

# Mediación

Artículo ganador “II Premi Elías Campo Villegas” – Categoría periodística

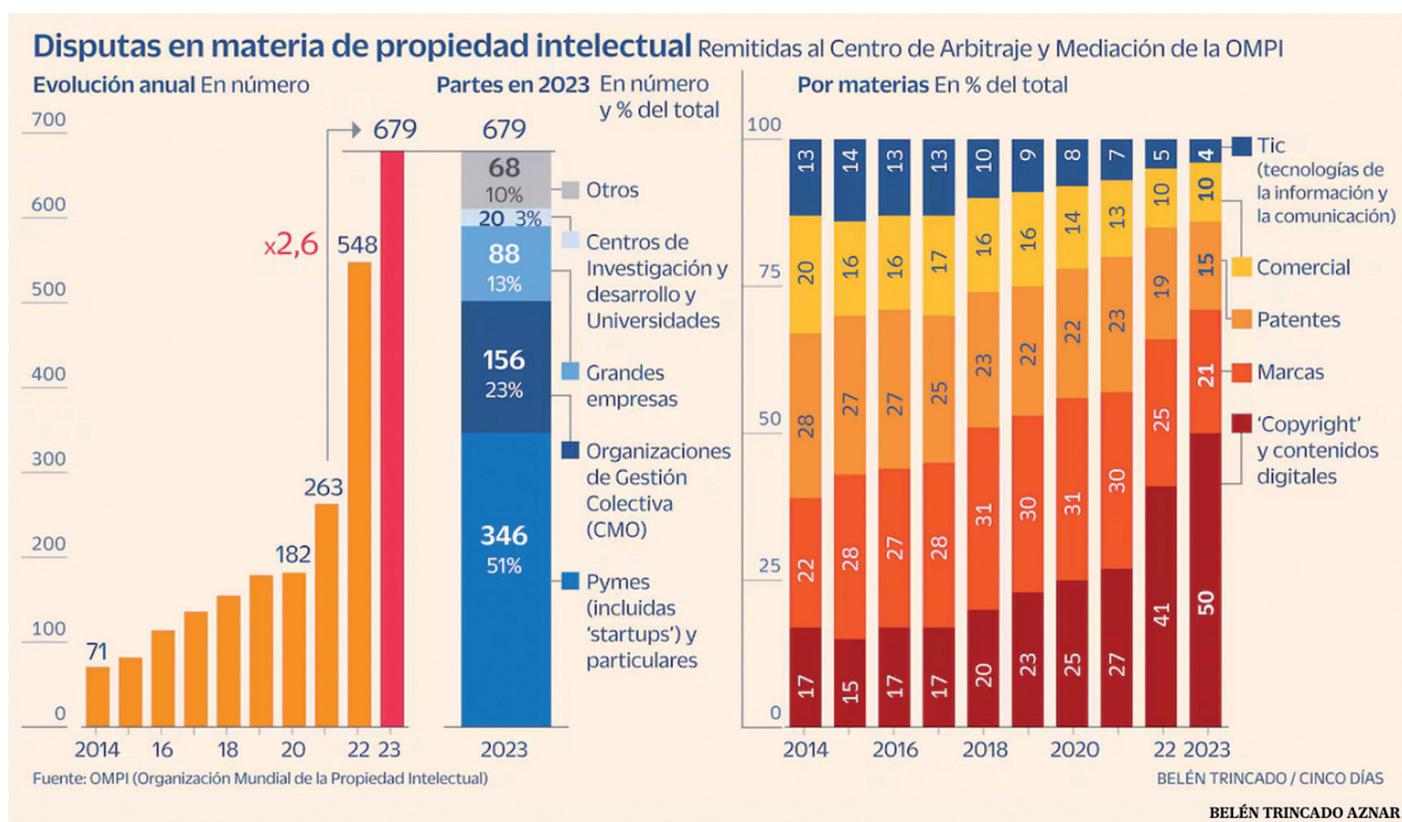
## Mediación y arbitraje, alternativas a la lentitud de la justicia en los conflictos por marcas

En España, un litigio civil en doble instancia roza una media de 17 meses de duración

PATRICIA ESTEBAN LÓPEZ

Periodista

Sumario: PROS Y CONTRAS. MEDIACIÓN. ARBITRAJE. DISTINTOS PLAZOS Y COSTE.



La guerra judicial que enfrentó a Carbonell (SOS) y La Española (Aceites del Sur) por la característica mujer andaluza de la etiqueta de los envases de ambas marcas duró años hasta que, en 2009, la justicia europea inclinó la balanza a favor de Carbonell. Por aquel entonces, La Española aseguró que ya no usaba el conflictivo rótulo.

El impacto mediático inherente a estos litigios puede diluirse cuando los trapos sucios se lavan en una corte de arbitraje o se intenta aproximar posturas con la ayuda de un mediador. Sin embargo, esta cultura no está en el ADN de las empresas españolas, más habituadas a dirimir sus conflictos en los tribunales de justicia. Este viernes, 26 de abril, día internacional de la propiedad intelectual, la OMPI



(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) pone el acento en el fomento de soluciones innovadoras y creativas. Ciertamente, las distintas fórmulas de resolución alternativa de conflictos (ADR por sus siglas en inglés) pueden ofrecer soluciones distintas al pleito judicial.

La OMPI cuenta desde 1994 con un Centro de Arbitraje y Mediación con sede en Ginebra (Suiza) que, en diez años, ha resuelto más de 2.800 disputas. Desde 2014, el centro ha multiplicado casi por 10 el número de controversias comerciales sobre propiedad intelectual, innovación y tecnología que se ventilan en sus oficinas. Según indica el director del centro, Ignacio Llamas, entre 2018 y 2023, recibieron 57 casos que implicaban a empresas domiciliadas en España. Esto sitúa a España en el noveno lugar en cuanto a la frecuencia de partes en estos procedimientos. “La flexibilidad de los procedimientos se adapta a las necesidades específicas de cada caso, lo que resulta esencial en un mercado dinámico y globalizado como el español”, defiende Llamas.

El año pasado fue de récord: la OMPI participó en la resolución de 679 disputas, un 24% más que en 2022. La evolución en los últimos cinco años dibuja un salto del 280%. Una estela que quiere seguir el Centro de Mediación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), lanzado en noviembre de 2023. Aún no hay datos de su corta andadura, aunque las salas de recurso llevaban desde 2011 ofreciendo mediación y conciliación gratuita en casos determinados. Todos los servicios de resolución alternativa de litigios son consensuados con las partes: tanto la mediación (permite llegar a una solución amistosa con la asistencia de un mediador), como la conciliación. En ambos procesos, las partes pueden solicitar la ayuda de un experto para desbloquear algún asunto de enjundia. João Negrão, director de la EUIPO indica que “la creación del Centro de Mediación supone un avance de gran importancia para ayudar a los ciudadanos y a las empresas a gestionar sus

derechos de propiedad intelectual de manera eficaz y evitar contenciosos costosos e imprevisibles cuando surgen litigios. Dado que el 42 % de las solicitudes de marca de la UE proceden de empresas no pertenecientes a la Unión, es cada vez más frecuente que se produzcan litigios transfronterizos, lo que pone de relieve la necesidad de disponer servicios de resolución de litigios globales y rentables”.

### Pros y contras

Los expertos consultados por CincoDías mantienen distintas posturas sobre los motivos por los que la mediación y el arbitraje no termina de despegar entre las empresas españolas.

*En 2023,  
la OMPI participó  
en la resolución  
de 679 disputas,  
un 24% más  
que en 2022*

David Gómez, socio director de Baylos, cree que las compañías recelan de la efectividad de estos medios. La mediación, señala, no es muy popular porque “no hay tradición”. El abogado explica que, en la mayoría de los casos, antes de verse las caras en un juzgado,

las partes ya han contactado para intentar alcanzar algún tipo de acuerdo. “Si han fracasado, es difícil que, una vez iniciado el procedimiento, se pueda lograr”, concluye. Una fórmula para impulsar una solución mediada, opina, sería introducir como paso obligatorio antes de iniciar el procedimiento “una vista guiada por un experto que intentase acercar a las partes”.

Los pleitos más habituales en el universo de la propiedad intelectual, señala Gómez, son los litigios por infracción marcaria, es decir, disputas entre las marcas de los productos o servicios. Lo habitual es que el conflicto se produzca por similitud entre las marcas, “no por piratería o identidad”, aclara el abogado. “La mayor parte de las veces se trata de marcas de prestigio contra otra muy similar creada para intentar aprovecharse de su nombre confundiendo al consumidor”, cuenta. La infracción puede que no acabe ahí, añade, y se imite “el estilo, la forma en la que se presentan los productos, las gamas cromáticas, la web...”. El arma contra estos ilícitos suele ser la normativa que prohíbe la competencia desleal, especifica Gómez.

### Mediación

“Los casos de conflicto por propiedad intelectual, como disputas de derechos de autor o cuestiones de





propiedad industrial, en especial en patentes y marcas, son ideales para una solución mediada”, defiende Marlen Estévez, presidenta del Centro de Mediación Empresarial de Madrid (CMEM) y socia de Rocajunyent, bufete en el que dirige el departamento de litigación, arbitraje y mediación. Una de las principales ventajas, expone, es que las partes pueden conversar “en un entorno confidencial y flexible”. Otros puntos a favor, según la experta, es la preservación de la relación comercial entre las compañías y el control sobre el resultado final, así como “la reducción de tiempos y costos asociados con litigios prolongados”.

### Las empresas intentan acercar posturas antes de acudir a los juzgados

El CMEM, perteneciente a la Cámara de Madrid, administra todo tipo de asuntos civiles y mercantiles. Su presidenta señala que en 2022 tramitaron un total de 58 expedientes, de los cuales un 86% fueron mediaciones concursales. Como explica, este tipo de asuntos han copado la actividad del

centro hasta que la reforma concursal vetó esta vía.

El costo de una mediación entre empresas puede variar según la complejidad del caso y el tiempo requerido. “Por lo general, nuestros honorarios se basan en tarifas competitivas y transparentes, que son acordadas antes del inicio del proceso”, afirma Marlen Estévez. Adicionalmente, es destacable que, en la mayoría de los asuntos tramitados por el CMEM (en concreto, en el 91% de los asuntos del año 2022), las partes estuvieron asesoradas por abogados durante el proceso de mediación.

### Arbitraje

El arbitraje es la otra gran alternativa al camino judicial, pero, a diferencia de la mediación o la conciliación, exige que haya sido pactada previamente entre las partes. José Carlos Erdozain, *of counsel* de Pons IP y árbitro de la SCIAHK (South China International Arbitration Center), enumera algunas ventajas: los tiempos se acortan considerablemente, el proceso es más flexible, con más oportunidades de rebatir la opinión del contrario, y hay más cercanía. “Los árbitros solemos ser abogados en ejercicio por lo que tenemos un conocimiento de los asuntos más de fondo”, argumenta. La lentitud de los tribunales es un factor

que favorece la apuesta por esta vía: “Tanto al demandante como al demandado les interesa que un litigio se resuelva lo antes posible, puesto que la incertidumbre sobre su solución no beneficia a nadie”, subraya el experto.

El mayor obstáculo, reconoce Erdozain, es el coste. El experto valora muy positivamente las cifras de la OMPI: “Confirman que cada vez se apuesta más por el arbitraje. Sin conocer todos los datos, no creo que haya esa cantidad de litigios de patentes al año en los tribunales españoles”.

Erdozain apunta que hay varios tipos de conflictos marcarios o de patentes que encajan bien con el sistema arbitral. Por ejemplo, el uso de una marca en condiciones distintas a las pactadas (es decir, cuando hay una discrepancia sobre el alcance del contrato de licencia) o la coexistencia de marcas rivales que pelan entre ellas por riesgo de confusión. En relación con las patentes, añade la ruptura de cláusulas de no competencia o la “determinación de la cualidad de inventor”.

### Distintos plazos y coste

- **Números.** Conforme a un estudio del Banco Mundial, apunta Marlen Estévez, presidenta de CMEM, un pleito en primera instancia es de media cuatro veces más caro que una mediación (10.500 euros frente a 2.500). El plazo medio en el CMEM para resolver una mediación entre empresas es de aproximadamente 28 días. En España, un litigio civil en doble instancia roza una media de 17 meses, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Si las partes recurren al Supremo, añadirán otros dos años más.
- **MASC.** Los medios alternativos de solución de conflictos (MASC) son negociación, mediación, la conciliación y el arbitraje. El anteproyecto de ley de eficiencia procesal de la justicia, en pausa, establece el uso obligatorio y previo a la vía judicial de los MASC en asuntos civiles y mercantiles. ■