

Problemática y soluciones alternativas a la vía judicial en el ámbito de la propiedad intelectual

Issues and Alternative Solutions to Courts Proceedings in the Field of Intellectual Property

Carmen M. García-Trelles Fernández

Universidad de Oviedo, Oviedo, ESPAÑA

Para citar: García-Trelles Fernández, C. M. (2021). Problemática y soluciones alternativas a la vía judicial en el ámbito de la propiedad intelectual. *Revista de Mediación*, 14 (1), e5.

Manuscrito recibido: 29/01/2021

Manuscrito aceptado: 27/02/2021

Resumen: Este artículo da cuenta de la preocupación existente en torno a los conflictos surgidos en el campo de la Propiedad Intelectual especialmente vulnerables a la hora de acudir a la vía judicial. Es por ello que tratamos de acercar a esta categoría de controversias los procedimientos alternativos de resolución más adecuados incluidos en nuestro ordenamiento jurídico y que gozan de gran arraigo en el derecho comparado. De como su utilización a través de la Comisión de Propiedad Intelectual, o de organismos como la OMPI -aunque en la praxis nacional sea muy escasa todavía-, hace que nos determiemos por la figura de la mediación como el proceso más adecuado para dar repuesta a este tipo de disputas.

Abstract: This paper addresses the existing problems around the conflicts that emerge in the domain of Intellectual Property, especially those that are prone to vulnerability in a court proceeding. This is the reason why we aim at bringing together this category of controversies and the most appropriate alternative resolution procedures included in our legal system which are deeply rooted in comparative law. The paper also addresses how their use by the Intellectual Property Commission, or organizations such as WIPO - although at national level it is still very rearely used-, makes us opt for Mediation as the most appropriate process to respond to this type of disputes.

Palabras clave: Propiedad Intelectual, conflicto, arbitraje, mediación, Comisión de la Propiedad Intelectual, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Keywords: intellectual property, dispute, arbitration, mediation, Intellectual Property Commission, World Intellectual Property Organization.

Carmen M. García-Trelles Fernández

Codirectora y profesora del postgrado de mediación civil y mercantil de la Universidad de Oviedo. Coordinadora del Instituto de Administración de la Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo desde 2008 hasta el 2018. Tesis doctoral 2019: "problemática de la obra musical derivada: la transformación como derecho patrimonial del autor de la obra original" Universidad de Oviedo.

Contacto: carmentrelles@uniovi.es

Introducción

Relacionado con el ámbito de la Propiedad Intelectual, nos encontramos en un escenario propicio al conflicto debido a la escasez legislativa en muchos casos (copyright, derecho de transformación, plagio, préstamos sin consentimiento, contratación, copia privada, etc.), y a la escasa doctrina jurisprudencial que establezca un precedente a la hora de abordar casuística tan compleja y de la que derivan habitualmente situaciones problemáticas de difícil interpretación. También nos ocuparemos de las posibilidades de resolución de estas controversias a tenor del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 1996 (en adelante TRLPI) y la reglamentación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante OMPI).

En este contexto son enormemente eficaces llevándose a cabo de manera internacional e igualmente en España, -aunque en menor número- los procedimientos de ADR, (Alternative Dispute Resolution) con resultados muy ventajosos en el abordaje de la problemática que suscitan las soluciones alternativas a la vía judicial en el marco de nuestra legislación de Propiedad Intelectual a la hora de acometer la resolución de conflictos.

Los mecanismos ADR y ODR para la protección de la propiedad intelectual

Crecen de manera vertiginosa las relaciones en el mundo, y de forma paralela las desavenencias, las controversias e infracciones y se producen manifestando una imparable litigiosidad, con el consecuente colapso de las instituciones judiciales tradicionales.

Ante la necesidad de dar solución a las disputas de manera más rápida, según las exigencias de una sociedad que prioriza los valores sociales frente a los individuales, en un marco de relaciones globalizado, se fue instalando poco a poco el movimiento de las ADR (Alternative Dispute Resolution) convertidas con posterioridad en Adequated Dispute Resolution, mecanismos o medios que tienen como fin resolver las controversias y que, a su vez, merced al avance de las nuevas tecnologías han incorporado a las ODR (Online Dispute Resolution).

La propia Unión Europea se ha hecho eco de esa tendencia. Sin perjuicio de alguna manifestación anterior y declaraciones posteriores; es buena muestra de ello el Considerando 46 de la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001 (Relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información; en forma abreviada, Directiva de la Sociedad de la Información), en el que se afirma:

El recurso a la mediación podría ayudar a los usuarios y titulares de derechos a solucionar los litigios. La Comisión (de Propiedad Intelectual) debería realizar, en cooperación con los Esta-

dos miembros y en el seno del Comité de contacto, un estudio orientado a encontrar nuevas formas jurídicas para solucionar los litigios sobre los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. (Casas, 2003, p. 9)

El instrumento ODR se está utilizando mayoritariamente en el ámbito del consumo online (tan útil en la actualidad por la Covid19), existiendo diversas plataformas al respecto, como la plataforma ODR/europe, bajo el auspicio de la Unión Europea, regulando y diseñando un sistema de calidad de las entidades y de los procedimientos ADR que puede ser utilizable en todos los conflictos tanto civiles como mercantiles.

El arbitraje en el ámbito de la Propiedad Intelectual

La institución del arbitraje puede ofrecer una solución a los conflictos sin la necesidad de acudir al procedimiento judicial y en el caso de la Propiedad Intelectual es un mecanismo con herramientas de solución de controversias más rápido y con menor coste, por lo que suele estar presente en estas disputas como alternativa eficaz para dar tutela a los derechos de autor, frente a los tribunales de justicia menos especializados, más lentos y costosos.

Entre las ventajas que suponen acudir al arbitraje en el terreno de la Propiedad Intelectual podemos enumerar (Montesinos, 2013):

Las partes involucradas van a poder mantener un mayor control sobre el proceso, en donde cabe seleccionar, la ley aplicable, el idioma, la composición del tribunal, el lugar de celebración, etc.

1. La confidencialidad en estos conflictos es muy importante y lo más relevante, evitar la revelación de pruebas de vital importancia.
2. No resulta baladí la posibilidad que existe en el proceso arbitral de poder elegir al árbitro adecuado, especializado en este conflicto, sobre todo en un caso tan particular como son los derechos de autor, siendo una materia sumamente complicada. De esta manera se propiciará una solución final pragmática y más aplicable en la práctica.
3. La transnacionalidad de estos conflictos en la esfera de la Propiedad Intelectual se ha visto más acentuada en los últimos tiempos, con la implicación de ordenamientos jurídicos y soberanías diferentes. En estos casos los sistemas extrajudiciales como el arbitraje ayudan a proteger derechos más allá de una jurisdicción no deseada, o que no ofrezca unas garantías adecuadas. Es muy importante el reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros históricamente aceptados.
4. Las instituciones arbitrales ofrecen a los usuarios un listado muy completo de profesionales del arbitraje para cada especialización. Es destacable en el ámbito internacional el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, a la que

nos referiremos infra, como institución especializada en la resolución de controversias sobre Propiedad Intelectual.

5. La Propiedad Intelectual es una disciplina muy especializada en la que el arbitraje de equidad puede ser muy efectivo, habida cuenta de que el árbitro resuelve según su leal saber y entender, produciendo soluciones más acordes con la realidad adaptándose a las necesidades de las partes (Martínez, 2002).

La utilización de la mediación en los conflictos sobre propiedad intelectual.

La mediación como método autocompositivo de resolución de conflictos, es una figura adecuada también para dar respuesta a las controversias que surjan en torno a la Propiedad Intelectual, siempre y cuando las partes acudan a este proceso voluntariamente y con buena fe.

Marcas, patentes, copyright, secretos industriales, licencias, entre muchos otros conflictos se han resuelto mediante mediación, llegando a reparar relaciones comerciales o, a veces incluso, creando nuevas. Existen razones incuestionables a la hora de elegir acudir a mediación en esta coyuntura, sobre todo si el interés mutuo pasa por seguir manteniendo las relaciones contractuales, de ahí también la diferencia con los procesos judiciales, en donde la flexibilidad es nula primando la adversatividad y, sobre todo, con la ventaja de que las partes puedan decidir en base al principio de la autonomía de la voluntad cómo se va a realizar el procedimiento mediacional.

Como ocurre con el arbitraje existen conflictos que no pueden ser tratados en un proceso de mediación, o bien porque la mala fe ha quedado manifiesta en la relación, o porque se necesita un precedente jurisprudencial sobre la controversia, que hace que sea más adecuado el proceso judicial. La mediación sería inadecuada en los casos de piratería o cybersquatting, en las que es prácticamente imposible tomar acuerdos existiendo mala fe en las partes.

Según Duplá Marín y Marrodán Herrero (2016, p.2), los conflictos no son mediables en este ámbito:

“-Cuando se necesiten medidas cautelares urgentes.

-Si es necesario crear un precedente.

-Si se está usando el conflicto como una táctica o estrategia en el mercado.

-Cuando una de las partes desiste de negociar”

Como ya sabemos el procedimiento de mediación tiene una ventaja frente al arbitraje, ésta es ejercitable en cualquier momento del proceso judicial, antes de éste o después incluso de la resolución judicial. Su mayor flexibilidad debe unirse a otras ventajas también presentes en el arbitraje, pero con la diferencia de que en este procedimiento la solución suele gozar todavía de mayor inmediatez con la reducción considerable de los tiempos, existiendo mediaciones en este ámbito que se resuelven en una sola sesión, en las que un equipo de

mediadores actúa de continuo con las partes en conflicto no habiendo interrupciones (solo las necesarias por cuestiones obvias), de manera que las negociaciones se llevan a cabo con el fin de que se tomen acuerdos lo más inmediateamente posible, sobre todo en materias donde el tiempo es fundamental para la resolución del conflicto.

En el mundo anglosajón es un procedimiento muy utilizado en este tipo de disputas y en ocasiones se puede emplear en combinación con el arbitraje, cuando se hace necesario para solventar algunas cuestiones que han quedado por resolver a través de la mediación. Las partes aceptan la mediación, pero solicitan un arbitraje si ésta no da resultados. Las dos variantes tienen elementos favorables e inconvenientes, que las pueden desaconsejar. En el caso de la primera variante, las partes van a ser conscientes desde el inicio de que su mediador será, de no concluir con éxito dicha fase, el árbitro que resolverá la disputa en el segundo estadio del proceso. Así que las confidencias y aproximaciones serán condicionadas, pues las partes sabrán que podrá ser perjudicial e ir en contra de sus intereses en el momento en que el mediador devenga árbitro. En la segunda variante, los problemas se disipan si se disgrega de forma total la función de mediación en la fase arbitral, recayendo cada una de ellas en personas diferentes. Ésta, denominada “Med+arb”, porque más que un híbrido es una acumulación de las dos instituciones, pues prevé una mediación y, en su caso, un arbitraje posterior, desarrollados por diferentes profesionales especializados en el campo de los derechos de autor.

La Comisión de Propiedad Intelectual en la reforma de la Ley 2/2019, de 1 de marzo del TRLPI

Mediante la Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el TRLPI, aprobado por el RD Legislativo 1/1996 de 12 de abril, se articula un sistema de resolución de conflictos conducido por la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de las funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y salvaguarda de los derechos de Propiedad Intelectual, ya existente en la normativa anterior, en el que se incluyen diversas modificaciones. Se trata de un Órgano que posee naturaleza administrativa dependiente de la Administración Central del Estado, con funciones de mediación y arbitraje; una necesidad que no ha tenido la respuesta adecuada según las evidentes expectativas creadas.

En el preámbulo de esta ley solo se hace alusión a la Comisión para citar la modificación sufrida respecto al contenido del Título V que pasa a estatuir la Comisión de Propiedad Intelectual “sobre la base de los artículos del TRLPI que regulaban este órgano”. Por lo que se ha desaprovechado la ocasión de manifestar, siquiera como declaración de intenciones, la conveniencia y el tratamiento del arbitraje y la mediación

en este tipo de cuestiones en base a las leyes 11/2011 de 20 de mayo y a la Ley 5/2012 de 6 de julio que tratan estos dos procedimientos de resolución de conflictos respectivamente.

La Comisión de Propiedad Intelectual se configura como un órgano colegiado de ámbito nacional adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte. Asimismo, ejercerá funciones de asesoramiento sobre cuantos asuntos de su competencia le sean consultados por el Ministerio.

La Comisión de Propiedad Intelectual se puso en marcha en marzo de 2012 con la entrada en vigor de la Ley de Economía Sostenible (España, 2011). Este organismo colegiado se conforma de una Sección Primera y una Sección Segunda y tiene las funciones de mediar, arbitrar y salvaguardar los derechos de Propiedad Intelectual. La Sección Segunda, eso sí, solo actúa ante la queja o la solicitud de un afectado o un interesado en el asunto. No puede actuar por propia iniciativa.

Examen de los artículos 193 y 194 del TRLPI

La Comisión de Propiedad Intelectual se articula por medio de dos preceptos dentro del Título V del TRLPI: el 193 (Composición y funciones) y el 194 (Funciones de la mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control). Dos artículos muy amplios, el primero referido a la composición de la Sección Primera, así como su funcionamiento y actuación, otorgándole potestad al Gobierno para modificar reglamentariamente la composición de esta sección. Igualmente contempla la composición de la Sección Segunda y en cuanto a sus funciones, se remite al Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre. El artículo 194, regula los términos en los que la Sección primera ejercerá las funciones de mediación y de arbitraje, así como la función de determinación de las tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria y voluntaria, importes y control de estas, determinando que, de apreciarse incumplimiento, se comunicará a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, a los efectos oportunos (punto 4 in fine).

La pretendida función de la mediación del artículo 194 del TRLPI

Al abordar el estudio del extenso artículo 194 TRLPI, nos encontramos que, en lo referido al ejercicio de la función de mediación por la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, se admite, en su apartado b), que los miembros de la comisión presenten propuestas de solución a las partes, desvirtuando totalmente la naturaleza del procedimiento de mediación y yendo en contra de uno de los principios fundamentales de ésta.

Como es sabido, uno de los principios más importantes que informan la mediación es la neutralidad del profesional de la mediación, por cuanto este no debe interferir en los acuerdos de las partes, ni en sus decisiones, como así queda

recogido en el artículo 8 de la Ley 5/2012. Está claro que no se ha procedido adecuadamente en lo que se refiere a este precepto, soslayando una característica tan importante de la mediación que hace que se distinga de los denominados métodos heterocompositivos de resolución de conflictos, como el arbitraje.

A mayor abundamiento, si proseguimos con la lectura de este apartado queda confirmada nuestra opinión sobre la falta de comprensión del legislador en cuanto a lo que tiene que ver con el procedimiento de mediación, habida cuenta del contenido del párrafo siguiente, en el que se contempla cosa juzgada, si no hubiera oposición, a la proposición presentada, en el plazo de tres meses en base a la Ley de arbitraje (España, 2011b). Aumentando por ende nuestro desconcierto, dada la innecesaria acotación con la Ley de arbitraje, intentando meter con calzador un efecto viciado por la desnaturalización de la mediación y haciendo que a falta de manifestación de las partes la consecuencia quede regulada por una ley ajena y totalmente confrontada con el espíritu de la ley ad hoc, es decir la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, sorteando y, a nuestro parecer, deviniendo inútil el artículo 13.3 y 4 del RD 1023/2015 ya citado, que desarrolla reglamentariamente la Sección Primera, y que abunda igualmente en la confusión que genera el artículo 194 TRLPI.

Mediación y arbitraje en la OMPI

Los procedimientos de mediación, arbitraje y decisión de experto de la OMPI -con sede en Ginebra y una oficina en Singapur- fueron desarrollados por expertos en la materia, es decir en resolución de conflictos internacionales con el fin de poner fin a las controversias en el campo de la tecnología, la franquicia y otras disputas en materia de propiedad intelectual a nivel internacional (revisado por la OMPI el 1 de enero de 2020).

En los últimos años, el número de controversias en materia de Propiedad Intelectual e Industrial -de casuística muy variada- se ha incrementado al aumentar las transacciones internacionales en esta disciplina. El sometimiento de un conflicto a mediación o arbitraje de la OMPI es consensual. Para facilitar el acuerdo de las partes, el Centro de la OMPI pone a disposición cláusulas contractuales modelo (para el sometimiento de controversias futuras en virtud de un contrato) y acuerdos de sometimiento (para controversias existentes) (De Castro, Toscano y Bleda, 2015).

En cuanto al porcentaje de acuerdos a día de hoy, establece que a través de la mediación se alcanza un 70% bastante más que en el caso del arbitraje, que solo llega a un 30% de acuerdos en los conflictos sometidos. En la OMPI se ha registrado, a fecha 2020, el aumento de los casos de mediación resueltos en un 78%. La casuística derivada de grandes, medianas y pequeñas empresas, surge de cláusulas contrac-

tuales, pero también fueron presentados ante la OMPI como acuerdo de sometimiento después de surgida la controversia, incluidas en el caso de la mediación, conflictos pendientes ante los tribunales. (OMPI, <https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html>).

Alrededor del 35% de los casos de mediación, arbitraje y arbitraje acelerado presentados ante el Centro de la OMPI, incluyeron una cláusula escalonada que prevé la mediación de la OMPI seguida, en ausencia de un acuerdo, por el arbitraje o arbitraje acelerado de la OMPI.

La OMPI tiene publicado un resumen de su experiencia, y cita como ejemplo algunos de los casos resueltos a través de la mediación o del arbitraje (OMPI <https://www.wipo.int/amc/es/mediation/case-example.html>)

Prácticas internacionales

Existen en estos momentos determinados proveedores de servicios de ADR especializados en conflictos -concretamente en los que derivan de la Propiedad Intelectual- algunos de ellos son organizaciones independientes sin ánimo de lucro como es el caso de CEDR (Centro para la Resolución efectiva de Disputas) ubicado en el Reino Unido.

En la República Dominicana, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) a través de su Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (CMCA), contribuye a solucionar las diferencias en torno a la aplicación del derecho de autor en este país, a través de las ADR.

También como entidad sin fines de lucro el Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay (CAMP), dependiente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), institución que promueve la aplicación de los métodos de ADR en la sociedad paraguaya .

Igualmente el SMC en Singapur en donde se ofrecen listas de mediadores “international mediators”, disponibles en su página web, o el JAMS internacional, en donde se describen con amplitud . También en este campo, la Fundación JAMS como el más antiguo financiador privado de iniciativas de prevención de conflictos y resolución de conflictos en los EE.UU. y en todo el mundo. También en su página web International Arbitration Law, firma de abogados internacional con sede en París Lazareff Le Bars, atesora una gran experiencia en el arbitraje internacional .

Sin embargo, al hablar de estas prácticas internacionales debemos considerar que dentro del incremento sostenido del comercio internacional existen profesionales y autores con opiniones divididas al respecto, así Rodríguez (2016) entre otros, expresa una opinión más propicia a los métodos autocompositivos de resolución de conflictos, por considerar al arbitraje menos ventajoso habida cuenta de su “excesivo coste, la lentitud de su procedimiento y su falta de adecua-

ción en algunos tipos de conflictos”.

Entre las corrientes a su favor, Cook, Cook, y García (2010) apuestan por el arbitraje como método más adecuado en la resolución de disputas en el ámbito de la Propiedad Intelectual, considerando a la mediación como coadyuvante en los procedimientos arbitrales.

Justificaciones de todo tipo, como:

...un motivo fundamental, incluso en algunos casos decisivo a la hora de acudir al arbitraje, reside en que pueden elegir el árbitro/s que consideren especializado en la materia objeto de conflicto. Es indudable que una de las principales ventajas de este medio de resolución de conflictos para decidir disputas relativas a la propiedad intelectual, la encontramos en la especialización de sus árbitros, pues es por todos conocido que las controversias que surgen en este ámbito conllevan en muchas ocasiones fuertes componentes tecnológicos que un juez nacional puede desconocer, mientras que el árbitro es escogido justamente por dicha habilidad (Montesinos, 2013)

evidencian razones mucho menos poderosas y elocuentes que las argumentadas a favor del proceso mediacional y sus principios fundamentales cuya comparación resta potencial al arbitraje.

Debemos tener en cuenta, como ya apuntamos en el apartado 2, la contaminación del árbitro si primero fue mediador sin acuerdo, caso que desvirtúa a nuestro entender el procedimiento de mediación.

Una reflexión final

En el caso de la propiedad intelectual en países de nuestro entorno, se llevan arbitrajes como alternativa a los procesos judiciales más lentos y costosos y en donde se produce igualmente la tutela efectiva. Lo que no es óbice para que la OMPI registre más casos con acuerdo, a través de los procesos de mediación, como figura poderosamente adecuada para dar respuestas a las controversias que se producen en torno a los derechos de autor, sobre todo porque estos procedimientos son más cortos en el tiempo, más flexibles a la hora de su utilización en coyunturas donde no se quiere arriesgar la pérdida de relación entre las partes, bien por motivos comerciales o bien por causas basadas en la confidencialidad; amén de las ventajas que posee a la hora de poder interrumpir el procedimiento judicial para su utilización, en cualquier momento, incluso después de haber recaído sentencia.

Con todo ello, consideramos que a pesar de la incidencia de los conflictos en este campo y de la disposición, incluso legal (mediante el sistema establecido por la Comisión de Propiedad Intelectual) y la práctica ya añeja de los procedimientos de ADR desarrollados por la OMPI, nuestra praxis nacional dista bastante de las cifras que se están obteniendo a nivel internacional, por cuanto en nuestro país, todavía son

muy poco utilizados los servicios legales especializados en las ADR para la gestión de las crisis, habida cuenta de las ventajas y el interés de estos mecanismos, como hallar soluciones consensuadas y pacíficas, tal como ya hemos descrito.

Referencias bibliográficas

- Casas Vallés, R. (2003). La comisión mediadora y arbitral de propiedad intelectual experiencias y perspectivas de futuro. *Revista de Propiedad Intelectual* Nº 15, 9-55.
- Cook T., Cook M.T y García A.I. (2010). *Arbitraje internacional de propiedad intelectual*. Kluwer Law International BV.
- De Castro I., Toscano L. E. y Bleda G. (2015). Mediación y arbitraje de la OMPI en materia de propiedad intelectual, tecnologías de la información y de la comunicación y franquicia. Últimas novedades. *Arbitraje*, vol. VIII, nº 2, 517-526.
- Duplá Marín, M.T. y Marrodán Herrero, D. (2016). La mediación en los conflictos de propiedad intelectual. *Diario La Ley* Nº 8829, Sección Práctica Forense.
- España (2011). Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. *Boletín Oficial del Estado* nº 55, de 5 de marzo de 2011, 25033-25235. <https://www.boe.es/eli/es/l/2011/03/04/2/con>
- España (2011b) Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. *Boletín Oficial del Estado* nº 121, de 21 de mayo de 2011, 50797-50804. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8847>
- Martínez García, E. (2002). *El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch.
- Montesinos García, A. (2013). El arbitraje en materia de Propiedad Intelectual. *Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje* Núm. 1, 171-188.
- Rodríguez, L. F. (2016). *Mediación comercial internacional*. Dykinson.