicitada en los plazos, condiciones y montos acordados en la cesión.

En el cuarto caso la solicitante era titular de los derechos exclusivos de transmisión por televisión o cualquier otro medio de los partidos de los campeonatos de primera y segunda división de un deporte. En virtud de ello, celebró un contrato de pago de acciones con un canal en virtud del cual la solicitante cede en dominio al canal los derechos exclusivos de transmisión, por un determinado lapso de tiempo, a cambio de la entrega de acciones por el canal a la solicitante. Dicho contrato se fue renovando por diversos periodos. Se inició el proceso de mediación debido al incumplimiento de los plazos para efectuar dichos pagos por parte del solicitado.

En el quinto caso la solicitante otorgó una franquicia internacional a una empresa, permitiéndole explotar y operar una tienda de la marca registrada, junto con toda la información necesaria para dicho fin, la cual es de carácter confidencial. Se incluye en el contrato, la utilización de la imagen, kits de imagen, marcas, productos y proveedores por parte de la franquiciada. En particular, la franquiciada alegó el incumplimiento del contrato y los perjuicios derivados de éste.

En el sexto caso el solicitante en calidad de auspiciadora, y un tercero en calidad de gestor celebraron un Convenio de Auspicio que tenía por finalidad permitir a la auspiciadora participar en un festival para la creación, elaboración e instalación de una obra de arte. Sin embargo, por diversos motivos, el Festival no llegó a realizarse, por lo que se solicita la devolución de los montos pagados por la auspiciadora a la gestora.

6.2.- Conflictos arbitrados en materia de PI.

Respecto de los casos que han sido objeto de arbitraje, las disputas vinculadas a derechos de autor han sido sobre contratos de licencia de uso de bienes intangibles, y particularmente se han referido a un determinado software o paquete de softwares, sobre el que se contrata con un tercero la licencia de uso de uno de sus programas o paquete de programas electrónicos.

Este tipo de contratos generalmente importan las siguientes obligaciones al titular del intangible protegido: otorgar la o las licencias de uso de los softwares determinados al acreedor; implementar el o los programas en la infraestructura (física y/o digital) operativa del acreedor de la licencia; y garantizar el correcto mantenimiento de el o los softwares instalados. Por su parte, el acreedor de los servicios tiene la obligación de pago con el titular de los bienes intangibles.

Las disputas que se han ventilado en el CAM Santiago tienen que ver con incumplimientos contractuales tales como la inejecución de los servicios pactados, ejecución tardía o parcial de los mismos, incumplimiento de la obligación de mantenimiento o falta de pago.

Por otro lado, tratándose las disputas en materia de propiedad industrial se visualizan contratos de uso de marcas registradas y contratos de franquicias, en los que a la “concesión de una marca de productos o servicios se le agrega la concesión del conjunto de métodos y medios propios que permitan a la empresa franquiciada asegurar la explotación racional de la concesión y de administrar su gestión comercial que es su soporte, en las mejores condiciones de rentabilidad para sí misma y el franquiciante”⁵¹. Este último es titular de bienes protegidos tales como marcas comerciales (denominativas, figurativas o mixtas), secretos comerciales, *know how*, bienes corporales y/o intangibles patentados, bienes protegidos por derechos de autor (como música, material audiovisual, software, etc.), entre otros, de los cuales en todos o en parte concede el derecho de uso y/o goce al franquiciado.

En este sentido, el objeto del contrato entre las partes es el paquete de derechos de uso y/o goce de los determinados bienes protegidos de los cuales el franquiciante es titular. Con ello, las disputas en esta materia que se han tramitado en el CAM Santiago han tenido que ver con incumplimientos contractuales por parte de alguna o ambas partes en cuestiones variadas, como la falta de pago del franquiciado, la ejecución parcial del contrato, la inejecución dentro de los plazos pactados, entre otros conflictos. En ningún caso se cuestiona la titularidad de los bienes protegidos. Lo mismo ocurre en aquellos donde la controversia tiene su origen en contratos de uso específico de marcas comerciales.

Al igual que ocurre en derechos de autor, los tribunales arbitrales del CAM Santiago que han conocido estas causas han identificado con precisión la naturaleza jurídica de estos bienes, como protegidos bajo la institucionalidad nacional e internacional de los derechos de propiedad intelectual. Dado que las disputas surgen del incumplimiento de las obligaciones contractuales que se originaron para dar lugar a estas prestaciones económicas, los tribunales arbitrales de nuestro Centro han fallado acorde a los principios de la responsabilidad civil contractual, que son comunes a todos los negocios.

En cuanto a la forma en que se distribuyen estas materias, un 40% de los casos ingresados se enmarcan en materia de derechos de autor, tratándose de conflictos originados en contratos de prestación de servicios de licencias de softwares y temas de tecnologías de la información y la comunicación (TICs), y el 60% restante se vincula a propiedad industrial, donde principalmente los desacuerdos derivan de contratos de franquicias.

Es posible apreciar de los casos en comento que las cláusulas incorporadas en estos contratos otorgan un mandato directo al Consejo del CAM Santiago para la designación del árbitro (a) que deberá conocer y resolver el conflicto entre las partes (72% designación directa por el Consejo del Centro), además de pactar que dichos árbitros (as) conocerán de ellos en calidad de arbitradores (28%) o arbitradores en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo (64%), renunciándose en un 88% de ellas a la posibilidad de recursos.

⁵¹ Sandoval, Ricardo. (2010). *Derecho Comercial. Tomo III. Volumen 2*. Editorial Jurídica de Chile. p. 77. <https://app-vlex-com.uchile.idm.oclc.org/#/search/jurisdiction:CL/derecho+comercial+sandoval/sources/5382>

Por otra parte, considerando las causales de término de dichos arbitrajes, no es menos importante señalar, que un 35,7% de ellas alcanzaron un acuerdo dentro del juicio arbitral y un 21,4% fueron finalizadas por un laudo arbitral.

Finalmente, con relación a los tiempos de duración de los procesos arbitrales, el menor plazo de arbitraje registrado en un procedimiento en materia de propiedad intelectual, desde el traslado de la demanda hasta la dictación de laudo arbitral, ha sido de ocho meses.

VII.- Conclusiones y recomendaciones.

Al revisar el derecho comparado, la labor de la OMPI y las estadísticas de diversas instituciones administradoras de ADR, podemos ver que existe consenso en cuanto a la procedencia y conveniencia de utilizar de forma secuencial la mediación y el arbitraje como mecanismos de resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual considerando entre sus ventajas la celeridad; la posibilidad de intervinientes de distintas jurisdicciones; la confidencialidad; el mayor control de las partes sobre el proceso de solución y la incorporación de variables comerciales; y en general, un mayor acceso a la resolución efectiva de las disputas, en el ámbito de la propiedad intelectual.

La normativa e institucionalidad local no consideran la mediación y el arbitraje, salvo la excepción contenida en la Ley N° 17.336, que contempla la mediación obligatoria y el arbitraje, a solicitud de parte, para controversias por falta de acuerdo en la tarifa aplicable a las asociaciones con personalidad jurídica que representen a usuarios de derechos de autor o conexos, lo que en la práctica no ha tenido mayor aplicación.

Considerando que el otorgamiento, validez y vigencia de los derechos de propiedad industrial, cuyo registro administra INAPI, no puede extraerse de la competencia que por ley ha sido conferida de manera privativa e indelegable tanto a INAPI como al TdPI (y, excepcionalmente, a la Corte Suprema⁵²), existen otros ámbitos de la propiedad intelectual, en donde, dada la disponibilidad de los derechos es posible sustraer la contienda de la justicia ordinaria civil y entregar su resolución a un mediador (a) o árbitro (a). Así mismo, en el ámbito penal, luego de la Ley N° 21.394, se considera la posibilidad de acuerdos reparatorios, visualizándose la posibilidad de un espacio de diálogo entre las partes tratándose de delitos del ámbito de la propiedad intelectual.

Se sugiere promover la introducción gradual de mecanismos de mediación y arbitraje especializado en propiedad intelectual, entre partes contractualmente relacionadas. Para ello sería necesario contar con un cuerpo de mediadores (as) y árbitros (as) especialmente capacitado.

Cabe destacar que debido a que existe un alto desconocimiento de estos mecanismos en los operadores a nivel nacional, la mayor dificultad radica en lograr una participación

⁵² La Ley N° 19.039 dispone que, excepcionalmente, procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema, en contra de las sentencias definitivas de segunda instancia (dictadas por el TdPI).

colaborativa de los abogados representantes de las partes, para lo cual se sugiere implementar actividades de formación bajo el alero del CAM Santiago, con la colaboración directa de INAPI, en coordinación con OMPI. Por su parte, se puede relevar la experiencia del CAM Santiago, en materia de mediación y arbitraje vinculados a propiedad intelectual, la que podría ser replicada.

2023

**ANEXO:
CONVERSATORIO CON
ABOGADOS/AS
OPERADORES/AS DEL
SISTEMA**

16 de marzo de 2023

www.camsantiago.cl/biblioteca/

Mecanismos de resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual: Conversatorio con abogados/as operadores/as del sistema^{1;2}.

El Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) convocó, a fines de septiembre de 2022, a un grupo representativo de abogadas y abogados que se desempeñan en el ámbito de la propiedad intelectual, quienes en dos sesiones abordaron distintos aspectos relacionados con la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la posibilidad de implementar un sistema alternativo de resolución de controversias.

A continuación, este documento presenta, de manera agregada, la transcripción de las principales consideraciones y comentarios levantados en estas dos sesiones, las que se sistematizaron en torno a los temas planteados, respetando los distintos enfoques expresados, por lo que se puede encontrar posturas divergentes³. En determinados casos se refleja mediante cursivas las intervenciones textuales.

1.- ¿Cuál es el diagnóstico –en cuanto a acceso– a la resolución de conflictos en nuestro país en materia de propiedad intelectual? ¿Se resuelven efectivamente los conflictos en este ámbito?

Dentro de los puntos levantados por los participantes destacan:

- **Falta magistratura especializada en PI.**

Las reglas de propiedad intelectual son de difícil comprensión y, en este contexto, falta predictibilidad en cuanto a la determinación del daño, siendo muchas veces compleja la adjudicación. La percepción es que todos los tribunales civiles tienen criterios distintos en materia de propiedad intelectual. La falta de conocimiento del tribunal desincentiva el litigio⁴. En algunos

¹ Bernardita Dittus/Estudio Epic Legal; Juan Francisco Reyes/Estudio SCR Abogados; Eduardo Lobos/Estudio Cariola; María José Arancibia/Estudio Obrador Digital; Jorge Garay/ Estudio Garay Puga; Santiago Ortúzar/Estudio Alessandri; Francisco Carey/ Estudio Carey; Tabata Santelices/Directora Legal NotCo; Cristián Mir Balmaceda/Estudio Puga Ortiz; Felipe Pavez/Estudio Villaseca; Rodrigo Valenzuela/Estudio Magliona; María Paulina Bardon/Estudio Claro; y Max Santa Cruz/ Estudio Santa Cruz. Todos los participantes dieron su consentimiento a fin de reunir, sistematizar, y difundir estas opiniones.

² Sistematización realizada por Soledad Lagos y Daniela Escobar (Unidad de Mediación del CAM Santiago); y Sergio Escudero y Eileen Frodden (Departamento Internacional y de Políticas Públicas del INAPI).

³ Las expresiones aquí expuestas reflejan la opinión de los participantes en ambas reuniones, independientes de la opinión que el CAM Santiago, INAPI y OMPI puedan tener sobre los mismos temas.

⁴ Se menciona un Estudio reciente, para la base del portal del Poder Judicial, en el que se revisaron más de 1000 fallos en materia de marcas, en donde los rechazos tenían idéntica fundamentación.

casos, dado el desconocimiento, se trata de forzar el acuerdo para evitar entrar en el fondo. Se destacó que al menos en regiones, el caso lo ve el Juez.

La experiencia jurisprudencial en Chile es acotada en PI, son pocos los juicios en esta área. En los juicios civiles inmediatamente uno se da cuenta cuándo el juez se involucra, ya que ahí se llega a un acuerdo; si no se involucra y lo pone como mero trámite, ahí queda la controversia.

- **Costo y tiempo**

Otro factor importante, tanto para los clientes grandes como para los pequeños, es la relación costo/tiempo. A veces el conflicto es pequeño, pero el proceso judicial es largo y costoso y desincentiva el demandar o ejercer derechos.

En materia de derechos de autor, la resolución tardía para el creativo es nefasta. La justicia tardía ya no es justicia, por lo que el largo tiempo que toma un juicio es algo que disuade a los clientes para accionar.

El costo económico de llevar adelante un juicio civil es alto: se debe contratar expertos, informes de peritos, etc. Finalmente, resuelve el perito, no el juez. Así, por ejemplo, *“en patentes, uno debe explicarles a los clientes que vamos a tener que traer expertos para que el juez pueda resolver y prefieren no judicializar, así que uno manda una carta y no pasa nada, y el cliente queda frustrado, queda afectado y ya no quiere seguir protegiendo su derecho.”*

En relación a los costos, hay acceso para las empresas grandes y no para las pequeñas. Para los clientes grandes el acceso al juicio, en cuanto costo, no es un tema. Sin embargo, la falta de instancia especializada incide muchas veces en que los usuarios no quieran litigar, sobre todo en materia de derechos de autor y patentes porque son procesos lentos.

Muchas veces sale más caro accionar y, teniendo presente la relación costo/beneficio, la persona opta por no iniciar un proceso.

- **Titulares de los derechos**

Hay un importante desconocimiento de los titulares del derecho en el tema de la PI. No saben lo que pueden reclamar y muchas veces ni siquiera identifican cuándo se ha vulnerado un derecho.

Existe un desbalance en la percepción que se tiene respecto a la constitución del derecho en el ámbito del INAPI, que es sólida y reconocida, pero que se debilita al momento de la observancia del derecho; de hacer efectiva la protección. Muchas veces los titulares creen que INAPI es la institución encargada; es decir, se le atribuyen mayores facultades de las que realmente tiene.

Muchos titulares poseen sendos títulos de registros de marca o patentes de invención, pero al momento de producirse alguna infracción o violación de sus derechos de propiedad industrial y de hacer efectiva esta protección, se genera un cierto grado de desmotivación y desaliento, considerando: costos, ausencia de judicatura especializada, procesos lentos y caros, porque no se percibe que ese derecho, que les costó constituir, sea posible defenderlo con la misma fuerza.

- **Judicialización**

Hay incentivo a litigar en sede judicial para los abogados; se cobra bien y no hay barreras de entrada. Por otra parte, con respecto a la excesiva cantidad de litigios en esta materia, es importante tener presente que el objeto de protección de la propiedad, en sentido amplio, se refiere a creaciones del intelecto y el ánimo litigioso no está dado necesariamente por los abogados, sino por los propios creadores y titulares de estos derechos de propiedad industrial; son ellos los que generalmente se presentan con un ánimo mucho más beligerante que los propios abogados.

Cuesta mucho en la reunión inicial con el cliente poder bajar el ímpetu y el ánimo de querer que *llegue la sangre al río* a como dé lugar y muchas veces es el profesional el que trata de explorar las posibilidades que permitirían evitar un juicio con los costos y tiempo que eso va a significar.

En el ámbito penal, las medidas en frontera llevadas a cabo por el Servicio de Aduanas funcionan bien, especialmente en marcas. Son muchos casos y la mayoría terminan en acuerdo reparatorio. El costo lo asume el Servicio de Aduanas. Por otra parte, cuando es el privado quien acciona penalmente, no prospera.

Salvo estas causas iniciadas por el Servicio de Aduanas, infracciones de marcas y derechos de autor casi no se ven en materia penal. Falta también especialización en PI en el Ministerio Público y sus fiscales.

2.- ¿Crees que la mediación o el arbitraje podrían ser mecanismos adecuados de resolución de conflictos en materia de propiedad intelectual?

Hoy se tiene una mirada distinta respecto de la relación con el cliente, ya que prima la lógica de largo plazo; quiero que sea lo más sustentable posible y que el cliente dedique más tiempo a su negocio y menos a litigios. Desde esa premisa, el abogado también está migrando y busca por lo tanto el mecanismo más eficiente para resolver el conflicto, en cuanto a tiempo. Es posible prever que también se verán luces al final del túnel, de cosas que hoy el abogado está tratando proactivamente de generar como ventaja para sus clientes.

- **Ámbito contractual**

Tratándose de conflictos que se suscitan sobre la base a un contrato, en la mayoría de los casos existe cláusula arbitral. Sin embargo, se ha ido copiando, visualizándose poco análisis de parte del abogado en el sentido de determinar cuál es mecanismo más conveniente: justicia arbitral, ordinaria o una mediación. Así, en materia de secretos comerciales, distribución, franquicias o licencias de software, la mayoría de los contratos tiene cláusula de arbitraje.

- **Ámbito extracontractual**

Extracontractualmente, el arbitraje o la mediación también deberían ser una opción. Respecto a la mediación hay que promoverla entre los operadores, respecto de las mismas materias que son arbitrables.

- **Especialización**

Antes de que se llegue a una demanda, las partes han tenido acercamientos; *entonces si viene un tercero le podrían decir, ¿tú qué sabes de mi sistema, de mi tecnología para poder ayudarme a lograr un acuerdo con la contraparte?* Esta es la instancia donde la especialización es importante; si no hay alguien que entienda del tema, al final de cuentas caer en la justicia civil o caer en el CAM es exactamente lo mismo, aunque probablemente sea más eficiente el CAM, por ser más breve.

La ventaja de la mediación y del arbitraje es la especialización del mediador o del árbitro, de manera tal que las partes sepan que van a poder conversar ante un tercero que sabe de la materia de fondo, permitiendo acelerar procesos que son engorrosos.

En el caso de la mediación, cuando se tiene un grado de especialización mayor, aparte de saber de la materia de la que se está hablando, se facilita la negociación entre las partes, las que ya vienen con una carga emocional muy alta, que escapa del tema jurídico solamente. Para intervenir de forma adecuada es necesario ver el conflicto como un todo.

Por ejemplo, en Suiza, en el ámbito de las patentes, los tribunales están compuestos por expertos en la materia, incluidos científicos y el procedimiento contempla una etapa de mediación⁵.

Por su parte Colombia, tiene una instancia de conciliación muy potente; tienen listas de conciliadores y entidades que se dedican exclusivamente a hacer conciliación.

- **Consideraciones respecto al costo**

Muchas veces para desincentivar que la parte litigue se establece la cláusula de arbitraje en los contratos, debido a los costos del mecanismo.

El costo es un tema; por ejemplo, en materia de nombres de dominio, NIC Chile tiene un costo alto: 1.000 dólares; sin embargo, el usuario prefiere pagar más en la medida que haya justicia especializada. Si existe una instancia donde hay conocimiento especializado, es un incentivo porque se sabe que quien resolverá tiene los conocimientos requeridos.

- **Negociación**

Se puede tener consagrado el mecanismo, pero finalmente si no hay una cultura de mediación, no se desarrollarán de buena manera los procesos.

No se ha reflexionado, ni explorado el rol de los abogados en la negociación, la mediación o el arbitraje.

En el caso de NIC Chile, se eliminó la mediación voluntaria y sólo se dejó el arbitraje. El 80 % no concurría a mediación. Los que llegaban a un acuerdo eran aquellos que no tenían abogado. Las personas se intimidaban y por eso llegaban a acuerdo.

La negociación extrajudicial sin la ayuda de un mediador solo es un tira y afloja. Los abogados de las partes no tienen formación para poder acercar los intereses de las partes; por eso sería útil una mediación. *Cartas para acá y para allá, pero pocos acuerdos.*

Al no ser tan masiva el área de propiedad intelectual, prácticamente todos nos conocemos y nos encontramos permanentemente, lo que facilita mucho abrir la negociación, no partimos de cero. Dada la confianza que existe con nuestros compañeros de distintas oficinas, se parte de una base más cercana para poder plantear términos de acuerdo.

⁵ https://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace_12/wipo_ace_12_6.pdf, pág. 15.

Yo diría que siempre está presente la negociación, en la mayoría de los casos. En la práctica se da la posibilidad de que las partes logren acuerdos; así, por ejemplo, existen demandas de nulidad, de oposición y en el futuro de caducidad, en las que muchas veces las partes se van a sentar para llegar a un acuerdo.

Desde el punto de vista de la litigación en casos de infracción en materia penal, sucede que la gran mayoría de los casos termina a través de las salidas alternativas, mayoritariamente acuerdos reparatorios. Por lo tanto, movilizar todo el aparato jurisdiccional en casos recurrentes y masivos, como las medidas en frontera de falsificación y piratería, pareciera ser un despropósito porque se utiliza todo el sistema por varios meses, cuando se puede anticipar y proyectar que la resolución de ese conflicto va a ser a través de un acuerdo, lo que en una instancia alternativa podría producirse en pocas semanas. Normalmente los casos terminan con acuerdos reparatorios, pero para eso se tuvo que esperar cinco o seis meses. Entonces, finalmente los clientes dicen que el juicio tiene un costo enorme para destruir 100 poleras que al final conviene comprar y sale mucho más barato. Ahí hay mucho que hacer, de manera tal que dichos acuerdos puedan lograrse antes y surtir efecto.

Hay ciertas problemáticas que se producen en el ámbito judicial que también pueden afectar la negociación, por ejemplo, la poca predictibilidad del daño. Incluso en materia de arbitraje se han ido forzando acuerdos, cuando hay falta de especialización del árbitro.

Los abogados, cuando negociamos, a veces sentimos que no es necesario que un tercero diga lo que tenemos que hacer, ni tampoco creemos que quizás pueda ayudar.

El abogado es muchas veces un gran obstáculo para los acuerdos.

- **Derechos de autor**

Es posible la mediación en materia de patentes y marcas, pero no debe olvidarse que hay toda un área del derecho del autor intelectual pura, en la que en definitiva no interviene la autoridad y donde se puede dar la posibilidad de aplicar mecanismos resolución alternativa de disputas (RAD); de hecho la ley de propiedad intelectual (de derecho de autor) contempla arbitraje, que nadie ha usado, para la fijación de tarifa en sociedad colectiva, ya que no existe un interés público comprometido.

- **Materia arbitrable en PI**

¿Qué es arbitrable en PI? Marcas. En USA se permite todo. La mediación podría aliviar a INAPI, por ejemplo, en las oposiciones donde no se levantaron causales absolutas de improcedencia del registro.

Respecto de todo lo que dice relación con contratos, franquicias, licencias, etc., obviamente es factible establecer métodos alternativos adecuados y eso es lo que comúnmente se da con más frecuencia. Se están trabajando cláusulas para este tipo de contratos, con tribunales especializados. En la medida en que haya un tema entre privados y no haya un interés común o público comprometido, bienvenido todo esto.

- **Exclusiones**

Materias que no pueden ser sometidas a ADR: Temas administrativos de validez.

Todo el resto puede resolverse a través de mecanismos colaborativos. Incluso el tema penal, dado que son previa instancia particular, además que la mayoría de las sanciones consisten en multas. Ciertas materias se las reserva exclusivamente la autoridad (como oposición de marca) y en general decisiones de autoridad, ya que en definitiva se considera que hay un interés público comprometido y eso no puede quedar en manos de las partes. Por ejemplo, apropiación de signos comunes, etc. En ese tipo de materias siempre se ve y se ha discutido que es muy complejo que haya un método alternativo de solución. Sin embargo, podrían existir instancias de mediación o conciliación en los juicios de oposición, nulidad y en el futuro, de caducidad.

- **Qué se requiere**

Para que una mediación funcione se requiere institucionalidad, definición de costos, experticia y difusión del mecanismo.

Debiera haber una instancia voluntaria de resolución de conflictos, por ejemplo, ante el Tribunal de Propiedad Intelectual (TdPI).

Sería bueno que cuando se presentan estos conflictos haya una instancia administrativa de conciliación/mediación, que te obligue, “*conversen entre ustedes*”, eso podría evitar la judicialización.

Para motivar la mediación y para que esto funcione, como en todo negocio, se requiere un análisis de costos: mediación v/s litigio; costo de tiempo ¿cuánto tiempo va a tomar la mediación o el juicio? y posibilidad de llegar a un resultado que sea razonable, desde el punto de vista jurídico como del *insight* de la compañía.

INAPI, en una estrategia que lanzó hace como 5 años, propuso explorar reformas a la ley, de forma de promover este tipo de mecanismos con el CAM y con la OMPI. Eso es un tema importante, lo obligatorio, porque en Chile lo voluntario pasa a ser letra muerta.

3.- ¿Qué debiera considerar una capacitación sobre mediación y arbitraje en propiedad intelectual?

En las Escuelas de Derecho no nos enseñaron a negociar o mediar. Falta mucha formación.

Una capacitación en ADR debiera considerar el manejo de habilidades blandas, ¿cómo plantearse en una mediación?, Aprender a escuchar.

La metodología debiera ser a través de talleres, con participación activa, y casos prácticos para que te involucres.

Aprender haciendo. Aprender de las experiencias internacionales en que sí ha funcionado la mediación y el arbitraje.

Personas retiradas en materia de PI podrían ser formadas como mediadores o árbitros.

