

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO  
ÁREA DE DERECHO  
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL

**LA APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE EN LOS  
CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Trabajo de Grado de Maestría para optar  
al Grado de Magíster en Derecho Procesal

Autor: María Gabriela Crespo Santeliz

Tutor: Benigno Alarcón Deza

Caracas, 20 de Julio de 2.006

## INTRODUCCIÓN

Actualmente la propiedad intelectual es un área en crecimiento. Diez años atrás pocas firmas de abogados tenían departamentos especializados en esta área; los casos de derecho de autor eran llevados por pequeñas firmas. Hoy en día las grandes firmas de abogados tienen un departamento exclusivo constituidos por abogados expertos para resolver los conflictos de propiedad intelectual y áreas afines a ésta.

Los bienes intelectuales, producto del ingenio humano, constituyen un bien jurídico de naturaleza incorpórea, protegidos por una vía distinta del derecho de propiedad común sobre cosas materiales.

Para algunos autores los derechos de autor han sido ubicados en el campo de los derechos de propiedad debido a que consideran que los mismos entran en el grupo de los derechos de propiedad inmaterial. Otros tratadistas ubican esta clase de derechos como unas concesiones o privilegios dada su naturaleza temporal de vigencia, pero les niegan el carácter de propiedad o de derechos reales.

El Derecho de Autor es un instrumento legal que proporciona al creador de un trabajo artístico, literario o científico contentivos de información e ideas el derecho para controlar el uso de esta obra; la cual se protege automáticamente desde el momento en que el autor crea dicha obra en un soporte tangible.

Es de hacer notar que sólo se protegen las palabras mediante las cuales un escritor expresa hechos e ideas; el Derecho de Autor no protege los hechos e ideas por sí mismas, éstas son libres de ser usadas por cualquiera.

Se confiere al autor el derecho de reproducción que consiste en hacer copias de una obra intelectual protegida, el derecho de distribución que consiste en vender o distribuir de otra manera copias de la obra al público, el derecho de hacer adaptaciones a su obra u obras derivadas de la misma, el derecho de

comunicación en virtud del cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares de cada una de ellas. Junto con las facultades patrimoniales se encuentran las facultades personales o morales que consisten en el derecho que tiene el autor de decidir el momento y la forma de divulgación de su obra, el derecho de paternidad, que se le reconozca la autoría de la obra fruto de su ingenio, es decir, el derecho a que se le vincule con su obra; el derecho a la integridad que consiste en la facultad que tiene el autor de exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo de su reputación; el derecho a modificar su obra, siempre y cuando respete los derechos adquiridos por terceros y el derecho a retirar la obra del comercio por cambio en sus convicciones morales, previa indemnización de los daños y perjuicios a los titulares de los derechos de explotación.

Las infracciones de Derecho de Autor ocurren cuando una persona que no es el titular del derecho intelectual explota uno o más de los derechos exclusivos del autor de la obra sin su permiso.

En general las legislaciones de propiedad intelectual otorgan a los autores cuyos derechos exclusivos han sido lesionados los remedios judiciales y extrajudiciales según el caso para que los utilicen después de ocurrida la infracción, inclusive pueden solicitarse medidas preventivas para evitar que se produzca la infracción; así como para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta violación.

En el juicio ordinario las acciones que cabe ejercer son en principio las civiles con el fin de pedir una indemnización por el ilícito cometido, algunas veces también se ejercen acciones penales de acuerdo con el grado de violación del derecho de autor. Muchas veces más que una reparación económica del daño que se le ha causado lo que le interesa al autor o titular de la obra es que se le reconozca su autoría sobre la obra.

A medida que se desarrolla y expande la terminología moderna en la comunidad internacional se acentúa la necesidad de proteger mediante eficaces sistemas legales los derechos intelectuales.

La divulgación de las obras por Internet es el acontecimiento más reciente que plantea nuevas controversias en relación con la propiedad intelectual, debido a que a través de Internet se puede obtener la copia idéntica de las obras, con la misma calidad que en la imprenta y en un menor tiempo.

Hoy en día es habitual a través del ciberespacio bajar o descargar un libro, descargar un programa de computación, escuchar o grabar música, etc. Las obras se digitalizan, se manipulan, se copian y se distribuyen en Internet pudiendo ser consultadas en cualquier parte del mundo.

La rápida expansión de Internet como medio de comunicación y transmisión de contenido, así como su utilización en el medio comercial a través del comercio electrónico, ha generado la aparición de nuevos escenarios y situaciones los cuales exigen una revisión de las normas jurídicas vigentes. Uno de los males de que adolece el Internet es que hace peligrar gravemente la originalidad y calidad del trabajo que infinidad de personas realizan para la red.

Se trata de una materia cuyos litigios tienen generalmente una naturaleza transnacional. La explotación de la propiedad intelectual se lleva a cabo mediante reproducciones de obras, comunicaciones públicas, distribuciones y transformaciones. La falta de restricción de tales métodos de explotación a una determinada frontera hace difícil determinar a qué tribunal deberá someterse el litigio.

El desafío contemporáneo es encontrar soluciones congruentes con el desarrollo tecnológico de la difusión de las obras que amenaza con dejarlas sin protección. Lo más importante es resolver eficazmente estas controversias permitiendo conservar las relaciones comerciales establecidas entre las partes.

La protección efectiva depende también de las instituciones que administran el sistema y de los medios disponibles para llevarlo a la práctica. Donde no hay protección o si ésta no es efectiva, la piratería y la reproducción no autorizada de libros es a menudo generalizada.

La mayoría de los conflictos sobre propiedad intelectual tienen carácter internacional, contienen asuntos técnicos que hacen aconsejable su solución por parte de un juzgador especializado en la materia. En este sentido los Procedimientos Alternativos de Resolución de Conflictos, específicamente la mediación y el arbitraje pueden constituir una vía alterna al litigio para la solución de este tipo de conflictos debido a que proporcionan a las partes soluciones rápidas y efectivas, acordes con los avances de la tecnología digital.

## ÍNDICE GENERAL

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lista de Siglas.....                                                                     | iv |
| Resumen.....                                                                             | v  |
| CAPÍTULO I. Derechos de Propiedad Intelectual.....                                       | 1  |
| Definición de los Derechos de Propiedad Intelectual.....                                 | 2  |
| Delimitación del término de Propiedad Intelectual.....                                   | 7  |
| Propiedad Industrial.....                                                                | 10 |
| Nuevas Tecnologías.....                                                                  | 16 |
| Principales Acuerdos que rigen la Propiedad Intelectual.....                             | 21 |
| Marco Jurídico Venezolano.....                                                           | 30 |
| Dirección Nacional de Derecho de Autor.....                                              | 33 |
| Tutela de la Propiedad Intelectual.....                                                  | 34 |
| CAPÍTULO II. Conflictos más Frecuentes que se Presentan en la Propiedad Intelectual..... | 37 |
| Nombres de Dominio.....                                                                  | 39 |
| Marcas Comerciales o Signos Distintivos.....                                             | 44 |
| Diferencias entre Nombres Comerciales y Signos Distintivos.....                          | 46 |
| Conflictos de Propiedad Intelectual en Internet.....                                     | 46 |
| Conflictos entre Nombres de Dominio en Internet y Signos Distintivos.....                | 48 |
| Comercio Electrónico.....                                                                | 50 |

|                                                                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Conflictos de Piratería.....                                                                                                                                                               | 51  |
| CAPÍTULO III. Forma en que se Resuelven los Conflictos de Propiedad Intelectual<br>.....                                                                                                   | 58  |
| Aspectos Procesales de Derecho de Autor en Venezuela.....                                                                                                                                  | 62  |
| Medios Probatorios en la Ley Sobre Derecho de Autor en Venezuela.....                                                                                                                      | 67  |
| Medidas Preventivas.....                                                                                                                                                                   | 69  |
| Procedimiento Instructorio Anticipado.....                                                                                                                                                 | 73  |
| Procedimientos Alternativos de Resolución de Conflictos.....                                                                                                                               | 74  |
| CAPÍTULO IV. Consideraciones sobre la Protección de la Propiedad Intelectual.....                                                                                                          | 79  |
| Medidas Tecnológicas aplicadas para Proteger las Obras Intelectuales.....                                                                                                                  | 83  |
| Recomendaciones para la Protección de los Derechos Intelectuales.....                                                                                                                      | 88  |
| CAPÍTULO V. Organismos Internacionales que se encargan de Resolver los Conflictos de Propiedad Intelectual a través de los Procedimientos Alternativos de Resolución de Controversias..... | 92  |
| CAPÍTULO VI. Ventajas de Resolver los Conflictos de Propiedad Intelectual a través de los Procedimientos Alternativos de Resolución de Conflictos.....                                     | 119 |
| Beneficios de Utilizar la Mediación en los Conflictos de Propiedad Intelectual.....                                                                                                        | 120 |
| Ventajas de la Aplicación del Arbitraje en los Conflictos de Propiedad Intelectual.....                                                                                                    | 124 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Limitaciones de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos..... | 130 |
| Conclusiones.....                                                            | 136 |
| Bibliografía.....                                                            | 142 |



## **LISTA DE SIGLAS**

OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual

L.S.D.A.: Ley Sobre derecho de Autor

DNDA: Dirección Nacional de Derecho de Autor

OMC: Organización Mundial de Comercio

ADPIC: Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

TLD: Nombre de Dominio Primario (Top Level Domain)

SLD: Nombre de Dominio Secundario (Second Level Domain)

gTLD: Dominios Genéricos de Primer Nivel

ccTLD: Dominios de Primer Nivel Nacionales o Territoriales

TDA: Tratado de Derecho de autor

NIC: Centro de Información de la Red (Network Information Center)

ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSTGRADO  
ÁREA DE DERECHO  
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL

RESUMEN

Este trabajo tiene como propósito promover el uso de los procedimientos alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación y el arbitraje como vía de solución de las controversias que se presentan en la propiedad intelectual y la propiedad industrial.

Actualmente se presentan en el campo de la propiedad intelectual diversos cambios sociales protagonizados por los progresos tecnológicos acaecidos en los últimos años los cuales han aportado nuevas formas de divulgar las creaciones a través de Internet, el comercio electrónico, la radiodifusión por satélite, los discos compactos entre otros. Como consecuencia del rápido desarrollo de las nuevas tecnologías se ha generado la comisión de un conjunto de ilícitos autorales como el registro abusivo de nombres de dominio en Internet, la descarga de música y programas de computación por esta vía sin hacer ningún pago por los mismos; la piratería de las obras gráficas, sonoras, audiovisuales, la transmisión y retransmisión a distancia sin autorización de las creaciones artísticas, literarias y los demás bienes jurídicos tutelados por la propiedad intelectual.

Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos ofrecen formas rápidas y efectivas que facilitan la resolución de los conflictos de propiedad intelectual y la propiedad industrial. Dentro de sus características principales se encuentra su informalidad, voluntariedad, confidencialidad, posibilidad de las partes de seleccionar los árbitros o mediadores especializados en la materia lo cual les ahorra tiempo y dinero.

El objeto de esta investigación consiste en aplicar la mediación y el arbitraje como vías de solución de conflictos de la propiedad intelectual y la propiedad industrial los cuales se adaptan mejor a la naturaleza internacional que caracteriza a estos conflictos.

Se establece como base legal en primer lugar nuestra Constitución vigente donde el Estado reconoce y protege la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Dentro de los principales Acuerdos que rigen en esta materia se encuentran: El Convenio de Berna (1982), la Convención Universal del Derecho de autor (1952). En relación a la normativa vigente sobre propiedad industrial se encuentran la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de los productos y servicios para el registro de las marcas modificado en 1979.

Del análisis se concluye que el principal aporte de la aplicación de la mediación y el arbitraje en los conflictos de propiedad intelectual y propiedad industrial es la posibilidad que tienen las partes de escoger como árbitros o mediadores personas especializadas en la materia y con experiencia previa. Por otra parte, aun cuando el beneficio de la mediación en todas las disputas es preservar las relaciones comerciales, esto es una ventaja en las controversias de propiedad intelectual y propiedad industrial por las asociaciones de negocios que a menudo existen entre las partes.

Descriptores: propiedad intelectual, propiedad industrial, derecho de autor, marcas comerciales, nombres de dominio, modelos de utilidad, patentes e invenciones, secretos comerciales, indicaciones geográficas, mediación, arbitraje.

## **CAPÍTULO I**

### **DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

En este capítulo se realiza un estudio sobre la propiedad intelectual y sus campos de protección. Se tiene como propósito hacer un marco teórico con el fin de esclarecer los términos utilizados principalmente en el ámbito de la propiedad intelectual.

Se hace referencia a la naturaleza del Derecho de Autor donde existen diversas teorías: según algunos estos derechos se encuadran dentro de los Derechos de Propiedad; para otros son concesiones o privilegios del Estado y una tercera tesis los ubica dentro de lo que pudiera considerarse derechos personales.

Los derechos de propiedad intelectual se encuentran protegidos por una vía jurídica distinta del derecho de propiedad común sobre cosas materiales.

De acuerdo con Viñamata Paschkes, C. (1998, 9) los derechos de autor han sido ubicados por algunos autores en el campo de los derechos de propiedad debido a que consideran que los mismos entran en el grupo de los derechos de propiedad inmaterial. Otros tratadistas ubican esta clase de derechos como unas concesiones o privilegios dada su naturaleza temporal de vigencia, pero les niegan el carácter de propiedad o de derechos reales.

Los bienes intelectuales, producto del ingenio humano, constituyen un bien jurídico de naturaleza incorpórea, especialmente protegidos por una vía jurídica distinta del derecho de propiedad común sobre cosas materiales.

En Venezuela el derecho de autor se encuentra reconocido en la Constitución de 1999 con el fin de favorecer la libertad de la creación; la

protección de la creación constituye una de las materias de interés público para el Estado venezolano. La Ley de Derecho de Autor (1993) prevé la existencia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, oficina competente para ejercer funciones de control y vigilancia sobre las personas naturales que utilicen obras, productos y producciones protegidas en cuanto den lugar al goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley de Derecho de Autor. Asimismo tiene la atribución de servir de árbitro, cuando lo soliciten las partes en conflicto. Por otra parte, se considera importante hacer una reseña acerca de los conflictos que ha traído el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y cómo estas han hecho más vulnerable el derecho de autor. Este aspecto será desarrollado en el transcurso de todo el trabajo.

### **Definición de los Derechos de Propiedad intelectual**

En los ordenamientos jurídicos del mundo occidental la propiedad intelectual comprende el derecho de autor y otros derechos vecinos, conexos o afines al derecho de autor.

El derecho de propiedad intelectual está integrado por una serie de facultades, prerrogativas o posibilidades concretas de actuación, todas vinculadas con la persona del creador. Se encuentra constituido por derechos de carácter personal; derechos morales que son intransmisibles e irrenunciables, no evaluables en dinero, es decir, de ejercicio personal por el autor y los derechos patrimoniales, que son los derechos de explotación, junto con el derecho de participación y el de remuneración por copia privada.

De acuerdo con Bercovitz Rodríguez, R. (2.003, 34) la Ley también atribuye un derecho de exclusiva de explotación o utilización a los artistas intérpretes

o ejecutantes sobre sus actuaciones; a los productores de fonogramas sobre sus fonogramas; a los productores de grabaciones audiovisuales sobre sus grabaciones; a las entidades de radiodifusión sobre sus emisiones o transmisiones; a los realizadores de meras fotografías (aquellas que no sean obra fotográfica); a los divulgadores de obras inéditas que estén en el dominio público sobre dichas obras, y a los editores sobre sus ediciones siempre que puedan ser individualizadas por sus características. La conexión o afinidad de estos derechos con el derecho de autor tiene su origen en la estrecha relación que tiene el derecho de autor con la difusión de la obra.

Se trata de derechos relacionados con la difusión y explotación de las obras, pero también por la propia estructura y naturaleza del derecho reconocido en cada caso a su titular. En este sentido se reconocen todos estos derechos como propiedades intelectuales al igual que el Derecho de Autor.

Por consiguiente son derechos de propiedad sobre los bienes inmateriales y como tales comprenden todas facultades correspondientes a cualquier clase de utilización o explotación que sea posible durante su vigencia.

Como señalan Rodríguez Tapia, J. ; Bondía Román, F. (1997,17) la creación constituye el único título válido de adquisición originaria de la propiedad intelectual o derecho de autor, expresiones que son sinónimas en el Derecho Comparado. En general para gozar de los beneficios que otorga la Ley de Propiedad Intelectual en los distintos países no es necesario inscribir el derecho de autor en el Registro de la Propiedad Intelectual, ni tampoco se necesita el cumplimiento de cualquier otro requisito formal.

A modo de ejemplo podemos citar el artículo 1º del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual Española:

“Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro...”

De este artículo se desprende que debe tratarse de creaciones en donde exista la intervención humana; por tanto no son susceptibles de protección las creaciones espontáneas de la naturaleza, de una máquina fuera de control o de un animal que mancha con su pata un lienzo.

Asimismo deben ser creaciones originales, aquellas que aporten algo distinto y se diferencien en algo de las ya existentes.

La originalidad de la obra puede ser objetiva o subjetiva. Es objetiva aquella que permite diferenciar la creación de las demás y es subjetiva una creación que tenga su origen en una persona y que sea expresión de su personalidad, talento o inventiva.

Las creaciones protegibles deben estar expresadas por cualquier medio o soporte tangible o intangible, conocido o por conocer. No se requiere que la obra se fije sino que se exprese. La norma no exige necesariamente un soporte físico, puede tratarse también de un medio perceptible como la energía sonora, las obras musicales, las alocuciones, los discursos, las conferencias, las explicaciones de cátedra u otros medios que sean orales, los cuales son protegibles aunque no consten por escrito en un soporte material tangible (Rodríguez Tapia, J. ; Bondía Román, F. 1997, 55 y sgtes).

La obra intelectual aunque susceptible de explotación económica y como tal de derechos patrimoniales, se caracteriza también por la especial vinculación con la persona del autor. La obra es de modo permanente, un elemento de la esfera personalísima del autor.

La primera facultad que se reconoce al autor de una obra intelectual es el derecho de divulgación que consiste en decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.

El autor tiene la facultad de decidir cuándo, de qué manera y en qué condiciones divulgará su obra, decisión que dependerá de una amplia serie de motivaciones o circunstancias (la propia maduración de la obra, la oportunidad social, económica o política que se estime más favorable, la perfección deseada para el prestigio del autor, etc)

Por otro lado se encuentra el derecho de inédito. La obra nace en el seno de la intimidad del autor y aunque por naturaleza este llamada a hacerse pública, corresponde exclusivamente al autor decidir sobre su publicación.

También se le reconoce la facultad de revelar u ocultar su autoría, el autor puede revelar su nombre, utilizar un seudónimo o preferir la publicación anónima mientras no desee revelar su autoría.

En caso de que el autor haya tomado la decisión de divulgar su obra, se encuentra investido de una nueva prerrogativa como lo es el derecho de paternidad intelectual. El creador tiene el derecho de proclamar públicamente en forma directa o indirecta, su vinculación intelectual con la obra.

Otra facultad del derecho moral consiste en exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación. Aunque los derechos patrimoniales de la obra los adquiera otra persona, el autor tiene la facultad de exigir que se respete la integridad de la misma y oponerse a cualquier atentado que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

Asimismo el autor tiene la facultad de modificar la obra, respetando los derechos adquiridos por terceros en virtud de la cesión de la explotación económica de la obra.

Por último el derecho de arrepentimiento es otra de las facultades que integran el derecho moral del autor y consiste en retirar la obra del comercio por cambios de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de los daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.

Los derechos de explotación comprenden a su vez el derecho de reproducción, el derecho de distribución (alquiler y venta), el derecho de comunicación y el derecho de transformación.

Una vez que el autor ha decidido divulgar su obra, tiene derecho a recibir una parte de los beneficios económicos derivados de la utilización pública de su obra, es decir, tiene derecho a lucrarse por el producto de su trabajo.

El autor puede otorgar a otro el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación en cualquier forma, en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación que no podrán ser realizados sin autorización de éste.

El derecho de reproducción consiste en la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella.



El complemento del derecho exclusivo de reproducción para que la explotación de la obra tenga realidad práctica, es el derecho de distribución de la misma. A través del derecho de distribución el autor tiene la posibilidad de definir las modalidades de difusión de los ejemplares, por ejemplo en cuanto a su número o en cuanto a su área geográfica.

La cesión de los derechos de reproducción y distribución en lo que se refiere a las obras literarias y científicas, da lugar al contrato de edición.

Tenemos por otra parte el derecho de comunicación pública que supone la explotación de la obra de una manera directa.

El autor no sólo tiene derecho exclusivo a explotar su obra en forma física a través del derecho de reproducción y distribución, sino que también tiene el derecho exclusivo a representar públicamente su obra en forma inmaterial, es decir, a través del derecho de representación.

Las definiciones del derecho de representación aluden a las diversas formas en que la obra se hace accesible al público sin previa distribución de ejemplares. Comprende toda una serie de actividades que van desde el acto de pronunciar un discurso o de declamar una poesía en público hasta la interpretación de una obra musical, la exhibición de cuadros o esculturas, la difusión de una obra por la radio o la televisión, etc.

Asimismo los derechos patrimoniales comprenden el derecho de adaptación o transformación; la obra creada por el autor puede sin perder su esencia o forma intrínseca, adoptar diversas manifestaciones o ser objeto de distintas transformaciones.

## **Delimitación del Término de Propiedad Intelectual**

Según Martínez García, E. (2002, 32) el término de propiedad intelectual es un concepto amplio en constante evolución, de contenido inmaterial y económico y con connotaciones públicas y privadas al mismo tiempo. La importancia de la propiedad intelectual reside en su reconocimiento público y aunque se trata de una propiedad privada se encuentra sujeta a numerosas limitaciones, unas veces a favor de la sociedad y la cultura y otras a favor de los explotadores, en cuanto son intermediarios normalmente necesarios.

Señala este autor que tal vez el término propiedad intelectual no sea el más acorde para expresar el contenido de este derecho debido a que sobre el mismo recae un doble señorío: la creación intelectual y las facultades de explotación que de ella se derivan.

Es necesario deslindar la propiedad intelectual de otras figuras colindantes:

### **1- Propiedad Intelectual frente a Copyright**

En el Derecho anglosajón el término propiedad intelectual es utilizado en forma mucho más amplia que la concepción que se mantiene en el Derecho Continental debido a que comprende dos amplias ramas: la propiedad intelectual y la propiedad industrial.

De acuerdo con Mogollón Rojas, I. (1997, 135) el copyright consiste en el derecho de autor o del productor con el fin de tener un dominio sobre el proceso de copiado o reproducción de sus obras y de la ejecución pública de éstas para propósitos comerciales, mediando o no su consentimiento. El copyright está destinado a prevenir a terceros de copiar o ejecutar indebidamente una obra del ingenio humano, por el solo hecho de su creación y mediando su fijación en un soporte físico cualquiera.

Continúa este autor señalando que para el derecho general de copyright la obra ha sido considerada como un producto del esfuerzo del hombre; tal esfuerzo, si bien no ha de ser eminentemente superior ha de traer al mundo real de los seres humanos un bien que no exista de antemano en la naturaleza. Para ser acreedor del derecho de autor la persona que ha efectuado el acto creador debe además producir un bien que sea ponderable como original, es decir, que la creación sea la expresión del pensamiento humano, cualesquiera que sea ésta. La obra debe emanar de su creador o creadores y de nadie más.

Por otra parte, la propiedad industrial consiste en una expresión de arte aplicada a la explotación industrial, mientras que la propiedad intelectual protege la parte estética de una creación; es requisito previo la existencia de la obra aunque no se registre. La protección de la propiedad industrial se otorga sin que llegue a existir la obra, basta que se exprese el enunciado normativo de la misma. La propiedad industrial integra diversos derechos que pueden coincidir simultáneamente sobre la misma obra; todos ellos destinados a un fin industrial como es el caso de las patentes, marcas, diseño industrial y modelos de utilidad.

## 2- Propiedad Intelectual y Derecho de Autor

Debe encontrarse un equilibrio entre la vertiente espiritual y material de la propiedad intelectual, es decir, en la faceta explotadora de la propiedad y en la medida en que es intelectual se confirma su creación del ingenio.

La existencia y valoración de estos derechos morales hace reductivo el término propiedad intelectual, pero por otra parte la existencia de unos derechos conexos de terceros no autores, convierte en demasiado restrictivo el término de derecho de autor. Por esta razón resulta comúnmente aceptada

la terminología de propiedad intelectual, por ser en cierta forma más integradora de estos conceptos y por tener en común el acto de creación y su protección durante la explotación económica.

### 3- El titular del derecho de autor y el de otros derechos afines

Frente al creador de la obra en sentido estricto, la ley protege también a otros sujetos que, si bien no tienen la condición de autor, gozan de derechos sobre la obra de un tercero.

Además del derecho moral el autor goza del derecho a explotar su obra y a ser remunerado por el uso que hagan terceros. Asimismo goza de derechos de naturaleza económica o patrimonial, derivados de la explotación de la obra.

El señorío que el autor o el titular de otros derechos afines pueden tener sobre la obra, debe compaginarse a su vez con los intereses sociales y culturales de los explotadores de la misma, intermediarios necesarios para que ésta llegue al público. Los intereses de la sociedad, de los usuarios y del autor deben estar en equilibrio. (Martínez García, E. 2002, 32)

## **Propiedad Industrial**

La propiedad industrial comprende una variedad de ramas como las patentes e invenciones, los modelos de utilidad, las marcas comerciales, los nombres de dominio, los secretos industriales y las indicaciones geográficas.

### Patentes

De acuerdo con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en lo adelante OMPI) una patente es un documento otorgado por una oficina de Gobierno (comúnmente la Oficina de Patentes) después de presentarse una solicitud. Dicho documento describe una invención y crea una situación jurídica mediante la cual la invención (solución nueva a un problema técnico) sólo puede ser explotada con la autorización del dueño de la patente. En otras palabras, una patente protege una invención y otorga al dueño el derecho exclusivo de usar su invención por un período limitado de tiempo.

La protección de una patente significa que la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el consentimiento de su titular. El cumplimiento de los derechos de patente normalmente se hace respetar en los tribunales que, en la mayoría de los sistemas, tienen la potestad de sancionar las infracciones a la patente. Del mismo modo, un tribunal puede declarar no válida una patente si un tercero obtiene satisfacción en un litigio relacionado con la misma.

Una invención es patentable cuando tiene novedad o nivel inventivo, es decir, cuando su conocimiento no es del dominio público en cualquier parte del mundo y por cualquier medio; una invención es producto de la inventiva si para una persona versada en la materia técnica correspondiente esa inventiva no resulta obvia y si tiene aplicación industrial, es decir, que el objeto de la invención debe tener utilidad o aplicación en cualquier tipo de actividad productiva.

En los EE.UU. la ley estipula que una patente puede ser otorgada a cualquier persona para la invención o el descubrimiento de cualquier arte, máquina, fabricación o composición de materia útil o para cualquier mejoramiento

nuevo y útil al mismo o para un diseño cualquiera ornamental nuevo y original para un artículo de fabricación. En general, la patente proporciona protección contra la usurpación sólo dentro de la jurisdicción del gobierno que la expide, por lo tanto es necesario inscribir una patente en cada país en donde se desea dicha protección.

### *Dibujo o Modelo Industrial*

De acuerdo con la OMPI un dibujo o modelo industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo. El dibujo o modelo industrial puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como los diseños, las líneas o el color.

Los dibujos o modelos industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía: desde relojes, joyas, prendas de moda y otros artículos de lujo a instrumentos técnicos y médicos; desde electrodomésticos, muebles y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde artículos prácticos y estampados textiles a bienes recreativos, como juguetes y accesorios para animales domésticos.

Los ordenamientos establecen como requisitos esenciales para la protección de los dibujos y modelos industriales: la novedad, la originalidad, la aplicación o utilización en la industria y en relación con éste último el carácter singular del dibujo o modelo.

Un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

La novedad a su vez descansa sobre dos pilares que son la divulgación y la identidad entre el diseño que se pretende registrar frente a los diseños ya registrados anteriormente.

La divulgación consiste a su vez en que el dibujo o modelo industrial hayan podido ser razonablemente conocidos en el curso de las operaciones comerciales normales por los círculos especializados del sector de que se trate y que operen en la comunidad antes de la fecha de presentación de solicitud de su registro.

La originalidad consiste en que el dibujo o modelo tenga alguna forma especial que lo distinga de los otros dispositivos o aparatos similares que se encuentren en el mercado.

### Secreto Industrial

El secreto industrial es toda información no divulgada que puede utilizarse en una actividad productiva, industrial o comercial que es detentada legítimamente por una persona individual o colectiva y que además, sea susceptible de transmitirse a un tercero. Como señala Rangel Ortiz, H., citado por Viñamata Paschkes, C. (1998, 207) se trata de todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por valor competitivo para la empresa desea mantener ocultos

Por consiguiente, la esencia secreta en sí de la información debe ser protegida a través de medidas que preserven su confidencialidad y que coadyuven a un acceso restringido a la misma.

### Marcas

Una marca es un signo que se utiliza para distinguir los productos o servicios ofrecidos por una empresa de los ofrecidos por otra. Para poder ser registrada y obtener protección una marca debe ser distintiva y no inducir a engaño.

Una marca registrada identifica la fuente de un producto y establece responsabilidad por su calidad. Si a los clientes les gustan los productos, la marca registrada permite saber lo que quieren comprar en el futuro; si no les gustan los productos, evitarán los productos con esa marca registrada.

De acuerdo con la OMPI, el nombre de un tipo de producto no puede ser una marca registrada, porque cada fabricante de ese producto está libre para utilizar su nombre. Por ejemplo, Sony, es una marca registrada bien conocida para televisores, radios y equipos auditivos, sin embargo nadie puede tener derechos de marca registrada para la palabra televisión o radio.

Existen marcas compuestas por palabras como Apple, por letras como Fiat, por figuras como la estrella para el mercedes Benz, abreviaturas como IBM o nombres, apellidos como la marca Ford para automóviles. También se protegen como marcas los emblemas o elementos figurativos como el logotipo de la compañía Shell. Asimismo se protegen los colores de marcas, las marcas sonoras como un jingle publicitario y en algunos países se protegen también las marcas olfativas para el caso de alguna fragancia determinada.

Las marcas están sujetas al principio de especialidad; es decir, una marca sólo protege los productos o servicios indicados en la solicitud de la marca. Por ejemplo la marca “Pepe” que ha sido registrada para proteger ropa, sólo puede ser invocada ante otra marca “Pepe” o similar para los mismos



productos. El principio de la especialidad permite la coexistencia pacífica de marcas idénticas para productos o servicios diversos. Así puede existir una marca “Pepe” para calzado y una marca para automotores, e inclusive otras para bebidas, muebles, y así sucesivamente.

### Nombres de Dominio

De acuerdo con el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, por nombre de dominio se entiende la dirección de un sitio web fácil de identificar y de recordar, como por ejemplo: yahoo.com y ompi.int. Como son fáciles de recordar han pasado a ser identificadores comerciales y sustituyen cada vez más a las propias marcas, como el caso de amazon.com. Al utilizar marcas vigentes en calidad de nombres de dominio, por ejemplo el caso de sony.com, las empresas atraen a clientes potenciales de sitios.

La dirección electrónica de Internet sigue un esquema lógico conocido como localizador uniforme (URL) el cual especifica primero mediante el protocolo correspondiente (por ejemplo: http, ftp, mailto) la aplicación electrónica deseada y después la dirección concreta del ordenador con el que se quiere contactar. El nombre de dominio forma parte de la dirección electrónica y opera sobre la base de una jerarquía de términos o niveles (Domains Levels) con un mayor o menor poder de identificación. Un ejemplo de URL y nombre de dominio podría ser <http://www.usal.es> que es la dirección de la Universidad de Salamanca; el comando http:// describe el protocolo de comunicación propio del sistema WWW señalando que se trata de una información presentada en formato hipertexto (http://), el resto de la dirección <.usal.es> es el nombre de dominio del ordenador central de la Universidad de Salamanca, el cual ofrece una serie de informaciones a partir de una página web principal (Cascón, F., 2.002, 41).

Los nombres de dominio se clasifican en dominios primarios (top level domain ó TLD) y dominios secundarios (second level domain ó SLD). En el ejemplo anterior el “.es” constituye el nombre de dominio de primer nivel (TLD) y la combinación de letras “usal” correspondiente a la institución titular del ordenador conectado a Internet es el nombre de dominio de segundo nivel (SLD).

Los dominios primarios (TLD) pretenden indicar en abstracto bien el carácter o naturaleza de la actividad o información prestada a través del sitio en línea o bien la nacionalidad, domicilio o centro principal de operaciones de dicha persona o entidad, o el territorio al cual está dirigida principalmente la actividad o información contenida en el sitio localizado por el dominio. Los dominios primarios (TLD) se clasifican en los dominios de primer nivel genéricos (gTLD) y los dominios de primer nivel nacionales o territoriales (ccTLD).

Los dominios de primer nivel genéricos (gTLD) se dividen a su vez en abiertos o restringidos; los restringidos requieren de un titular calificado y exigen una determinada condición del solicitante por ejemplo el dominio .int que se refiere a la organización internacional, el dominio .edu, el dominio .gov y el dominio .mil que se refieren respectivamente a una institución educativa, gubernamental o militar estadounidense. A diferencia de los dominios de primer nivel genéricos abiertos que no establecen condiciones de ningún tipo relativas a la nacionalidad del domicilio o condición del solicitante, sólo deben estar libres y pagar las tasas al momento del registro como es el caso de los dominios .com, .net, .org.

Por otra parte los dominios de primer nivel nacionales o territoriales (ccTLD) corresponden a cada país y son administrados localmente por un NIC (Network Information Center) y son utilizados principalmente por sujetos y

entidades nacionales, residentes o establecidos en el país o territorio de referencia que prevean difundir su información o desarrollar su actividad en línea como es el caso del dominio “.es” (España), “.fr” (Francia).

Algunos países introducen entre su normativa de registro la posibilidad de combinar en sus dominios de primer nivel nacionales o territoriales (ccTLDs) el código descriptivo del país correspondiente con un subdominio genérico indicativo de la naturaleza del sujeto y la actividad o prestación que se encuentra detrás del sitio localizado como es el caso de los dominios .com.ar, .net.fr, .edu.au

Los dominios secundarios (SLD) identifican la fuente de procedencia o clase de información o servicio proporcionados a través de un sitio web u otra aplicación en línea e identifican a la persona o entidad localizada en un determinado ordenador anfitrión, o bien la información o la prestación ofrecida por las mismas en dicho sitio en línea.

Según Ramirez, A. (2001, 1) un nombre de dominio tiene la cualidad de ser a la vez único, portátil, global e internacional. Un dominio no solamente tiene como función ubicar un computador dentro de la red sino que también cumple funciones de mercadeo y de competencia. En este sentido pueden distinguirse tres tipos de registros de dominios:

- Los dominios en reserva.

En la práctica es bastante usual y saludable que una empresa o un particular antes de iniciar una actividad reserve varios nombres de dominio para un posible proyecto en el futuro, así no los utilice. Esto puede convertirse en un obstáculo para el mercado, ya que en este momento encontrar un dominio que no esté registrado es muy difícil.

- Los dominios en defensa.

Una empresa puede reservar un determinado número de nombres de dominio para impedir que posibles terceros, en especial competidores o ciberocupas, los utilicen.

- Los dominios obstáculo.

Son aquellos que pretenden impedir la entrada de competidores reservando el nombre de dominio para que no esté disponible en el momento en que la empresa decida su acceso a internet. Eventualmente podría intentarse una acción por competencia desleal, y esto puede considerarse una causal para solicitar la transferencia del dominio.

Para Ovidio Salgueiro, J. (1999, 52) los nombres de dominio son formas de uso amigables para las direcciones en Internet. Su fin es permitir a los usuarios la localización de otras computadoras en la red de una forma sencilla y fácil de recordar; los nombres de dominio corresponden a la forma humanizada del número de protocolo de Internet. Muchas veces hemos visto que al navegar en la red e intentar entrar en una página determinada, nuestro buscador indica que se está conectando con una página que no parece ser a primera vista la que hemos seleccionado, ya que su identificación viene dada por una serie de números separados por puntos que no entendemos. Esa secuencia de números en la identificación en la red del computador es posteriormente convertido en una secuencia alfanumérica conocida como nombre de dominio.

Dentro de las funciones más importantes de los nombres de dominio se encuentran:

- Identificación de un negocio.

En el mundo de los negocios las empresas e instituciones se distinguen unas de otras por sus razones sociales (British Airways, Librería de Nacho, ONU, etc), en la red, las empresas se distinguen unas de otras por sus nombres de dominio: www.cnn.com, www.wipo.int, www.comunidadandina.org, etc.

- Identificación de bienes y servicios.

Los nombres de dominio permiten al usuario identificar los productos y servicios ofertados por una persona similares a los ofertados por otro. Por ejemplo la posibilidad de diferenciar www.amazon.com y www.barnesandnoble.com los cuales ofrecen servicios idénticos en la red sólo es posible mediante sistemas de nombres de dominio.

- Certeza de origen de bienes y servicios.

Un nombre de dominio puede otorgar al usuario la certeza del origen de un producto otorgando grados de confianza; no es lo mismo bajar un software de las páginas de Microsoft que hacerlo de una página de la cual se desconoce el origen.

La habilidad del usuario de determinar la página de la cual hará su compra o el valor que dará a una información obtenida en la red está directamente ligada a la posibilidad de acceder libremente al nombre de dominio.

### **Principales Convenios Internacionales ratificados por Venezuela relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual**

#### *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas*

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas fue concertado el 9 de Septiembre de 1886; revisado en París el 4 de mayo

de 1896 y en Berlín el 13 de noviembre de 1908; completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en París el 24 de julio de 1971, y fue enmendado en 1979.

Este Convenio tiene por objeto la protección eficaz y uniforme de los derechos de autor sobre sus obras literarias y artísticas, apoyándose en tres principios básicos: el principio del trato nacional, el principio de la protección automática y el principio de la independencia de la protección. Asimismo establece las condiciones mínimas de protección referidas a las obras y a los derechos que se han de proteger y la duración de la protección; contiene además disposiciones especiales para los países en desarrollo.

Las obras literarias y artísticas comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo de expresión, tales como libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematográficas, a las que se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes plásticas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o las ciencias. Se protege además la obra original, la traducción, las adaptaciones, los arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística (Artículo 2 ordinales 1º, 2º. Convenio de Berna)

Los sujetos que se encuentran protegidos en virtud de este Convenio son los autores nacionales de algunos de los países de la Unión de Berna, por sus obras publicadas o no; los autores que no sean nacionales de algunos de los países de la Unión de Berna, por las obras que hayan publicado por primera vez en algunos de estos países o simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión.

Asimismo estarán protegidos en virtud del presente Convenio los autores de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en algunos de los países de la Unión; los autores de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión (Artículo 3 del Convenio de Berna).

Según Antequera Parili, R. (1977, 330) la Convención de Berna tiene como característica que los Estados miembros se constituyen en “Estado de Unión” para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas, lo que supone conseguir una uniformidad de las respectivas legislaciones nacionales en lo que se refiere a los principios protectores de la obra intelectual y su autor. Dentro de los preceptos de mayor relevancia se encuentran:

Las obras literarias y artísticas protegidas comprenden todas las producciones del dominio literario, científico y artístico. Esta protección beneficia al autor y a sus derecho habientes. Asimismo el autor tiene derecho exclusivo de utilización de la obra; el contenido de este derecho abarca el derecho de traducción; el derecho de reproducción; el derecho de representación, interpretación o ejecución en público; el derecho de transmisión pública; el derecho de adaptación o reproducción de la obra en

película cinematográfica , y de explotación sobre la obra de cine resultante y el derecho de elaboración de la obra.

En caso de muerte del autor las personas e instituciones a quien la ley confiera derechos, tienen la facultad inalienable de obtener una participación en las ventas de la obra de arte original o de los manuscritos originales del autor o compositor, posteriores a la primera cesión operada por el autor.

Aun después de la cesión de los derechos patrimoniales, el autor conserva durante toda su vida la facultad de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a su deformación, mutilación u otra modificación, o a cualquier otro atentado de la obra, perjudicial a su honor o a su reputación. La protección concedida a los autores por el Convenio se extiende durante toda su vida y cincuenta años después de su muerte.

Según este Convenio toda diferencia entre dos o más países de la Unión respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación podrá ser llevada por cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla.

Al igual que lo que sucede en en el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, el arbitraje no se encuentra refutado expresamente como mecanismo de solución de las controversias que puedan presentarse entre dos o más países, con motivo de la aplicación o interpretación del Convenio de Berna. Expresamente se refiere a la negociación como primer mecanismo a ser implementado para la solución de las diferencias derivadas del Convenio, antes de que el litigio sea planteado por cualquiera de los países afectados ante la Corte Internacional de Justicia.



### Convención Universal sobre Derecho de Autor

El 6 de septiembre de 1952 se suscribió en Ginebra la Convención Universal sobre Derecho de Autor. En el año 1993 fue objeto de una revisión celebrada en París, en la que se agregaron nuevas disposiciones relativas a los países en vías de desarrollo.

El origen de esta Convención estuvo propiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con el propósito de facilitar la incorporación a un sistema internacional mínimo de tutela del derecho de autor a aquellos Estados que no formaban parte del Convenio de Berna, y para regular las relaciones entre los países miembros de dicho Convenio de Berna y los que sólo fueran miembros de la Convención Universal.

El objeto de esta Convención consiste en asegurar en todos los países la protección del derecho de autor sobre las obras literarias, artísticas y científicas a través de una normativa que se una a los sistemas internacionales vigentes, sin afectarlos, con el fin de facilitar la difusión de las obras del espíritu y una mejor comprensión nacional.

Cada uno de los Estados contratantes se compromete a tomar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores o de cualesquiera otros titulares de estos derechos sobre las obras literarias, científicas y artísticas tales como escritos, obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura y grabado y escultura (Artículo1. Convención Universal sobre Derechos de Autor).

Se establece el principio del trato nacional según el cual las obras publicadas de los nacionales de cualquier Estado contratante, así como las obras

publicadas por primera vez en el territorio de tal Estado, gozarán en cada uno de los otros Estados contratantes de la protección que cada uno de estos Estados conceda a las obras de sus nacionales publicadas por primera vez en su propio territorio. La duración de protección de la obra se regirá por la Ley del Estado contratante donde se reclame la protección (Artículo 4. Convención Universal sobre los Derechos de Autor)

De acuerdo con Antequera Parili, R. (1977, 337) cada uno de los Estados contratantes se compromete a tomar las providencias necesarias para asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores o de cualesquiera otros titulares de estos derechos sobre las obras literarias, científicas y artísticas; el derecho de autor comprende la facultad exclusiva de hacer, publicar, y autorizar que se haga y se publique la traducción de su obra.

Para la tutela internacional de una obra se requiere como formalidad que cada ejemplar de la misma lleve el símbolo “c” rodeado de un círculo, acompañado del nombre del titular del Derecho de Autor y de la indicación del año de la primera publicación. La duración de la protección se rige por la ley interna de cada Estado Contratante, pero en ningún caso puede ser inferior a la vida del autor y 25 años después de su muerte.

Por último, los derechos que aseguran el amparo de los intereses patrimoniales del autor, comprenden la facultad exclusiva de autorizar la reproducción de cualquier medio y la representación y ejecución públicas así como la radiodifusión. Sin embargo cada Estado contratante puede establecer en su legislación nacional excepciones a estos derechos, siempre que no contraríen el espíritu de la Convención y concedan un nivel razonable de protección efectiva a cada uno de los que sean objeto de excepción (Lipzyc, D., citado por Parili Antequera, R. 1977, 338)

Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)

El ADPIC dirige la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual como una contribución a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos.

Según este Acuerdo el derecho de autor abarca la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. En este sentido se otorga protección a la expresión y no a la idea en sí.

El goce y ejercicio de los derechos intelectuales no están subordinados a ninguna formalidad, están protegidos por el sólo hecho de su creación. La duración de los derechos patrimoniales es de cincuenta años después de la muerte del autor.

Este Acuerdo consagra como derechos exclusivos (autorizar o prohibir) el derecho de alquiler respecto de los programas de ordenador y las obras cinematográficas, salvo que para estas últimas el arrendamiento haya dado lugar a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe en medida importante el derecho de reproducción. Asimismo se establecen el derecho de distribución para los autores, dejando libertad a los Estados Miembros a condicionar la aplicación del agotamiento de este derecho, después de la primera venta o transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor y el derecho de comunicación pública que comprende la puesta a disposición del público de las obras, de tal forma que

las personas puedan acceder a las obras en el momento y lugar que ellos mismos elijan.

También se protegen los artistas ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Los artistas interpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación, la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo si se realizan si su autorización.

Los productores de fonogramas tienen el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

Por su parte los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir, cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión.

También gozan de protección según este Acuerdo:

Las marcas de fábrica o de comercio. Se confiere al titular de una marca el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento se utilicen en el curso de las operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares para aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión.

Los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. El titular de un dibujo o modelo tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia

del dibujo o modelo protegido, cuando estos actos se realicen con fines comerciales.

Las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Una patente conferirá a su titular derechos exclusivos cuando la materia de la patente sea un producto. En este caso el titular podrá impedir que terceros sin su consentimiento realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación.

Cuando la materia de la patente sea un procedimiento el titular podrá impedir que terceros sin su consentimiento realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación.

*Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.*

Este régimen tiene por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos sobre las obras del ingenio en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo se protegen los derechos conexos de los artistas intérpretes o ejecutantes, quienes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público de cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones.

El autor o sus derechohabientes tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la

comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier país miembro de copias hechas sin autorización del titular de derecho; la traducción, adaptación, arreglo y otra transformación de la obra.

Convención Internacional sobre Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma).

La protección prevista para los artistas intérpretes o ejecutantes comprenderá la facultad de impedir la radiodifusión y comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no hubieren dado su consentimiento, la fijación sobre una base material sin su consentimiento, de su ejecución no fijada, la reproducción sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución; si la fijación original se hizo sin su consentimiento, si se trata de una reproducción para fines distintos de los que habían autorizado, si se trata de una fijación original hecha con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 (relativo a las excepciones a la protección concedida por esta Convención) que se hubiera reproducido para fines distintos de los previstos en ese artículo.

Los productores de fonogramas gozarán del derecho a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

Los organismos de radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones, la fijación sobre una base material de sus emisiones, la reproducción de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento, de las fijaciones de sus emisiones realizadas con arreglo a lo

establecido en el artículo 15 (relativo a las excepciones a la protección concedida por esta Convención), si la reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho artículo; la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada.

### **Marco Jurídico Venezolano sobre el Derecho de Autor**

De acuerdo con Díaz Oquendo, R. (2.003) la legislación venezolana sobre el Derecho de Autor se encuentra sustentada en el reconocimiento constitucional de ese derecho como uno de los Derechos Culturales y Educativos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 98 expresa:

“La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.”

Ha sido de interés fundamental para el Constituyente venezolano de 1999, favorecer la libertad de creación, en la que hace referencia a la Propiedad Intelectual en general, concepto comprensivo de la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Para lograr el efectivo desarrollo y seguimiento de esa norma constitucional, existe la Ley sobre el Derecho de Autor, en la que se reconocen los derechos propios del autor, así como los Derechos Conexos, estableciendo un sistema de protección de los mismos a través de acciones y procedimientos de índole penal, civil y administrativa.

Igualmente, forman parte de la legislación venezolana sobre el Derecho de Autor, los Convenios Internacionales que han sido ratificados por Venezuela, entre los cuales podemos mencionar fundamentalmente el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, y al ser Venezuela un Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio, asumió la obligación de respetar los estándares mínimos de protección señalados en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC-TRIP's), estando en la actualidad toda la legislación venezolana sobre la materia adecuada a las exigencias de ese Acuerdo.

Debe hacerse especial mención a la pertenencia de Venezuela a la Comunidad Andina, sistema subregional de integración que agrupa a cinco naciones (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), en el que se ha tenido un desarrollo importante en materia de Propiedad Intelectual, que comprende el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, representado por la existencia de normas comunitarias de aplicación directa y preferente en cada uno de los países miembros y de interpretaciones prejudiciales llevadas a



cabo por el Tribunal de Justicia Andino, que forman parte de la doctrina jurisprudencial que en la materia es utilizada y que conforman, junto a las normas comunitarias adoptadas, el sistema de protección comunitaria de la Propiedad Intelectual.

De acuerdo con Antequera Parili, R., citado por Díaz Oquendo, R. (2.003) al ser reconocido el derecho de autor a nivel constitucional representa una de las materias de interés público para el Estado venezolano, en la medida en que a través de su reconocimiento y protección se crea el ambiente adecuado para que las personas puedan sentirse libres de crear sabiendo que su creación estará protegida, y de esa forma acrecentar el acervo cultural venezolano, que en una medida importante contribuye al fortalecimiento de la nacionalidad y del autoestima colectivo, sin dejar de lado que, vista la importancia económica de la materia, con su reconocimiento y protección se da cabida y seguridad jurídica a la realización de inversiones en el sector, sean éstas nacionales o foráneas, lo que en definitiva motoriza la actividad económica, generando prosperidad y progreso.

### **Participación del Estado Venezolano en la Tutela de los Derechos de Propiedad Intelectual**

De acuerdo con R, Díaz (2.002, 2) la realidad venezolana en los últimos años en lo que concierne al Derecho de Autor, no obstante la conciencia que ha existido a nivel de las autoridades y la población en general, se ha visto fuertemente afectado por el creciente fenómeno de la piratería, lo que ha perjudicado de manera directa el mantenimiento de esas industrias protagonistas de la actividad económica, cultural y social del país. Ante esa situación, se han hecho esfuerzos importantes en consolidar un sistema de

protección, que basándose en la legislación venezolana sobre el Derecho de Autor, vaya más a allá de la actividad defensiva que los titulares de los derechos sobre obras, productos y producciones puedan adelantar ante las infracciones, representado en el ejercicio de competencia legales por parte del Estado que lo convierten en un ente fiscalizador de las actividades desplegadas por los usuarios generales de las obras, justificado todo ello en el importantísimo interés público que representa la protección y fomento del Derecho de Autor.

Esta función de fiscalización del uso de las obras, productos y producciones, se encuentra encomendada a un organismo especializado, Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI), que ejerce funciones de registro en el área de la Propiedad Industrial (Dirección de Registro de la Propiedad Industrial) y del Derecho de Autor (Dirección Nacional del Derecho de Autor), así como esa función de fiscalización, específicamente para el área del Derecho de Autor.

Entre las competencias que tiene la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA), adscrita al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), organismo perteneciente al Ministerio de la Producción y el Comercio, se encuentra la de fiscalizar a cualquier persona natural o jurídica que utilice las obras, productos y producciones protegidas, a los fines de determinar los hechos o circunstancias que puedan dar lugar al goce o al ejercicio del Derecho de Autor. De esta forma, cualquier persona natural o jurídica puede ser objeto de fiscalizaciones acerca del uso de las obras, productos y producciones protegidas, con lo que se busca lograr una de las competencias fundamentales de la Dirección, cual es velar por el cumplimiento de la normativa venezolana sobre el Derecho de Autor. Para el ejercicio de la competencia comentada se creó la Coordinación de

Inspección y Fiscalización, cuya función principal es la de ejecutar las directrices impartidas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor en lo referido a la vigilancia sobre el uso de las obras protegidas por el derecho de autor.

Se tiene programado ampliar el espectro de estas fiscalizaciones para lograr abarcar todos los sectores relacionados con el derecho de autor y de esa forma cumplir plenamente con el deber de la Dirección de fiscalizar el uso de las obras, productos o producciones protegidas por el Derecho de Autor.

La competencia acerca de la fiscalización, se extiende, igualmente, a las entidades de gestión colectiva, que, en términos generales, son asociaciones civiles sin fines de lucro, constituidas y conformadas por titulares de derechos reconocidos por la legislación de Derecho de Autor, que tienen como objetivos fundamentales la recaudación de las remuneraciones que se generan del uso o explotación de las obras, la distribución de las mismas a sus autores, compositores, productores, intérpretes, según sea el caso, de forma proporcional al uso o explotación de las obras de cada uno, la promoción del repertorio nacional de obras, así como el aseguramiento de una protección social a los autores y artistas, que una vez constituidas son autorizadas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor para llevar a cabo las funciones que constituyen sus objetivos fundamentales y son fiscalizadas globalmente por aquélla, a través de la Coordinación de Inspección y Fiscalización, a los fines de velar por la correcta administración de los recursos que son por ellas recaudados, así como por la debida recaudación y distribución de las regalías, sin dejar de lado que esta Dirección debe observar que las mismas respeten internamente los debidos principios de participación de todos los socios y de asegurar que la

conformación estatutaria de las mismas sea la más adecuada para la consecución de sus objetivos.

### **Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual**

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (en lo adelante SAPI), ente adscrito al Ministerio de Producción y Comercio.

La creación del SAPI ha permitido unir bajo una misma organización la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Esta fusión ha hecho posible agilizar y optimizar el proceso de registro, protección y difusión de las creaciones del intelecto humano bajo los diversos esquemas que operan actualmente en el Sistema Venezolano de Propiedad Intelectual.

La transformación de la estructura organizativa del Sistema de Propiedad Intelectual nacional, ha sido concebida en respuesta a los dinámicos cambios del entorno y al surgimiento de nuevas estructuras y modelos económicos y comerciales.

El SAPI cuenta con dos direcciones operativas principales: la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial, encargada de administrar la concesión efectiva de derechos a los inventores sobre sus creaciones a través de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, certificados de obtentor, certificados de circuitos integrados y a los comerciantes sobre signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios en el mercado, mediante las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen; y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, encargada de ejercer funciones de registro, vigilancia e inspección sobre los derechos de autor y los derechos conexos, en el ámbito administrativo.

### **Dirección Nacional de Derechos de Autor (Venezuela)**

La Dirección Nacional de Derecho de Autor (en lo adelante DNDA) es una oficina creada en nuestro país para ejercer funciones de registro, vigilancia e inspección y las demás contempladas en la ley en el ámbito administrativo, adscrita al Ministerio de Justicia. En el Registro de la Producción Intelectual pueden registrarse las obras del ingenio, productos y producciones protegidas por la Ley Sobre Derecho de Autor, además de los actos y contratos que versen sobre los derechos reconocidos por la misma.

La Dirección Nacional de Derecho de Autor es competente para ejercer funciones de control y vigilancia sobre las personas naturales que utilicen obras, productos y producciones protegidas, en cuanto den lugar al goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley sobre Derecho de Autor.

Asimismo la DNDA tiene la atribución para servir de árbitro, cuando lo soliciten las partes, en los conflictos que se susciten entre titulares de derechos, entre entidades de gestión colectiva, entre estas y sus miembros, y entre las entidades de gestión o titulares de derechos y los usuarios de obras, productos y producciones protegidas. Las reglas que se aplican en los casos de arbitraje sometidos a la DNDA son las mismas previstas en el Código de Procedimiento Civil para procedimiento breve.

La DNDA constituye una nueva instancia no tribunalicia, con árbitros expertos y un procedimiento sencillo y corto, en el cual se pueden ventilar conflictos en materia de Derecho de Autor, sin necesidad de acudir a la sede judicial (Rodríguez, M. 1999, 1).

## **Tutela de la Propiedad Intelectual**

Se encuentran bajo la tutela de la propiedad intelectual los bienes incorporeales de diferentes órdenes como son los artísticos, literarios, científicos, industriales, comerciales y técnicos. La propiedad intelectual es el espacio jurídico que contempla los sistemas de protección para los bienes inmateriales, de carácter intelectual y de contenido creativo, así como sus actividades afines o conexas (Antequera Parili & Rodríguez 2.003).

La OMPI (2.003) señala que el derecho de autor y sus derechos conexos son esenciales para la creatividad humana debido a que ofrecen a los creadores incentivos bajo la forma de reconocimiento y recompensas económicas equitativas. En virtud de este derecho los creadores cuentan con la garantía de que sus obras serán divulgadas sin tener que preocuparse por la copia no autorizada o la piratería. La protección del derecho de autor se extiende sólo a las formas de expresión y no a las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos como tales.

De acuerdo con Martínez García, E. (2.002, 51) la protección legal que pueden recibir los titulares de los presentes derechos es muy diversa y ello pone de manifiesto el alcance de los derechos de la propiedad intelectual; pasando por la autocomposición de intereses, nada obsta a que se sometan tales conflictos a una conciliación o mediación, con el fin de evitar que se quiebren las relaciones comerciales entre las partes y se haga inviable continuar con la explotación de la obra.

Asimismo esta propiedad puede someterse a la heterocomposición de un árbitro o de un juez; dependiendo del tipo de conflicto y del grado de violación del derecho se podrá elegir una forma u otra, es decir, al titular le

corresponde optar por una protección penal o civil, pudiendo elegir dentro de ésta, a su vez a la tutela arbitral o la tutela de los órganos jurisdiccionales.

Según la legislación española el objeto del arbitraje será resolver las controversias presentes o futuras que pudieran surgir entre autores, artistas, interpretes, productores de fonogramas o videogramas o fotografías, editores, entidades de radiodifusión o de gestión o titulares de derechos sui generis basados sobre bases de datos, así como cualesquiera creaciones u obras dignas de protección por la ley, siempre y cuando versen sobre su faceta contractual o de explotación y no se encuentren sujetas a limitación legal alguna.

Con este fin se creó la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual, encargada de dar una tutela arbitral privilegiada o simplemente de mediar entre las partes.

### **Gestión Colectiva de los Derechos de Propiedad Intelectual**

Un derecho de propiedad intelectual puede disfrutarse de manera plena cuando el titular lo ejerce por sí mismo individualmente. Sin embargo la gestión colectiva resulta el único medio eficaz para que los titulares de las obras, interpretaciones o producciones, puedan controlar el uso de esos bienes intelectuales, así como recaudar las remuneraciones a que tienen derecho por la explotación de sus obras. Tal es el caso por ejemplo de la ejecución pública de las obras musicales que resulta difícil ejercerla de forma individual y sobre todo desde la aparición de las nuevas tecnologías.

En Venezuela existen tres entidades de gestión como son la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (SACVEN), la Asociación Venezolana

de Interpretes y Productores Fonográficos (AVINPRO) y la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor de Artistas Visuales (AUTORARTE).

### SACVEN

La Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, Sacven, es una entidad privada, fundada el 16 de mayo de 1955, cuya finalidad es recaudar y distribuir derechos de autor generados por la explotación de las obras musicales, dramáticas y dramático-musicales.

Además de gestionar los derechos de propiedad intelectual de sus socios Sacven tiene una participación internacional donde también administra los derechos patrimoniales de autores extranjeros. Esto es posible gracias a la red de Convenios de reciprocidad establecidos en sociedades extranjeras, las cuales a su vez velan por los intereses de nuestros socios en sus respectivos territorios.

Actualmente Sacven administra los derechos patrimoniales de más de siete mil socios nacionales y de dos millones de autores extranjeros. En su gestión se destacan los contratos firmados con los principales usuarios del país, tales como empresas de televisión por cable y organismos de radiodifusión.

### AVINPRO

Asociación Venezolana de interpretes y productores fonográficos.

Es una entidad de gestión colectiva de derechos conexos autorizada por el estado venezolano, cuya misión es respaldar y apoyar a los productores fonográficos y artistas intérpretes o ejecutantes nacionales y extranjeros cuyas interpretaciones hayan sido fijadas en un fonograma.



### AUTORARTE

Es la entidad de gestión colectiva de derechos de autor de artistas visuales, autorizada por la Dirección Nacional del Derecho de Autor con el objeto de administrar, representar y defender los derechos de autor de los creadores de obras de artes visuales; favorecer las condiciones personales, legales y económicas que apoyen su actividad creadora y distribuir las regalías generadas por el uso de sus obras.

Dentro de las funciones de Autorarte se encuentran:

- Estar al tanto de las utilidades de las obras, en cuanto impliquen la explotación de los derechos de autor de sus creadores, y celebrar contratos con los usuarios
- Cobrar, administrar y distribuir lo que corresponde a cada artista cuando alguna de sus obras ha sido utilizada
- Consolidar una cultura de respeto a los derechos de autor. Esta cultura debe comenzar por los propios autores y creadores, por lo cual se han realizado charlas y encuentros en talleres de artistas, en el Instituto Armando Reverón, en el Centro de Fotografía del CONAC, en las escuelas de fotografía Roberto Mata e IMAGOMUNDI y en la Fundación POLAR, entre otros.

### **Nuevas Tecnologías y el Derecho de Autor**

De acuerdo con Sanchis Martínez, M. (2004, 105) el principal efecto de la tecnología digital sobre los derechos de autor consiste en la posibilidad de multiplicar las obras en la red.

No solamente se plantea el problema de la copia ilegal de las obras sino el poder obtener ejemplares idénticos de las mismas en forma ilimitada. A esto se añade el riesgo para sus titulares de ver colgada su obra en la red y ser accesible a cualquier persona en cualquier parte del mundo.

Por otro lado los soportes clásicos de las obras literarias, artísticas, audiovisuales, etc., se difuminan y en su lugar se convierten en un sólo soporte universal. Es el caso del libro y su portada, del disco y su caja que motivaban a la gente a su adquisición y que a la vez enriquecían el placer de su posesión.

En consecuencia la digitalización de las obras produce su desmaterialización o la pérdida de su unidad debido a que produce en estas una modificación, una transformación en relación con su soporte.

La tecnología que actualmente presenta problemas para la legislación de los derechos de autor es el almacenamiento y transmisión digital de las obras, específicamente en los casos siguientes:

- Facilidad y ubicuidad de reproducción: una vez que la obra se pone en forma digital se puede reproducir fácilmente, a poco costo y sin pérdida alguna de calidad. De esta manera una sola copia de una obra en forma digital puede abastecer las necesidades de una multitud de usuarios.
- Facilidad de diseminación: la presencia de redes digitales mundiales permite la diseminación rápida y mundial de obras en forma digital. Al igual que la radiodifusión, las redes digitales permiten la diseminación a muchos individuos desde un solo punto. Sin embargo, a diferencia de la radiodifusión, las redes digitales permiten a cada uno de los receptores en la red continuar la diseminación de la obra, lo cual hace

que la propagación de ésta aumente en progresión geométrica. Esto aunado a la facilidad de reproducción, significa que una sola copia digital de una obra puede multiplicarse miles de veces en todas las partes del mundo en pocas horas.

- Concentración de valor: cantidades siempre crecientes de información pueden almacenarse en un solo medio. Piratas comerciales utilizan los discos compactos, que pueden almacenar más de 600 megabytes de información para almacenar bibliotecas enteras en programas de computadora con un valor global al por menor de miles de dólares.

Una vez que la obra es digitalizada es muy difícil localizarla en la red, para ello es necesario el uso de motores de búsqueda.

El surgimiento de redes de comunicaciones mundiales junto con el rápido crecimiento del comercio electrónico que lo ha acompañado requieren que reflexionemos y planifiquemos nuevas maneras de proteger los derechos de propiedad intelectual. Estas son cuestiones que no se pueden resolver sin la cooperación internacional.

En general los autores son reconocidos en función de si su obra ha sido publicada o no y del número de ejemplares que han vendido. Sin embargo en el entorno digital estos criterios no están muy claros puesto que cualquiera puede colgar su obra en Internet. En consecuencia esto viene acompañado de una desaparición de criterios de referencia donde el lector o usuario honesto y crítico deberá encontrar entre todos los sites o páginas web, aquellas que son dignas de ser visitadas o consultadas por la calidad de la información que contienen, por el crédito que se les concede y por la pertinencia y precisión de los elementos que en ellas figuran.

Rodríguez de Castro, P. (2.002, 111) afirma que el futuro requiere mayores medidas de seguridad debido a que se tiende cada vez más a la utilización de los instrumentos electrónicos en la vida cotidiana.

Como resumen a este capítulo es importante señalar que el objeto de la propiedad intelectual es proteger las creaciones del ingenio susceptibles de ser reproducidas o divulgadas por cualquier medio o procedimiento. En general los ordenamientos jurídicos otorgan protección a las obras intelectuales por el sólo hecho de su creación sin necesidad del cumplimiento de ninguna formalidad. A diferencia de la propiedad intelectual, la propiedad industrial requiere para su protección de un registro para existir que se hace en cada país; esta protección incluye marcas comerciales, diseños industriales, patentes de invención, nombres de dominio.

Para ser acreedor de la protección de los derechos de propiedad intelectual la obra debe ser un bien original; la creación intelectual debe ser expresión del pensamiento humano, es decir, la obra debe emanar de su creador o creadores y de nadie más.

El derecho de propiedad intelectual está integrado por una serie de facultades, prerrogativas o posibilidades concretas de actuación todas vinculadas con la persona del creador.

Se encuentra constituido por derechos de carácter personal, derechos morales que son intransmisibles e irrenunciables y no evaluables en dinero, es decir, de ejercicio personal por el autor; por derechos patrimoniales que son los derechos de explotación, y por el derecho de participación y el derecho de remuneración por copia privada.

También se atribuye protección a los derechos afines al derecho de autor, esto es a los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus actuaciones, a los productores de fonogramas sobre sus fonogramas, a los productores de grabaciones audiovisuales sobre sus grabaciones, a las entidades de radiodifusión sobre sus emisiones o transmisiones, y a los realizadores de meras fotografías.

Los conflictos de propiedad intelectual pueden someterse para su resolución a la jurisdicción ordinaria o puede resolverse a través de los procedimientos alternativos de resolución de conflictos. Dependiendo del tipo de conflicto y del grado de violación del derecho se podrá elegir una forma u otra, es decir, al titular le corresponde optar por una protección penal o civil o puede optar por someter su caso a los mecanismos alternativos para resolver su conflicto.

Por último se plantea el problema de las nuevas tecnologías en el derecho de autor como es el caso de la copia ilegal de las obras que se encuentran en la red digital y la obtención de ejemplares idénticos de las mismas en forma ilimitada. El mundo evoluciona a pasos agigantados y en consecuencia el Derecho como instrumento de ordenación debe tener en cuenta la realidad histórica para solucionar problemas en todo momento.

Esta evolución nos obligó a todos y a los juristas en particular a solventar los nuevos problemas con las antiguas normas. El jurista se ve obligado a enfrentarse a nuevos delitos cometidos por una vía distinta de la tradicional.

Es el caso de la adaptación del formato tradicional de los contratos tradicionales a los contratos electrónicos o el problema de la inscripción de las obras multimedia en el Registro de Propiedad Intelectual, lo cual exige una reforma en los ordenamientos jurídicos o la búsqueda de medios

alternativos a la jurisdicción ordinaria para poder solventar los problemas que se presentan en la actualidad.

Como conclusión a este capítulo se señala que hoy en día nos estamos enfrentando a un mundo cada vez más técnico donde la protección y la gestión colectiva de los derechos de autor está experimentando transformaciones importantes y las herramientas tradicionales para la protección de los derechos de propiedad intelectual se han visto afectadas con la aparición de las nuevas tecnologías las cuales permiten acceder libremente a los contenidos creativos de los autores sin remunerar a los mismos.

El sector de los derechos de propiedad intelectual está demandando un sistema de protección y solución eficaz de los conflictos sobre contenidos creativos.

Tanto la mediación como el arbitraje cumplen un papel significativo en la resolución de los conflictos porque muchas veces carecen de las limitaciones del litigio. En consecuencia, las partes se están inclinando cada vez mas al uso de los procedimientos alternativos como medio para resolver sus conflictos comerciales.

## **CAPÍTULO II**

### **CONFLICTOS MÁS FRECUENTES QUE SE PRESENTAN EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

En este capítulo se realiza un análisis acerca de los conflictos más frecuentes que se presentan en la propiedad intelectual en nuestro país y también a nivel internacional.

Hemos hecho una reseña de los conflictos tipificados en la Ley sobre Derecho de Autor, sus sanciones de acuerdo a la gravedad de la infracción y las condiciones para que una conducta sea considerada delictiva de acuerdo a esta ley.

Asimismo se hace alusión al efecto que produce el avance de las nuevas tecnologías en el derecho de autor, especialmente el auge que ha causado el Internet en esta última década.

Se estudian los problemas de piratería de las obras musicales, cinematográficas y de los programas de computación, los conflictos entre los nombres de dominio en Internet y los signos distintivos conjuntamente con las causas de origen y las consecuencias que presentan estos conflictos hoy en día.

De acuerdo con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (2.000), en el marco de una economía que cada vez más se basa en los conocimientos, la propiedad intelectual es un factor clave en las decisiones que se toman cotidianamente en las empresas. Prácticamente todos los días

aparecen en el mercado nuevos productos, marcas y dibujos y modelos creativos que son el resultado de una innovación y creatividad continuas.

Las pequeñas y medianas empresas suelen ser la fuerza motriz que impulsa dichas innovaciones. Pero no siempre se explota plenamente su capacidad innovadora y creativa ya que muchas de estas empresas no conocen el sistema de propiedad intelectual, ni la protección que ésta puede dar a sus invenciones, marcas y dibujos y modelos industriales. Si una buena invención o creación no dispone de protección, la harán suya los competidores más fuertes que estén en condiciones de comercializar el producto o servicio a un precio más bajo sin tener que compensar financieramente al verdadero inventor o creador.

### **Infracciones Frecuentes que se presentan en la Propiedad Intelectual**

De acuerdo con la exposición de motivos de la LSDA si bien todas las infracciones a los derechos intelectuales constituyen conductas que deben ser objeto de sanción, sólo aquellas conductas de mayor gravedad requieren de una sanción penal.

Por ejemplo la comunicación no autorizada de una obra para obtener de dicha explotación un provecho económico indebido constituye una infracción, sin embargo es más grave aún la “piratería de las obras intelectuales”, especialmente las de grabaciones sonoras y audiovisuales, de soportes de programas de computación y de ediciones clandestinas de obras escritas, las cuales además de lesionar los derechos legítimos e intereses de los autores y artistas, atenta contra las importantes inversiones que realizan editores y



productores, conspira contra las industrias culturales que estimulan la creación endógena y cuando se realiza en forma clandestina burla los derechos del fisco por evasión impositiva.

Por una parte se contemplan los hechos delictivos relativos al empleo fraudulento de un título o la comunicación pública no autorizada de una obra o de un producto protegido por la ley, así como la distribución no autorizada de ejemplares de una obra o de un fonograma, y la retransmisión no consentida de una emisión de radiodifusión con una pena de prisión de seis meses a dieciocho meses (Artículo 119). Por otro lado se castiga la piratería, que contempla una pena de prisión de uno a cuatro años para la reproducción no autorizada de las obras del ingenio, de los productos protegidos por los derechos afines y de las producciones que conforman los derechos conexos, así como la introducción al país, almacenamiento, distribución, venta o puesta en circulación de tales duplicaciones ilícitas (Artículos 120 y 121).

De acuerdo con la Ley sobre Derecho de Autor (en lo adelante LSDA) para que una conducta se considere delictiva en el ámbito del Derecho de Autor es necesario que se den ciertas condiciones: que se trate de un derecho intelectual protegido por la ley, que el bien intelectual protegido se utilice sin autorización del titular del respectivo derecho y sin estar amparado por alguna de las excepciones expresamente previstas en la ley y que esté vigente el período de protección legal, a menos que en un supuesto concreto la ley disponga otra cosa.

Las infracciones más comunes cometidas por los usuarios en general son las actuaciones u omisiones con las que se desconocen los derechos patrimoniales referidos a una obra que son susceptibles de valoración económica y permiten que las obras estén insertadas en la dinámica

comercial a favor de los titulares, que existen paralelamente a los derechos morales. De esa forma encontramos infracciones al derecho de autorizar o prohibir la comunicación pública de la obra, siendo la comunicación pública, en términos generales, todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra; infracciones al derecho de autorizar o prohibir la reproducción de la obra que consiste, fundamentalmente, en la fijación material de la obra que permita hacerla conocer al público u obtener copias de todo o parte de ella, así como la distribución de la obra en el comercio.

### **Conflictos de Propiedad Intelectual en Internet**

De acuerdo con Ovidio Salgueiro, J. (1999, 43) la protección de la propiedad intelectual se obtiene mediante los derechos de autor o copyright, marcas comerciales, circuitos integrados, patentes y obtención de variedades vegetales entre otras. Si el creador no tiene la posibilidad de reclamar el beneficio económico que se deriva de su creación por debilidades del sistema, el resultado será el descenso de inversiones en el área de la creatividad y tecnología (desarrollo de software, actividades de investigación, creaciones artísticas, etc), así como la fuga de talentos por la falta de interés y motivación de los creadores.

Los nuevos retos surgidos en materia de propiedad intelectual como consecuencia de la aparición de Internet en la vida cotidiana son entre otros, el uso indebido de marcas registradas y la copia indiscriminada de obras sujetas a derechos de autor, que con las nuevas tecnologías pueden ser copiados y lanzados a la red por cualquier principiante. Una de las preguntas más frecuentes que se plantean no sólo los abogados sino el

usuario de Internet en general, se refiere a las leyes aplicables al ciberespacio.

Según este mismo autor, el ciberespacio consiste en una dimensión desconocida, un mundo paralelo sin leyes escritas en específico que lo regulen y que cada vez más tiende a ser autorregulada por los usuarios. En el ciberespacio no existen fronteras; la ausencia de reglas y la anarquía allí reinante permite hacer cualquier cosa que uno se proponga. El uso indebido de bienes u obras sujetos al derecho de propiedad intelectual tiene consecuencias más graves en Internet que las que tiene en el mundo real ya que en la red puede lograrse rápidamente el esparcimiento por el mundo entero de obras del intelecto con tres graves consecuencias: es posible que el titular del derecho no se entere de la infracción; aunque el titular se entere no puede hacer nada y una vez en Internet la difusión puede ser tan rápida que no existe posibilidad cierta de volver a la situación inicial.

### *Piratería musical*

Los avances tecnológicos han generado ciertos conflictos en el ámbito de la propiedad intelectual debido a la facilidad y rapidez con que puede ser transmitido el material protegido por los derechos de autor; por esta razón la sanción y el cese de las violaciones de los derechos intelectuales resulta una tarea difícil.

De acuerdo con Flores, M. (2002, 1) Internet se ha convertido en una forma novedosa de explotación de obra que con ayuda de equipos domésticos de cómputo, facilita la reproducción pirata o ilegal de obras de diversa índole, acción que debe ser sancionada como en cualquier otro medio.

Como ejemplos de la gravedad de la piratería musical Lugo Conde, H. (2003) el año 2002 representó para la industria del disco uno de los peores

años de su historia. La piratería y la descarga de música por Internet han provocado bajas importantes en las ventas de discos compactos.

En Estados Unidos (primer mercado fonográfico del mundo, seguido por Japón y Gran Bretaña) durante el año 2.002 se vendieron 681 millones de discos y cassettes, 100 millones menos que en el año 2.001. Según la Federación Internacional de la Industria del disco, cinco millardos de archivos musicales fueron intercambiados en la red, a pesar de que 700 millones fueron eliminados por presiones legales de los grandes sellos discográficos.

Los grandes de la industria como Warner Music, Sony Music, Universal Music, BMG y Emi Music, en una jornada denominada Midem Net (Marco Internacional del disco y de la Edición Musical) se han ocupado de buscar lineamientos sobre cómo impedir que las nuevas tecnologías sigan causando estragos en el sector de la música, así como acabar con los sitios que aún permiten el libre intercambio de archivos musicales. Si algo tienen claro es que la música sigue navegando en la red sin reglas definidas.

De acuerdo con Hill, R., citado por Martínez, F. (2.002, 10) la tecnología MPEG1- Layer3 (mejor conocido como MP3) que significa "Motion Picture Experts Group" o Grupo de Expertos de Películas Cinematográficas, que patrocinó el desarrollo de este tipo de tecnología ha hecho posible copiar y transferir archivos de música al disco duro de una computadora y una vez que se encuentra en la memoria de la computadora, la nueva tecnología ha permitido y hecho atractivo la transferencia de archivos MP3 a través de Internet. Por su alta calidad, la música en formato digital se ha vuelto un producto de alta demanda por los consumidores, la cual puede encontrarse bien sea a través de la adquisición de discos compactos cuyo contenido puede ser almacenado fácilmente en la memoria de una computadora o a

través de sitios de Internet donde se ofrecen archivos MP3 de manera gratuita.

En Venezuela, Díaz, A. (2.003) señala que la piratería ha dado un duro golpe a la industria fonográfica venezolana, que entre los años 2.000 y 2.002 despidió a 15.000 trabajadores que laboraban en las plantas fabricantes y en la cadena de comercialización. La venta masiva de copias ilegales perjudica a toda la cadena de producción y mercadeo de los discos de música y colocan a la industria del ramo contra la pared.

Si se toman todos los grupos económicos como los fonográficos, TV por cable, programas de computación y video que se encuentran afectados por la piratería estamos hablando de pérdidas anuales de 162 millones de dólares, de los que el Estado deja de percibir por concepto de impuestos 48 millones de dólares (Información suministrada por Fariñas, R. Director General de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela).

Los ingresos anuales por comercialización alcanzan 75 millardos de bolívares, de los cuales 25 millardos de bolívares corresponden a la industria fonográfica pero 50 millardos quedan en la economía informal con la venta de productos provenientes de la piratería. Asimismo los compositores y escritores de las letras de las músicas dejan de percibir anualmente 3,8 millardos de bolívares por derecho de autor.

En consecuencia, los agentes involucrados en la industria de la música no se encuentran incentivados para seguir produciendo un bien que no les va a generar ningún beneficio y no ven compensados sus esfuerzos creativos por lo que se niegan a seguir creando. Por otro lado los consumidores también se ven afectados a mediano o largo plazo ya que debido a esta situación se

va a producir una disminución en la cantidad de obras musicales ofertadas en el mercado.

Martínez, F. y otros (2.002, 23) señalan que la piratería de la música no es un fenómeno reciente, sin embargo las ventajas y posibilidades que ofrece la tecnología informática han agravado este problema poniendo en peligro los derechos exclusivos y los intereses patrimoniales de los autores, intérpretes y productores de fonogramas. En este sentido una de las mayores consecuencias que puede ocasionar este tipo de problemas es que los creadores de estas obras intelectuales no estén dispuestos a poner a disposición del público sus creaciones.

Es necesario desarrollar campañas para educar al consumidor, de manera que compre productos originales y de primera calidad, alertar a la comunidad en que un CD quemado es un producto de mala calidad que daña los equipos reproductores.

De acuerdo con Grima, J. (2.003, 2) el mercado de los derechos de autor está demandando herramientas ágiles y eficaces que permitan controlar la difusión de los contenidos creativos y que posibiliten a los autores de los mismos la percepción de una remuneración justa por la explotación de los mismos.

Por otra parte, los titulares de los derechos intelectuales necesitan herramientas tecnológicas ágiles, que les permita participar económicamente de las explotaciones de sus obras.

De igual manera se requiere la reforma de la LSDA donde se aumenten las multas y se hagan más severas las sanciones por las infracciones de los derechos intelectuales, que se incrementen los aranceles de aduana para

evitar el ingreso de los discos ilícitos y la materia prima que se usa para estos.

Asimismo debe fortalecerse el sistema judicial, específicamente la Fiscalía, las diferentes policías y la Guardia Nacional deben colaborar en la lucha contra la piratería.

Por su parte el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) ha propuesto un programa que se basa en la organización de los trabajadores de la economía informal en empresas cooperativas de comercialización. El objetivo de este programa es que adquieran base jurídica que pueda acceder a los créditos estatales y que vendan discos originales para así transformarlos en comerciantes formales con el fin de que las disqueras puedan venderles CD a créditos, porque ya tendrán un régimen mercantil y régimen de información financiera.

#### *Piratería de obras cinematográficas*

Al igual que la descarga ilegal de obras musicales por internet, la piratería de obras cinematográficas y series de televisión también presenta un grave problema a nivel mundial.

Las distribuidoras cinematográficas están imponiendo severas medidas de seguridad en los pases previos a los estrenos de los grandes títulos. La piratería de las obras cinematográficas se califica como un robo impune y continuado de los derechos de propiedad intelectual lo que ocurre cada día en las calles y en Internet.

En esta campaña antipiratería se incluye información sobre el alcance económico de la piratería, la pérdida de puestos de trabajo y la disminución de los servicios prestados a los espectadores que acuden al cine. Asimismo

se proyectan en las salas de cines anuncios con el objeto de concientizar al público y sobre todo a los jóvenes, en lo relativo a que colgar en la red o descargarse por Internet obras del intelecto sin la autorización de sus respectivos titulares es un delito.

Por otra parte no se descarta sancionar a los compradores de películas o discos de música piratas. El ciudadano debe entender que comprar productos piratas lo convierte en cómplice de un robo.

### *Piratería de programas de computación*

También existe el grave problema de la piratería del software que atenta contra los derechos intelectuales. La Compañía Business Software Alliance (en lo adelante BSA) que se creó en 1988 con el fin de acabar con el uso ilegal del software, promueve programas educativos relacionados con la piratería y la propiedad intelectual destinados a usuarios y gobiernos. Para la BSA la piratería se produce cuando un individuo o entidad ofrece copias ilegales, CD-ROM, aplicaciones descargables o números de serie gratis a cambio de dinero o mediante trueque; un individuo proporciona un producto educativo sin autorización a particulares o empresas no autorizados; es decir, un individuo instala o utiliza el software sin una licencia debidamente autorizada o cuando lo hace en más sistemas de los que está autorizado. Existen varias formas de piratería del software:

- La piratería del usuario final: el usuario final o la organización copian el software en más equipos de los que el acuerdo de la licencia permite.
- Piratería de carga de disco duro: los distribuidores de equipos informáticos cargan previamente el software sin licencia en los equipos y no suministran a sus clientes las licencias necesarias.



- Piratería de falsificación y de CD-ROM: los vendedores ilegales que con frecuencia se organizan en redes delictivas transmiten software falso como si fuera auténtico, intentando emular el embalaje del producto con el nombre de la empresa y las marcas comerciales propietarias.
- Piratería por Internet: se trata de cualquier tipo de piratería que implique distribución electrónica no autorizada o la descarga desde Internet de programas de software con copyright.

La piratería informática es uno de los principales problemas que frenan el crecimiento de las empresas de software. En consecuencia se produce una disminución en los ingresos a los fabricantes de software y por consiguiente una reducción de los puestos de trabajo en este sector.

De acuerdo con un estudio realizado por la B.S.A. (2.001) si se consigue reducir la piratería del software en un diez por ciento durante los próximos cuatro años, la economía de los países de Europa Occidental y Oriental podría alcanzar una producción adicional de 100.000 millones de dólares; además se podrían llegar a crear 250.000 puestos de trabajo especializados en el sector y las distintas administraciones de estos países recaudarían un importe global adicional de 23.300 millones de dólares adicionales en concepto de impuestos durante los próximos cuatro años. El propósito de este informe es reflejar de forma realista los beneficios económicos que puede obtener un país al reforzar y aplicar las leyes de propiedad intelectual y al educar a la población en el respeto hacia esas normas.

Según este mismo informe el cuarenta y nueve por ciento de los programas informáticos que se utilizan en España tienen un origen ilegal. Asimismo en Asia la tasa de piratería de software creció al cincuenta y un por ciento en el

año 2.000 de cuarenta y siete por ciento en que se encontraba, las pérdidas alcanzadas ese mismo año fueron de 4.100 millones de dólares; en Estados Unidos y Canadá las pérdidas de la industria del software derivadas de la piratería sumaron 2.900 millones de dólares y 3.100 millones de dólares en el Oeste de Europa.

Adicionalmente en Japón la tasa de piratería subió a treinta y siete por ciento en en el año 2.000 del treinta y uno por ciento en que se encontraba el año anterior, en Corea del Sur subió a un cincuenta y seis por ciento de cincuenta por ciento en que se encontraba, en China subió en un noventa y cuatro por ciento de noventa y un por ciento del año anterior.

#### *Conflictos entre Nombres de Dominio en Internet y Signos Distintivos*

De acuerdo con la OMPI, en el ámbito de los nombres de dominio las controversias se derivan en gran parte del problema de la ciberocupación indebida, es decir, el registro anticipado de marcas en tanto que nombres de dominio efectuado por terceras partes. Los ciberocupas se aprovechan del hecho de que el sistema de registro funciona por orden de solicitud y proceden al registro de nombres de marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relación alguna. Se trata del registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de marcas de productos y servicios.

En efecto, según González, R. (2.001, 1) los “ciberocupas” son avispados internautas que registran nombres de dominio de empresas y que cuando éstas pretenden registrarse para aparecer en Internet, encuentran su nombre ya ocupado y si quieren recuperarlo deben pagar una alta suma de dinero a la persona que se les adelantó.

Los casos de ciberocupación sometidos al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI se solucionan en un período de cuarenta y cinco días, estudiados por un grupo de tres especialistas designados por la organización. Este sistema puede ser utilizado por el poseedor de una marca que se sienta perjudicado por la existencia de un dominio que considera que le corresponde en la red. Para la utilización de este sistema es necesario pagar por su uso y la demanda puede ser interpuesta a través de Internet.

En este sentido el registro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante, cuando el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio y cuando el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En Internet no hay ningún acuerdo que permita a los organismos encargados del registro de nombres de dominio que lleven a cabo un examen previo con el fin de verificar posibles nombres problemáticos.

En una primera etapa mientras existía una actividad comercial mínima en Internet, la mayoría de los nombres de dominio eran registrados de buena fe. Sin embargo esto cambió cuando las inversiones comerciales, la publicidad y otras actividades aumentaron en la red. Fue entonces cuando la ciberocupación se desarrolló y empezó a formar parte de nuestra vida diaria que los nombres de dominio han adquirido importancia en el ámbito comercial por lo que se ha generado un número creciente de casos de ciberocupación indebida.

De acuerdo con Cascón, F. (2.002, 121) un sujeto puede reproducir como nombre de dominio el signo distintivo de un tercero para identificar y

distinguir actividades, productos o servicios iguales, similares o totalmente diferentes a los asociados al signo en cuestión. Es posible que con el nombre de dominio no se persigan funciones distintivas del sujeto, actividad o prestaciones que están detrás del mismo, sino únicamente de dirección electrónica en sentido técnico, pero empleando el signo notorio o renombrado de un tercero para aprovechar reputación y atraer a los usuarios a la página web correspondiente. Asimismo puede ocurrir que el dominio sea elegido ex novo y sin embargo coincida casualmente con el signo de empresa de un tercero, en el mismo o diferente sector de actividad.

Por último un sujeto puede registrar un nombre de dominio que reproduzca el signo de empresa de un tercero no con fines comerciales, sino con la intención de extorsionar a su titular ofreciendo la cesión del signo a cambio de una importante suma de dinero u ofrecer el dominio en cuestión a cualquier sujeto interesado en el mismo o bien con la simple intención de obstaculizar la posición competitiva en la red del legítimo titular del signo y esperar una oferta de adquisición por su parte.

Como cierre de este capítulo es importante señalar que el avance de las nuevas tecnologías digitales protagonizado principalmente por Internet, ha generado distintas infracciones en el área de la propiedad intelectual y la propiedad industrial como es el caso de la copia ilegal de las obras; la piratería de las obras intelectuales, especialmente las musicales, cinematográficas, programas de computación y las ediciones clandestinas de las obras escritas. Así como el uso indebido de las marcas comerciales y el registro abusivo, deliberado y de mala fe de nombres de dominio.

En consecuencia se han diversificado e intensificado los daños producto del avance de las tecnologías en la red digital. Por otra parte existen dificultades

para ubicar físicamente al infractor y para establecer la jurisdicción de los juzgados y tribunales competentes para conocer este tipo de conflictos debido a que por ser un tema reciente no existe en el ciberespacio lineamientos jurídicos que rijan la información que se transmite a través de la red digital.

### **CAPÍTULO III**

#### **FORMA EN QUE SE RESUELVEN LOS CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

En este capítulo se realiza un estudio sobre las formas en que se resuelven los conflictos de propiedad intelectual. Se hace referencia a los aspectos procesales del derecho de autor en Venezuela y los elementos que lo comprenden para luego examinar la resolución de este tipo de conflictos a través de la jurisdicción ordinaria; las acciones judiciales que puede ejercer el titular de la obra o invención que considere afectado los derechos intelectuales que le otorga la ley.

Por otra parte, se estudia la mediación y el arbitraje como una vía alterna a la jurisdicción ordinaria para solucionar los conflictos sobre derechos intelectuales. Los casos en los que los árbitros y mediadores preparados en la materia pueden asistir a los abogados en la resolución de los conflictos de derechos intelectuales, algunas veces son los que dirigen el caso y ayudan a las partes a llegar a un acuerdo consensual.

Como señalamos en el capítulo anterior el auge de la tecnología digital presenta conflictos tanto en la legislación nacional como internacional que repercuten en la propiedad intelectual y en la propiedad industrial, aunado a la dificultad de decidir cuál es la jurisdicción aplicable a un caso o conflicto judicial ocurrido en una transacción comercial o de otra índole realizada en el ciberespacio (espacio virtual en Internet) por la falta de regulación uniforme en materia de derecho internacional privado (Cafferata, F. 2.000, 2).

De acuerdo con Barzallo & Asociados (2.001, 1) ningún Estado se ha atribuido (hasta el momento) una jurisdicción única sobre el ciberespacio; por

consiguiente la vía a aplicar para la resolución de los conflictos ocurridos en la red digital no puede ser un procedimiento judicial ordinario debido a que todo Poder Judicial es parte de la estructura de un Estado y sus procesos obedecen a normas y legislaciones nacionales.

La solución de estas controversias tendría que canalizarse entonces a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos como la negociación, la mediación y el arbitraje los cuales responden a un sistema no adversarial que valora el contexto en el que ha surgido el conflicto.

El arbitraje acelerado de la OMPI y la Política Uniforme de resolución de conflictos de la ICANN, en lo que se refiere a disputas sobre nombres de dominio, el Foro Nacional de Arbitraje, la Sociedad de Profesionales en la Resolución de Disputas, el Cibertribunal Peruano y la Asociación Española de Arbitraje entre otros funcionan como centros que establecen mecanismos alternativos para la solución de estos conflictos.

De acuerdo con Lynch, Brenna, R., Bianchi, R., Martino (2.000) Internet debe estar sujeta a algún tipo de regulación y dentro de las soluciones que proponen se encuentran:

- La unificación de reglas legales donde el derecho internacional privado podría reducirse a un gran sistema de elección de leyes a aplicar para la resolución de un caso, dadas ciertas circunstancias. Se podría pensar entonces en construir un cuerpo supranacional articulado de reglas de elección aplicables a la determinación de cualquier derecho nacional, que será el que regule la disputa o conflicto originado en Internet.

Podría acordarse que la ley del domicilio del demandante o del demandado pudiera gobernar en cierto tipo de casos o que el domicilio de la parte que origina la comunicación podría gobernar.

- La unificación de una ley sustantiva de Internet que posee la ventaja de remover los problemas de elección del derecho nacional a aplicar. Un derecho sustantivo de Internet permitirá a esa “ley” mantenerse y adecuarse con los avances tecnológicos y la cultura rápidamente cambiante de Internet.

Según estos autores en principio existen dos maneras de alcanzar un derecho unificado sustantivo para Internet: las Cortes y Tribunales pueden desarrollar con sus pronunciamientos un derecho común de Internet o pueden desarrollar acuerdos o tratados internacionales a tal fin.

Este derecho unificado sustantivo de Internet generado a partir de la decisión de las Cortes tendría la característica de ser un derecho de sujeto específico y no de lugar específico, como el derecho tradicional local y geográfico.

Sin embargo no va a ser fácil encontrar puntos de consenso entre los distintos países acerca de las reglas comunes para resolver conflictos relativos a la propiedad intelectual, sobre protección del software o tipologías de delitos tecnológicos entre otros, ya que existen intereses económicos y políticos significativos que se encuentran en juego tras cualquier intento de generación de este derecho de Internet. La Internet puede ignorar las fronteras, pero los Estados, sus Tribunales y sus legislaturas no lo hacen.

- Reconocer a Internet como jurisdicción propia y asignar disputas a un Tribunal Internacional de Arbitraje de Internet o a una Corte especial exclusiva para estas disputas. Se trata de someter las disputas que cometidas en Internet a tribunales internacionales especiales.



En varios países se han planteado alternativas para la solución de disputas de los conflictos que se cometen en Internet fuera de los tribunales locales que han dado lugar a la aparición de magistrados o tribunales virtuales especiales, que sustancien el caso a través de la misma red y lo resuelvan por arbitraje.

Por otra parte, existe la corriente de los autores que consideran que los Acuerdos de partes constituyen el medio más efectivo de resolver los problemas de derecho internacional privado en Internet. La selección de la ley aplicable y del tribunal con jurisdicción para juzgar es determinada por un Acuerdo de partes.

Por ejemplo en el caso de un proveedor de servicios de Internet y Usuario la elección de cláusulas legales puede ser fácilmente incluida en los contratos entre los Usuarios y sus Proveedores de Servicios de Internet, y entre los comerciantes de Internet y los usuarios consumidores. Sin embargo, habría que ver si estas cláusulas son de libre elección por las partes o si serán impuestas y las partes sólo tendrán que adherirse a ellas.

Como organismo destinado a la protección de la propiedad intelectual, la OMPI ha tratado de buscar y establecer las mejores y más adecuadas formas de protección, difusión y ejercicio de los derechos emanados de las creaciones intelectuales; para ello ha establecido un mecanismo de solución de controversias dinámico que cuenta con reglamentos específicos, y un centro de mediación y arbitraje que ofrecen una alternativa de solución de controversias para las partes en conflicto. Estos procedimientos se utilizan especialmente para resolver conflictos sobre propiedad intelectual tales como acuerdos de licencias, transacciones sobre patentes, marcas comerciales y derecho de autor

El mecanismo de solución de conflictos ofrecido por la OMPI ha tenido mucho éxito debido a que los costos de tasa de registro y de solución de los conflictos son reducidos en comparación con las costas que se pagan en un juicio ordinario y la celeridad con la que se determinan las causas en los asuntos de propiedad intelectual. La OMPI cuenta con una lista internacional de mediadores y árbitros especializados en los distintos campos de la propiedad intelectual, así como en materia de mediación y arbitraje (Maldonado Orias, M. 2.001, 32).

### **Aspectos Procesales del Derecho de Autor en Venezuela**

Como señalamos en el primer capítulo el derecho de autor tiene dos elementos característicos que son el derecho patrimonial y el derecho moral. El derecho patrimonial o de explotación comprende el conjunto de facultades que le permiten al autor autorizar o no la utilización de su obra, por cualquier medio o procedimiento, y de obtener por ello una remuneración (Artículo 23 Ley Sobre Derecho de Autor, L.S.D.A).

En relación al derecho patrimonial del autor o sus derecho habientes, la Decisión 351 (1993) establece que los autores tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra, la comunicación pública de la obra, la distribución pública de los ejemplares o copias, la importación al territorio de cualquier país, la traducción, adaptación y arreglo u otra transformación de la obra (Artículo 13).

Por otra parte, bajo la denominación de derecho moral se integran el conjunto de facultades que protegen la personalidad del autor en torno a su obra (Lipzyc, D. 1993, 154). Dentro de las facultades que conforman el

derecho moral se encuentran el derecho de divulgación, por el cual el autor tiene derecho de decidir si mantiene la obra inédita o la hace conocer al público; el derecho de paternidad que comprende el derecho de exigir que la obra sea vinculada a su nombre o seudónimo o que la obra se divulgue como anónima; el derecho de integridad, por el cual el autor tiene el derecho de oponerse a cualquier deformación o mutilación de la obra que pueda afectar el decoro de la misma o la reputación del autor; el derecho de retracto o arrepentimiento o retiro de la obra del comercio y el derecho del autor de acceder al ejemplar que contiene su obra, aunque el soporte pertenezca a un tercero.

Según Rodríguez, M. (2.003) los procesos judiciales por infracción al derecho de autor se dirimen esencialmente en el ámbito de la jurisdicción civil, a través del procedimiento del juicio ordinario; aunque su duración no es posible definirla, un juicio de propiedad intelectual puede tomar en una media aproximada de dieciocho meses para la obtención de una sentencia de Primera Instancia y diez meses para una sentencia en Segunda Instancia.

La magnitud del costo está definida por la complejidad de cada uno de los casos, la dificultad que puede representar probar la infracción, las incidencias procesales que se presenten, y si representa una acción aislada o comporta parte de un programa de antipiratería.

Para abordar este tipo de conflictos generalmente hay un proceso previo en el cual se conmina al infractor a través de correspondencias y llamadas para que cese en su contravención y repare los daños causados. Sin embargo, este proceso en la mayoría de los casos resulta infructuoso.

Como señala Maestre, J. (2.000, 4) es lógico que el autor plagiado, sintiendo que sus derechos le han sido lesionados y que se trata de una situación

injusta, se plantee la posibilidad de ejercer acciones judiciales para el restablecimiento y reconocimiento de lo que estima suyo.

Las acciones que cabría ejercer son en principio las civiles que reconoce la Ley de Propiedad Intelectual al creador de la obra original con el fin de pedir una indemnización por el ilícito cometido. Sin embargo, más que una reparación económica del daño que se le ha causado lo que le interesa al autor o titular de la obra es que se le reconozca la utilización que se hace de su trabajo, es decir, la autoría de parte del artículo publicado.

La reforma de 1993 de la Ley de Derecho de Autor venezolana incorporó un nuevo Título sobre las acciones civiles y administrativas quedando así solventado uno de los inconvenientes presentados por las leyes en Venezuela relativas al Derecho de Autor como lo es contemplar acciones y medidas expeditas para asegurar el efectivo respeto de estos derechos con el fin de evitar la producción de daños a los mismos.

En este título se consagran diversas acciones judiciales civiles a favor de los titulares de los derechos intelectuales, afines y conexos: la acción declarativa, la acción inhibitoria o prohibitoria, la acción conminatoria, la acción de remoción o destrucción y la acción de daños y perjuicios.

La acción declarativa tiene como fin obtener un pronunciamiento judicial que confirme la existencia del derecho alegado por el que solicita la acción. “ El titular de uno de los derechos de explotación contemplados en la Ley, que tenga razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación ya realizada, puede pedir al juez que declare su derecho” (Artículo 109 L.S.D.A.). Entre los titulares que pueden intentar el ejercicio de esta acción se encuentran el autor y sus derecho habientes por transferencia entre vivos o mortis causa. También pueden

ejercer esta acción conforme a la Ley Sobre Derecho de Autor el productor de la obra audiovisual, el productor de la obra radiofónica o el productor del programa de computación; el patrono o el comitente en los casos en que la obra se haya creado bajo relación de trabajo o por encargo, el editor o divulgador de la obra anónima, el fotógrafo, el editor de una obra que represente el resultado de una labor científica y el divulgador de una obra póstuma, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión o sus derecho habientes.

La acción declarativa debe basarse en el temor fundado de una infracción al derecho o la continuación o repetición de una violación ya realizada. Esta acción puede proceder aun cuando la transgresión no haya ocurrido, siempre que exista un razonable estado de temor.

La acción inhibitoria o prohibitoria puede intentarse conjunta o separadamente con la acción declarativa de acuerdo con las características del caso concreto. Se faculta al titular del derecho intelectual para que ante el mismo temor, violación o reincidencia solicite al juez que prohíba al otro la violación de su derecho.

La acción conminatoria se dirige a obtener la aplicación de una multa cuando en el proceso instaurado con motivo de la acción inhibitoria, se compruebe la comisión de la infracción. Dicha multa es independiente de la condena por resarcimiento de los daños y perjuicios causados al titular del derecho infringido.

La acción de remoción o destrucción tiene como fin principal obtener la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos o de los aparatos utilizados para la reproducción. “El titular de uno de los derechos de explotación previstos en esta ley y que resulte lesionado en su

ejercicio, podrá pedir al juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que estos últimos no puedan ser utilizados para una reproducción o comunicación diferente (Artículo 110 L.S.D.A.)

La acción de daños y perjuicios se encuentra consagrada en el artículo 57 literal “a” de la Decisión 351 (1994) según el cual la autoridad nacional competente podrá ordenar el pago al titular del derecho infringido una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de violación de su derecho.

Son competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos por la ley, los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, salvo en los supuestos en que el mismo texto legal atribuya competencia a los Juzgados de Parroquia o de Municipio (Artículo 139 L.S.D.A.).

### **Medios Probatorios en la Ley Sobre Derecho de Autor en Venezuela**

Las infracciones realizadas a los derechos intelectuales presentan la particularidad de que los instrumentos utilizados para la comisión de los ilícitos en la propiedad intelectual tienden a desaparecer con facilidad y por consiguiente los medios probatorios en estos casos son efímeros.

De acuerdo con Rengel Romberg, A. (1986, 7) en el área de los derechos intelectuales es difícil determinar y asegurar la existencia de los proventos con la urgencia necesaria antes del juicio; en muchos casos el titular del derecho preferirá optar por la medida de embargo para asegurar las resultas

del proceso una vez intentado el juicio principal en el cual se reclame la indemnización de los daños y perjuicios por aquella causa, invocando también allí las reglas de embargo previstas en el Código de Procedimiento Civil. Dentro de las medidas que pueden dictarse conforme a la Ley de de Derecho de Autor se encuentran las inspecciones judiciales, experticias, secuestro y embargo.

En la exposición de motivos de la Ley Sobre Derecho de Autor (1993) se establece la práctica de pruebas y medidas con carácter instructorio y anticipado, vinculadas a un proceso futuro, sin la necesidad de un litigio previo entre las partes. Ello se hace con el fin de asegurar la prueba de la violación del derecho y decretar las medidas precautelativas, de carácter urgente, necesarias para impedir que los ejemplares ilícitamente reproducidos continúen en circulación o para asegurar, mediante el embargo los proventos correspondientes, al titular del derecho infringido. Por ejemplo en el caso de que exista un fundado motivo para temer que uno o varios testigos desaparezcan o lleguen a faltar se podrá pedir que estos sean examinados a “futura memoria” conservando así la prueba, la cual será eficaz cuando sea admitida definitivamente.

De acuerdo con Pachon Muñoz, M. (1988, 127) el procedimiento probatorio y cautelar anticipado previsto en varias legislaciones y comentado también por la doctrina establece que esa protección provisoria de carácter previo responde al caso en que tenga lugar una infracción o cuando exista temor racional de que ésta va a producirse.

### **Medidas Preventivas**

De acuerdo con la legislación venezolana, las medidas cautelares tienen como fin evitar que se produzca una infracción o ilícito, así como preservar

las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta violación; en base a ello se faculta a la autoridad competente para ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita. Según Rengel Romberg, A. (1986, 262) las medidas cautelares tienen como fin facilitar el resultado práctico de la ejecución forzosa, impidiendo así la desaparición de los bienes que puedan ser objeto de la misma.

#### Requisitos de Admisibilidad de las medidas cautelares

El único requisito que es notoriamente de forma para el régimen ordinario de medidas cautelares es el de que exista un juicio pendiente o al menos admitido.

Sin embargo, en regímenes especiales como en el caso del derecho de autor la ley establece que sin existir un litigio en curso, el titular del derecho infringido puede solicitar al Juez de Parroquia o Municipio que ordene la realización de inspecciones judiciales, experticias o cualquier otra prueba prevista en el Código de Procedimiento Civil, siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya, por lo menos, una presunción grave del derecho que se reclama (Artículo 112 L.S.D.A.).

Por otra parte, para la procedencia las cautelas típicas civiles como el embargo, el secuestro y la prohibición de enajenar y gravar, se requiere la verosimilitud del buen derecho o la presunción grave del derecho que se reclama (*fomus bonis iuris*); el juicio preliminar que realiza el juez en sede cautelar o preventiva es sólo una presunción de verdad que se forma con los elementos de autos y que no prejuzga sobre el mérito de la causa o sobre lo definitivo. Se trata de un estatus jurídico que se necesita tutelar, donde se



tienen pruebas prima facie que hacen pensar que efectivamente esa situación jurídica le es tutelable a la persona que solicita la medida.

El segundo requisito tiene que ver con el peligro de infructuosidad en la ejecución del fallo (*periculum in mora*). De acuerdo con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil el *periculum in mora* consiste en el fundado temor de que la ejecución del fallo sea ilusoria; la ejecución del fallo puede ser ilusoria no por la tardanza del proceso sino por actos de las partes en el proceso o fuera de él.

Por último el peligro de daño de una de las partes frente a la otra constituye el tercer requisito para acordar la medida cautelar y se denomina peligro inminente de daño (*periculum in damne*) de una de las partes en los derechos de la otra.

El artículo 111 de la L.S.D.A. venezolana establece que “el juez podrá decretar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación... el juez podrá también ordenar el embargo de los proventos que correspondan al titular del derecho de explotación litigioso”. La legislación venezolana exige para el decreto de esta medida que se acompañe un medio de prueba el cual constituya presunción grave del derecho que se reclama o que se preste caución o garantía suficiente (a juicio del Tribunal) con el fin de responder por los daños y perjuicios que esta pueda ocasionarle a la parte contra quien se dirija.

De acuerdo con Antequera Parili, R. (1994, 473) si bien el secuestro está referido especialmente a los ejemplares ilícitamente reproducidos de una obra, interpretación o producción y de los aparatos utilizados para la fijación o duplicación no autorizadas, también debe comprender cualquier otro objeto que haya sido usado para la violación del derecho moral u otro modo de

explotación, como por ejemplo, las matrices utilizadas para sustituir el nombre de un autor por otro infringiendo el derecho de paternidad o para reformar la obra infringiendo el derecho de integridad, así como los soportes utilizados para realizar una comunicación pública no autorizada mediante audio casetes, videocasetes, discos flexibles o rígidos de computación y los equipos necesarios para ello, violando así el derecho de explotación o atentando contra el derecho de distribución.

Por su parte, el embargo recae también sobre las ganancias o ingresos obtenidos de la explotación ilícita de la obra, interpretación o producción protegidas por la ley.

En resumen se puede señalar que el juez puede decretar una medida de embargo o secuestro si la propia parte interesada acompaña un medio de prueba el cual constituya presunción grave del derecho que se reclama o la violación del derecho y en el caso de que el juez al practicar una inspección judicial u otra prueba ordenada por él haya advertido la misma presunción.

En general lo que justifica las providencias cautelares es la existencia de un peligro de daño jurídico, derivado del retardo de la providencia jurisdiccional definitiva. Estas medidas sólo pueden decretarse cuando se acompañe un medio probatorio el cual constituya una presunción grave del derecho que se reclama; dicha presunción puede también surgir en la práctica de algunas de las pruebas que se establecen en la L.S.D.A. como son las inspecciones judiciales, experticias y cualquier otro medio de prueba establecido en el Código de Procedimiento Civil.

Dentro de los principales Acuerdos que regulan lo relativo a las medidas cautelares en materia de derecho de autor se encuentran: la Decisión 351

(1994) en el área andina que establece en su artículo 55 que la autoridad nacional competente podrá ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita; la incautación, embargo, decomiso o secuestro preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los derechos intelectuales reconocidos al autor de la obra o invención y la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los medios utilizados para la comisión del ilícito.

También el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), establece que los países miembros se comprometen a adoptar medidas expeditas y eficaces, de tipo provisional a fin de que las autoridades judiciales puedan evitar la comisión de infracciones a cualquier derecho de propiedad intelectual, en los casos en que cualquier dilación en el juicio para dictar la sentencia pueda causar graves daños a los titulares de estos derechos (Artículo 50 y siguientes).

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor establece que las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado.

Las Partes Contratantes se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones (Artículo 14).

## **Procedimientos Alternativos de Resolución de Conflictos**

Además del procedimiento civil se pueden aplicar mecanismos alternativos para la solución de los conflictos de derechos intelectuales, sobre todo en aquellas disputas referidas a transacciones comerciales ocurridas en el ciberespacio donde la jurisdicción aplicable no está clara al no existir en esta materia una regulación uniforme en el derecho internacional privado.

Para Velarde Koechlin, C. (2001) la utilización de la judicatura como órgano de resolución de conflictos en Internet conllevaría a un intento por parte de los Estados a atribuirse jurisdicción sobre áreas del ciberespacio para así hacer prevalecer un sistema normativo.

Por otra parte, escoger al juez y la norma que debería aplicarse sería otro problema que finalmente culminaría en uno mayor: un Poder Judicial cuya carga procesal del mundo real no podría permitirle el buen manejo de la carga procesal del mundo virtual.

Asimismo se debe considerar que la vía judicial responde a un sistema adversarial que enfrenta a las partes en conflicto eligiendo entre ellas un ganador y un perdedor, aunado a que muchas veces la sentencia dictada por el juez reduce el caso a un problema monetario y no busca la satisfacción de los reales intereses de las partes.

Ante la necesidad de crear un canal de solución para las controversias surgidas en el ciberespacio, se propone la figura de un tercero que ayude a mejorar la comunicación entre las partes en conflicto; esta figura es la mediación, en donde las partes llegan a un acuerdo consensual con la ayuda de un tercero (mediador), quien no puede presentar propuestas de solución

al conflicto. Como este mecanismo no se basa en un sistema normativo, su aplicación evita la búsqueda de la legislación aplicable al caso o la firma de convenios internacionales con leyes únicas que resuelvan conflictos, debido a que el acuerdo mediado debe nacer de la voluntad de las partes y son éstas mismas quienes crean la solución de su propio conflicto.

Los programas de resolución de conflictos como la mediación y el arbitraje tienen como fin ofrecer medios alternativos a la jurisdicción ordinaria, es decir, se trata de formas efectivas que facilitan la resolución de los conflictos donde los participantes logran acuerdos rápidos y eficientes.

La mediación es una forma de negociación asistida, caracterizada por la intervención de un tercero no involucrado directamente con los intereses en conflicto, cuyo objetivo es ayudar a las partes en el manejo de la resolución del conflicto para que alcancen una solución aceptada por las mismas.

En la mediación las partes pueden cambiar las reglas aceptadas en el proceso, reemplazar al mediador y alcanzar acuerdos temporales definitivos, parciales o totales. La mediación deja el control del acuerdo en manos de las partes en conflicto y se orienta a alcanzar soluciones que satisfagan las necesidades de ambas.

Dentro de las principales características de la mediación se encuentran: la voluntariedad, la informalidad, la flexibilidad, reducción en los costos, la celeridad y la confidencialidad.

El arbitraje consiste en un procedimiento privado a través del cual las partes manifiestan su voluntad de someter a uno o varios árbitros la solución de su conflicto, obligándose a cumplir la decisión dictada por los árbitros. En el arbitraje las partes presentan la defensa de sus intereses y derechos ante el

árbitro quien puede decidir conforme a derecho o a equidad, de acuerdo con lo que hayan acordado con anterioridad.

Dentro de los elementos distintivos que caracterizan al arbitraje podemos mencionar la voluntariedad o voluntaria participación de las partes de someter su conflicto a arbitraje; la confidencialidad, el arbitraje permite que el conflicto se mantenga en prudente reserva, evitando que se haga público; las audiencias en los tribunales arbitrales no son públicas y solamente las partes reciben la comunicación del laudo; la celeridad, la solución de las controversias o litigios que se someten al arbitraje se obtiene con mayor rapidez, mientras que las sentencias en los procesos sometidos a juzgados y tribunales ordinarios se logra después del cumplimiento de una serie de trámites que obedecen en una buena parte al carácter formalista del procedimiento civil y el menor costo, normalmente el arbitraje resulta más económico para las partes que acudir a un tribunal de justicia ordinario, no sólo por su costo en dinero sino por el ahorro de tiempo (Rosell, M. 2.001, 4)

De acuerdo con Manas, A. (2.000, 35) el uso de los procedimientos alternativos en los conflictos de propiedad intelectual produce ahorro de dinero y de tiempo para las partes.

Los conflictos comerciales son difíciles de resolver, los contratos de cesión de derechos, infracciones de patentes u otros conflictos de propiedad intelectual pueden ser resueltos por la vía del arbitraje.

Las personas y compañías buscan evitar la sobrecarga y altos costos que se han venido produciendo en la Corte y en la jurisdicción ordinaria en general. Estos procedimientos alternativos a la vez han ganado popularidad debido a la ventaja para las partes en conflicto de poder elegir personas con conocimientos en conflictos técnicos o especialistas en áreas que tienen que

ver con sus conflictos. Finalmente las disputas comerciales entre partes pueden tener carácter internacional, los procedimientos alternativos permiten a las partes escoger un ámbito neutral para resolver su conflicto.

Los procedimientos alternativos a diferencia del litigio pueden empezar tan pronto como las partes estén listas para resolver su conflicto, no tienen que esperar una fecha determinada para ir a la Corte.

De acuerdo con la OMPI (2.004, 1) el arbitraje puede ser una alternativa eficiente al litigio. Esto no quiere decir que el arbitraje sea la mejor solución en cada una de las disputas sobre propiedad intelectual; el litigio y otras alternativas como la mediación son también preferibles en ciertas situaciones.

Para ser capaces de escoger el procedimiento que mejor se ajuste a sus necesidades los titulares de propiedad intelectual y sus abogados deben estar familiarizados con todas las opciones de resolución de disputas.

En particular el arbitraje es apropiado para resolver disputas sobre propiedad intelectual o conflictos de tecnología. Generalmente a través del arbitraje se resuelven disputas sobre patentes, marcas o contratos de cesión de derechos, mejoras de contratos de programas de computación, acuerdos sobre explotación de derechos (derecho de distribución), franquicias y coexistencia de acuerdos sobre marcas comerciales.

Este procedimiento está abierto a cualquier persona o entidad sin importar la nacionalidad o domicilio y puede ser sostenido en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma y bajo cualquier ley que haya sido escogida por las partes.

Cuando las partes acuerdan resolver su controversia a través de la vía del arbitraje deben considerar:

- El arbitraje consiste en un procedimiento simple neutral: varias disputas sobre propiedad intelectual o tecnología involucran a partes de diferentes países y se relacionan con derechos que son protegidos en varias jurisdicciones. En tales casos la vía del litigio bien puede involucrar una multitud de procedimientos en diferentes países.

A través del arbitraje las partes pueden acordar resolver disputas bajo una ley y en un foro sencillo, evitando así los gastos y la complejidad de un litigio multi jurisdiccional.

- Existencia de autonomía de las partes: por ser un procedimiento privado por naturaleza el arbitraje ofrece a las partes la oportunidad de ejercer el control sobre la resolución de su controversia. Dependiendo de sus necesidades las partes pueden seleccionar procedimientos simples o complejos y pueden escoger la ley, lugar e idioma a aplicar al procedimiento.

- Procedimiento Neutral: el arbitraje puede ser neutral a la ley, al lenguaje y a la cultura institucional de las partes y de esta manera evitar cualquier Corte del país.

- Habilidades de un experto: las partes pueden seleccionar árbitros quienes tienen una experiencia especial en asuntos legales, técnicos o asuntos relevantes en la solución de disputas.

- Confidencialidad: las partes pueden mantener el procedimiento y cualquier resultado en forma confidencial, esto permite mantener el foco sobre el mérito de la disputa y puede ser de especial importancia en los casos de propiedad intelectual o disputas sobre tecnología, reputación comercial o secretos comerciales.

- Laudo arbitral: a diferencia de la decisión del tribunal jurisdiccional el laudo arbitral normalmente no es apelable debido a que las partes tienen la opción de escoger el árbitro que mejor les convenga para decidir su caso.



Por otra parte el arbitraje puede no ser apropiado para resolver cada una de las controversias que se presentan en propiedad intelectual, una parte puede desear obtener un precedente público pronunciado por un Tribunal nacional. En los casos donde existe mala fe de una parte sobre la otra como por ejemplo en los productos o copias ilegales de obras, los procedimientos consensuales como el arbitraje suelen no ser apropiados.

Algunos casos sobre propiedad intelectual son manejados por árbitros y mediadores quienes asisten a la firma de abogados en la resolución de estos conflictos.

En los conflictos de derecho de autor aconsejan a los clientes de la firma sobre si la obra creada por ellos presenta las condiciones requeridas para ser protegida y a su vez les garantiza si su obra infringe o no los derechos de otros titulares.

El examen que realizan consiste en determinar la originalidad de la obra, de que tipo de obra se trata (obra colectiva, obra derivada; si se trata de una mera idea o si es una compilación de obras).

En el ámbito de la propiedad industrial los árbitros y mediadores tienen el rol de asistir a los clientes en la búsqueda de marcas y patentes que hayan sido registradas anteriormente con el fin de examinar si la marca o invención propuesta por el cliente puede ser objeto de protección. Asimismo se encargan del control del documento de aplicación del registro de las mismas y del mantenimiento y renovación de documentos.

Para el caso del registro de marcas los árbitros y mediadores asisten en la investigación concerniente sobre si la marca satisface las condiciones

requeridas para su protección. Adicionalmente participan en reuniones preliminares con el titular de la marca con el fin de examinar si la Oficina de Registro permite la comercialización de la marca en otros países distintos al de origen, hacen una investigación detallada sobre la marca propuesta por el cliente e intervienen en las investigaciones relativas a los conflictos que presente la marca.

Por otra parte asesoran a los clientes para que no se produzcan infracciones sobre la solicitud de registro de su marca, estudian las acciones de la Oficina de registro y se las comunican a los clientes. Asimismo los asesoran sugiriéndoles estrategias en caso de que su aplicación sea rechazada.

Es frecuente la participación de los árbitros y mediadores en la resolución de los conflictos de propiedad intelectual, por ejemplo:

En el caso de las patentes intervienen asesorando a los clientes sobre si su invención posee las condiciones requeridas para su protección estas son: la aplicación industrial, la novedad y la originalidad; controlan el progreso de esta aplicación, investigan la reputación de la firma que promociona la invención.

Por último en el área de los secretos comerciales tienen la dirección de las auditorías para asegurar la confidencialidad de la información protegida, asesoran a los clientes para que sigan las instrucciones relativas a los programas de protección de secretos comerciales y estudian la aplicación de los clientes para asegurar que los materiales están claramente marcados como confidenciales.

A continuación se presentan algunos conflictos de propiedad intelectual que han sido resueltos por mediación y arbitraje:

#### 1.- Caso de mediación seguido de arbitraje ante la OMPI

Una casa de publicidad fue contratada por una compañía de software para el desarrollo de una nueva página web. El contrato requería completar el proyecto en un año e incluía una cláusula de mediación y arbitraje de la OMPI con el fin de someter las disputas previamente a mediación y si la transacción no era alcanzada en sesenta días, el caso se resolvería por la vía del arbitraje.

Después de dieciocho meses la compañía no estaba satisfecha con los servicios prestados por la casa de publicidad por lo que amenazó con rescindir el contrato y pedir una indemnización por los daños que le fueron causados.

La casa de publicidad introdujo una solicitud de mediación para resolver el conflicto. Aun cuando las partes no pudieron llegar a un acuerdo, la mediación hizo que éstas se enfocaran en el mérito del asunto, transándose posteriormente a seguir un procedimiento de arbitraje.

#### 2.- Conflicto sobre una marca comercial resuelto por arbitraje

Un productor de software en Norte América registró una marca comercial para comunicación de software en USA y Canadá. Un fabricante de computadoras registró también una marca casi idéntica en países asiáticos. Ambas compañías han estado metidas en varios pleitos jurisdiccionales concernientes al registro y uso de sus marcas. Cada compañía ha sido capaz de prevenir a la otra de usar y registrar su marca en la jurisdicción donde la otra compañía ya ha registrado primero su marca.

En orden a facilitar el uso y registro de sus respectivas marcas en el mundo, las partes concertaron un acuerdo de coexistencia el cual contiene una cláusula de arbitraje de la OMPI. Cuando la Compañía norteamericana trató

de registrar su marca en China, la solicitud le fue negada por el riesgo de confusión con la marca que ya había registrado la otra parte. La Compañía norteamericana exigió a la otra parte hacer las diligencias necesarias que le permitieran registrar su marca en China, la otra parte se negó a este requerimiento así que iniciaron un procedimiento de arbitraje en la OMPI.

### 3.- Decisión de la Corte Suprema Canadiense sobre la Arbitrabilidad de las disputas en Propiedad Intelectual.

El caso se refiere a una disputa sobre la licencia concerniente al popular carácter de los libros para niños Caillou.

Durante el arbitraje en Quebec concerniente a la interpretación propia de un acuerdo de licencia, el árbitro encontró que el carácter de Caillou trabajaba sobre una propiedad en conjunto. Sin embargo la Corte de Apelación de Quebec afirmó que el laudo arbitral estaba lejos de establecer la existencia, el rango y la validez de un trabajo registrado en donde se le había dado la exclusiva jurisdicción a la corte.

La Corte de Apelación también sostuvo que el acto de Derecho de Autor le dio a la Corte Federal de Canadá la exclusiva jurisdicción sobre las disputas de propiedad intelectual. La Corte también sostuvo que el árbitro no tenía jurisdicción sobre los asuntos de propiedad intelectual debido a la naturaleza pública de tales derechos y al estatuto de Quebec donde se excluyen los asuntos de orden público de los procedimientos de arbitraje.

La Editorial Choutte la cual escribió el texto de los libros Caillou interpuso recurso de apelación ante la Corte de Canadá donde argumentó que la decisión de la Corte de Apelación erró en su aproximación sobre la arbitrabilidad de los asuntos de propiedad intelectual, afirmando que esta

decisión estaba en conflicto con el frecuente uso de el arbitraje como medio de resolución de disputas.

El artista Desputeaux respondió que el árbitro había impropriamente extendido los términos del arbitraje considerando el asunto de la propiedad en conjunto.

### Decisión

En unanimidad los jueces de la Corte Suprema de Canadá revirtieron la decisión de la Corte de Apelación de Quebec y restablecieron el laudo arbitral. La Corte sostuvo que la jurisdicción del árbitro estaba definida por los términos de referencia de un acuerdo de arbitraje. En este caso aunque las partes fallaron en establecer claramente los términos de los poderes de los árbitros, la Corte aceptó el argumento de los apelantes sobre el asunto de la propiedad en conjunto que necesariamente envolvía la disputa sobre la licencia.

Los acuerdos de arbitraje deben ser interpretados liberalmente. El mandato de un árbitro no debe estar expresamente restringido a aquello que está establecido en el acuerdo de arbitraje. La Corte sostuvo que el mandato de un árbitro incluye todo aquello que está cercanamente conectado con aquel acuerdo.

La Corte también rechazó en voz alta el argumento constitucional del demandado, en este caso del artista. El Acto de Derecho de Autor no excluye a los árbitros de considerar asuntos sobre derechos de autor, ni le da exclusiva jurisdicción a la Corte Federal de Canadá. La Corte sostuvo que la decisión de la Corte de Apelación era inconsistente con la tendencia

moderna debido a que en ambos casos la ley y la legislación aceptan y siempre incitan el uso del arbitraje comercial.

Tanto la legislatura en Quebec como el Parlamento Federal han reconocido la legitimidad de los sistemas privados de resolución de disputas por los estatutos de arbitraje.

La Corte además rechazó la dependencia de la Corte de Apelación sobre el estatuto provincial de establecer el orden público de los asuntos de propiedad intelectual y por consiguiente excluir al arbitraje para la solución de estos asuntos.

Asimismo la Corte encontró que el concepto de orden público debe ser concretamente definido o puede poner en peligro la autonomía del proceso de arbitraje.

La Corte Suprema también rechazó la decisión de la Corte de Apelación sobre la naturaleza pública de los derechos de propiedad intelectual lo que excluía la intervención del arbitraje para la solución de estos casos.

La Corte encontró que tal conclusión estaba basada sobre un erróneo punto de vista sobre el uso de las decisiones arbitrales contra terceros. La decisión del árbitro en este caso solamente afectaría a las partes en conflicto. El hecho de que los dueños de las patentes y los derechos de autor están contra todo el mundo por tener un derecho exclusivo sobre ellos no significa que las disputas que envuelven tales derechos no pueden ser propiamente objeto de arbitraje.

Finalmente la Corte revirtió lo que encontró la Corte de Apelación en lo concerniente a la revisión judicial de los laudos arbitrales.

#### 4.- Conflicto sobre nombre de dominio resuelto por la Comisión de Arbitraje y Mediación de la OMPI

Caso: Telcel C.A. Vs. Jerm and Jhonatan Ramírez

La decisión en este caso está de acuerdo con la Política Uniforme de Resolución sobre Nombres de Dominio y con las reglas de la Política de Resolución sobre Nombres de Dominio, aprobadas por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Corporación de Asignación de Nombres de y Números de Internet, ICANN).

En este caso la parte demandante, Telcel C.A. envió el caso al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI el 1 de Abril de 2.002 por correo electrónico y el 8 de Abril fue entregado en papel.

#### Hechos

- 1.- Telcel C.A. es una compañía en Venezuela registrada desde 1991; ha estado asociada con Bellsouth Corporation durante diez años.
- 2.- Telcel C.A. ha prestado servicios integrales de comunicación, teniendo actualmente más de 3,5 millones de suscriptores entre telefonía fija, celular y acceso a Internet. Telcel, también conocida como Telcel Bellsouth mantiene en Venezuela diversas marcas Telcel.
- 3.- Telcel C.A. tiene licencia en Venezuela para usar la marca Bellsouth desde 1999; se evidencia a través de folletos y videocasetes, propagandas en radio y televisión que Telcel C.A. ha pagado costosas campañas de publicidad buscando una posición determinante en la industria de telecomunicación.
- 4.- El demandado Jerm and Jhonatan Ramírez registró el nombre de dominio telcelbellsouth.com en el año 2.000

### Argumentos del demandante

- El nombre de dominio es idéntico o similar respecto a la marca Telcel sobre la cual el demandante tiene derechos. El nombre de dominio en disputa reproduce en una nueva forma la marca Telcel, a la cual añade la marca Bellsouth con quien Telcel mantiene una relación de sociedad.
  - Siendo Telcel reconocida como prestigiosa firma en Venezuela, la única intención del demandado al proceder a registrar el nombre de dominio telcelbellsouth.com es obtener un inadecuado e injusto beneficio a expensas del demandante, reenviando automáticamente a cualquier usuario de Internet que entre en la página “telcelbellsouth.com” hacia su propia página [www.carrerita.com](http://www.carrerita.com), comportamiento que es claramente ilegal usando la marca Telcel.
  - Telcel es una marca altamente reconocida en Venezuela, accionista de Bellsouth, la cual tiene también un importante nivel de reconocimiento en el contexto internacional dentro de la industria de la telecomunicación.
  - No hay posibilidad de que el demandado pueda decir que tiene algún tipo de cualidad o interés legítimo respecto del nombre de dominio Telcel .
- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y usado de mala fe por el demandado, quien registró el nombre de dominio para beneficio de otra página web.
- Por último, el demandado se beneficia del reconocimiento y la notoriedad de la marca Telcel, para usarla como un cable conductor con el fin de traer la atención final hacia sus intereses comerciales materializados en la página <carrerita.com>.

### Argumentos del demandado

El demandado ha fallado en su contestación y por lo tanto está en mora, no ha contestado a los alegatos específicos y contenciones del demandante contra el nombre de dominio registrado.



La falta del demandado indica que los alegatos del demandante son por sí mismos suficientes para que el panel proceda a decidir en su favor. Sin embargo la Política de la ICANN no permite llegar a una conclusión semejante debido a que el demandante debe probar cada uno de los tres elementos que son presentados.

### Discusión

El demandante ha establecido derechos en Venezuela con la marca Telcel. No hay otra persona en Venezuela que pueda aplicar razonablemente para el registro de la marca comercial Telcel Bellsouth a excepción del demandante o para la licencia de la Corporación Bellsouth. No es esencial para este caso que la Corporación Bellsouth no aparezca como parte en este procedimiento porque ha sido evidenciada la licencia de la marca Bellsouth al demandante y porque una simple comparación entre el nombre de dominio en disputa y la marca Telcel muestran que el nombre de dominio es confusamente similar a la marca del demandante.

### Derechos e intereses legítimos

En Junio de 2.002 el panel independientemente trató de establecer una conexión a Internet con la página a la cual corresponde la dirección del nombre de dominio telcelbellsouth.com. Esta conexión automáticamente reenvía a la página Web [www.carrerita.com](http://www.carrerita.com) con un mensaje de que existe un error para encontrar la página telcelbellsouth.com. Esto significa que el demandado no está haciendo un uso de buena fe.

Para concluir es preciso señalar que la solución de controversias suscitadas en torno a la propiedad intelectual es alcanzada normalmente a través de los sistemas judiciales nacionales.

Muchas veces las partes se sienten más confortables en un proceso judicial regulado por reglas procesales con la posibilidad de ejercer recursos si no están satisfechas con la decisión del juez.

Sin embargo, aun cuando los casos de propiedad intelectual se resuelven a menudo por la vía de la jurisdicción ordinaria, someter los conflictos de propiedad intelectual a los tribunales muchas veces resulta costoso y lleva tiempo para el público quien tiene interés en que se resuelvan de forma rápida.

A diferencia del litigio, dentro de las principales características de la mediación y el arbitraje se encuentran la rapidez en la solución de los conflictos y la reducción de los costos en los procedimientos. A menudo los conflictos de propiedad intelectual contienen asuntos técnicos cuya solución debe someterse a personas expertas y con experiencia previa, familiarizadas con el lenguaje técnico y poco formal que se utiliza en estos asuntos. Para estos casos la mediación y el arbitraje se adaptan mejor para la solución de estos conflictos debido a que las partes tienen la posibilidad de escoger profesionales especializados y con experiencia previa en conflictos de propiedad intelectual.

También se debe reconocer que algunos conflictos sólo pueden resolverse por la vía judicial, como es el caso por ejemplo del autor cuya obra ha sido objeto de plagio, es normal que sintiendo que sus derechos le han sido lesionados, se plantee la posibilidad de ejercer acciones judiciales para el restablecimiento y reconocimiento de lo que estima suyo.

Tanto la vía judicial como los procedimientos alternativos a la jurisdicción ordinaria son vías efectivas de solución de conflictos que deben ser

estudiados previamente. Para ser capaces de escoger el procedimiento para la resolución de sus conflictos, tanto los titulares de derecho de autor como sus abogados deben estar familiarizados con todas las opciones de resolución de controversias.

## **CAPÍTULO IV**

### **CONSIDERACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

En los capítulos anteriores se estudiaron los conflictos más frecuentes que se presentan en la propiedad intelectual e industrial y las vías para solucionar estos conflictos. En el presente capítulo se examinan las consideraciones de los distintos autores acerca de las formas de protección de la propiedad intelectual, así como las medidas y técnicas de protección de las obras del intelecto.

Según Antequera Parili, R. (1997, 1) la protección internacional de los derechos intelectuales, al menos en lo que se refiere a los signos distintivos, las invenciones industriales y las obras literarias o artísticas, se inició a finales del siglo pasado con la aprobación de las Convenciones de París y el Convenio de Berna, las cuales reconocen un conjunto de derechos mínimos que deben ser respetados por los países miembros. Sin embargo estas convenciones no contienen previsiones que permitan obligar a los Estados, en forma coercitiva a cumplir con los compromisos allí contraídos.

Los derechos de propiedad intelectual otorgan al creador el derecho exclusivo de utilizar su creación durante un determinado período y dentro de un determinado territorio; por lo general es el Estado el que reconoce esta protección. El desarrollo de los nuevos métodos de difusión de las obras intelectuales gracias al rápido avance de las nuevas tecnologías ha determinado la necesidad de extender la protección de los derechos intelectuales en el ámbito que se trate con el fin de estimular y recompensar

el trabajo creativo de los autores y garantizar su explotación justa y viable (Silva Ripetto, S. ; Cavalcanti, M. 2.003).

Es necesaria la existencia de un marco jurídico armonizado en materia de derechos de autor y derechos afines y el establecimiento de un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual e industrial; esto genera un mayor grado de seguridad jurídica y en consecuencia un aumento en la inversión de actividades de creación e innovación.

Aun cuando la protección de los derechos intelectuales no requiere de la definición de nuevos conceptos, es necesario adaptar las actuales normativas de la propiedad intelectual e industrial con el fin de responder adecuadamente a las realidades económicas tales como las nuevas formas de difusión y explotación.

Sin una armonización a nivel comunitario las actividades legislativas dirigidas a reexaminar las normativas de estos derechos para hacer frente a los desafíos tecnológicos puede crear diferencias significativas de protección y, por ende, restringir la libre circulación de los servicios o productos que incorporen obras protegidas o se basen en ellas, dando lugar a una nueva fragmentación del mercado interior y a incoherencias de orden legislativo (Directiva del Parlamento Europeo relativa a la armonización de determinados aspectos de derechos de autor, 2.001)

Según Silva Ripetto, S. y otros (2.003), es posible que la armonización internacional de las políticas relativas a los derechos de propiedad intelectual produzca cambios en las relaciones comerciales mundiales. Sin embargo la demanda de una protección jurídica en general contra la imitación desleal de creaciones, invenciones, marcas y nombres debe considerarse fruto de la revolución comercial. Una protección adecuada de los derechos de

propiedad intelectual reduce las distorsiones del mercado y los obstáculos del comercio internacional, en particular el comercio de mercancías falsificadas y mercancías piratas. Los derechos de propiedad intelectual e industrial facilitan un marco para una competencia libre y justa, protegiendo además a los consumidores al permitirles elegir previo conocimiento e información entre los bienes y servicios disponibles.

De acuerdo con Torres, M. (2001, 9), diversos países han hecho un gran esfuerzo por modernizar, actualizar y adecuar sus leyes sobre derecho de autor a los parámetros internacionales, a través de la adhesión y ratificación de los diferentes tratados y acuerdos internacionales sobre la materia como lo es el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el Tratado de Derecho de Autor y el Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas de la OMPI. Hoy debemos promover una legislación que atienda las necesidades de nuestra región en materia de acceso a la educación, a la cultura y a la información, pero que a la vez contribuya a fortalecer la producción intelectual local y favorecer el crecimiento de las industrias culturales de la región.

La Conferencia Diplomática celebrada en diciembre de 1996 bajo los auspicios de la OMPI llevó a cabo la adopción de dos nuevos Tratados, como son el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado sobre la Protección de los Interpretes y Ejecutantes de Fonogramas. Estos Tratados actualizan de forma significativa la protección internacional de los derechos de autor y derechos afines a éstos y mejoran los medios para combatir la piratería a nivel mundial. Una de las contribuciones más significativas de estos dos tratados es el derecho de los autores, artistas,

intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas de autorizar la transmisión directa de sus obras, interpretaciones o ejecuciones fijadas y fonogramas según sea el caso, bien sea por medios alámbricos o por medios inalámbricos; de tal manera que el público pueda tener acceso a dichas obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas desde el lugar y en el momento elegido individualmente por ellos mismos.

El Tratado sobre Derecho de Autor (en lo adelante TDA) deja intacto el concepto actual de derechos exclusivos y contiene disposiciones nuevas en los acuerdos internacionales de propiedad intelectual sobre adiciones tecnológicas a la protección de la propiedad intelectual, las cuales tienen por objeto estimular el desarrollo de las redes digitales haciéndolas seguras para el aprovechamiento de obras registradas como propiedad intelectual y facilitando la autorización para dicho aprovechamiento.

Para Peters, M.(1998, 3), en virtud del TDA los países deben poner en práctica recursos legales contra la evasión de medidas tecnológicas que emplean los propietarios de derechos para salvaguardarlos. Asimismo, los países deben proveer recursos legales contra las personas que borran o alteran la información sobre el manejo de los derechos que el dueño de la propiedad intelectual haya adjuntado a la obra.

En opinión de este autor el TDA reconoce que los propietarios de los derechos no pueden depender solamente de medidas tecnológicas para proteger sus obras, ya que una persona empeñada en tener acceso a una obra puede burlar cualquier dispositivo técnico. Aun cuando el concepto actual de los derechos de propiedad intelectual sigue siendo apropiado, es necesario para el ejercicio útil de los mismos dentro de los avances de la era digital complementar su protección con garantías legales que pueden ser proporcionadas a través de medidas tecnológicas.

Por otra parte, el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas establece explícitamente derechos exclusivos de reproducción a favor de los intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas; asimismo se les reconoce el derecho de autorizar la transmisión directa de sus obras, de sus interpretaciones o ejecuciones de fonogramas y de autorizar la puesta a disposición del público de sus obras así como el derecho exclusivo de alquiler comercial sobre sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas.

De acuerdo con la OMPI, durante la preparación del Tratado de Derecho de Autor y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas se reconoció que, en un medio digital, todo nuevo derecho en relación con los usos digitales de las obras requería para ser realmente efectivo, el apoyo de normas relativas a medidas tecnológicas de protección o de información sobre la gestión de derechos.

Se obliga a las partes contratantes a proveer protección legal adecuada y remedios eficaces contra la acción de eludir las medidas usadas para proteger los derechos de los autores, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas sobre sus obras, interpretaciones y ejecuciones y fonogramas respectivamente.

### **Medidas tecnológicas aplicadas para proteger las obras intelectuales**

De acuerdo con la Comisión de las Comunidades Europeas (1998) uno de los medios con que cuentan los titulares de los derechos de propiedad intelectual para luchar contra la usurpación de marcas y la piratería es la



utilización de dispositivos técnicos que protejan y certifiquen la autenticidad de sus productos o servicios. Estos dispositivos pueden adoptar la forma de hologramas de seguridad, medios ópticos, microcircuitos, sistemas magnéticos, códigos biométricos, tintas especiales y etiquetas microscópicas los cuales facilitan la persecución y represión de actividades ilícitas; gracias a ellos puede seguirse la pista de la utilización ilícita de obras, productos y servicios por lo que los transgresores pueden ser perseguidos y localizados de forma eficaz.

Según Marks, D. ; Turnbull, B. (1999, 7) actualmente las tecnologías de protección de ejemplares están repartidas entre dos categorías generales: las medidas que controlan el acceso al contenido y las medidas que controlan las copias del contenido.

Las medidas tecnológicas de control del acceso como la codificación, tienden a plantear situaciones bien definidas con respecto a la aplicación de leyes contra la elusión de las mismas. Si el contenido está codificado, un dispositivo de lectura o grabación puede pasar el contenido codificado sin decodificarlo, o puede decodificarlo para que el usuario final pueda acceder a él y verlo. Para llevar a cabo la decodificación es necesario que el dispositivo lleve a cabo una acción afirmativa que desbloquee el control del contenido y lo haga accesible; la decodificación sin autorización es una acción de elusión.

Las tecnologías que controlan la copia del contenido, como los indicadores de control de copias, plantean cuestiones más complejas con respecto a la aplicación de las leyes contra la elusión. Ello se debe a que el funcionamiento satisfactorio de dichas tecnologías suele depender de una respuesta del dispositivo de lectura o de grabación.

En el caso de la codificación, si el dispositivo de lectura no responde afirmativamente para desbloquear ó descodificar el contenido este permanece codificado y protegido; sin embargo en el caso de los indicadores de control de copias, si el dispositivo no busca y responde afirmativamente a los indicadores el contenido no está protegido y puede ser objeto de una copia no autorizada.

Para Emery, M. (2.000, 1) existen varios sistemas técnicos para la protección de los derechos de los autores y titulares en la red digital como el encriptado que es un término que se utiliza generalmente para describir un proceso mediante el cual los textos y las obras de audio y visuales se codifican utilizando complejos algoritmos matemáticos para hacerlos indescifrables a quien carezca de las llaves para abrir el código; las contraseñas o passwords son identificaciones asignadas a individuos integradas por una serie de números, letras o palabras que permiten a un grupo comunicado en red evitar el acceso de terceros a sus comunicaciones; las firmas digitales se basan en “llaves” ubicadas una en la entrada y otra en la salida del computador que cuando coinciden verifican la identidad de la persona que mandó el mensaje; las marcas de aguas digitales utilizadas inicialmente en el mercado multimedia para las fotografías e imágenes de video tienen gran importancia en la protección de los sonidos grabados.

Diversos sistemas permiten a los titulares verificar la autenticidad de la copia de una imagen o, de un video o de un sonido grabado, cuyo valor es su efecto disuasorio porque al conocer que la información está embebida invisiblemente en alguna parte de la obra pirata puede no arriesgarse a copiarla. Otros sistemas de verificación consisten en que el hardware de reproducción no baja el contenido que carece de la marca de agua y el de los sobres electrónicos; este es un programa codificado que envuelve el

software a ser transmitido y que sólo pueden ser abiertos utilizando la llave privada que corresponde al titular del derecho, estos sobres permiten al usuario que tiene la llave adecuada, examinar el contenido, pero no copiarlo.

La mayoría de estos sistemas requieren la instalación en computadoras de un software especial que actúa como un notario electrónico, controla la identidad del usuario, protege los derechos intelectuales del contenido y se contacta con el sitio donde el usuario efectuará el pago y si todo está en orden descripta la obra digital. Estos medios técnicos de protección pueden destinarse tanto a la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual en la red, como asegurar el respeto de los derechos exclusivos.

En el área de la industria musical, Martínez, F. ; Morales, C. (2002, 42) señala que la tecnología debe observarse desde dos perspectivas como son el estado actual del desarrollo de artefactos tecnológicos que permiten la reproducción de las obras protegidas, como los quemadores de discos compactos o el desarrollo del formato MP3 que es un formato capaz de comprimir la música para poder enviarla más fácil y rápidamente a la red, de manera que pueda ser copiada en el disco duro de una computadora, donde la música puede ser reproducida a través del sistema de audio con una calidad similar a la de un CD y distribuida a terceros.

La segunda perspectiva consiste en los avances tecnológicos destinados a impedir la reproducción de tales productos intelectuales a través de los sistemas de codificación y la creación de discos compactos no reproducibles.

Entre estos avances podemos citar la fabricación de discos compactos que no pueden ser reproducidos, lo que haría inútil el empleo de aparatos como quemadores de discos compactos, así como la elaboración de copias en las computadoras y, con ello su distribución a través de Internet; la codificación

de la información a través de códigos de manera que se obligue a los usuarios a adquirir una clave o llave que permita realizar el proceso de descodificación con el fin de obtener el acceso al material protegido, así como transmitir la información de una manera más segura.

Otra forma de impedir las reproducciones no autorizadas de las obras y actividades artísticas es mediante la inclusión de limitaciones en la obra, como por ejemplo el poner a disposición del público una fracción de la obra musical o permitir únicamente una cantidad limitada de utilizaciones de la obra.

Por último, otra forma de protección de las obras a través de las medidas tecnológicas es la identificación de las obras musicales a través de sistemas como las marcas de agua, que si bien no impiden la reproducción de las obras musicales brindan información sobre el titular de los derechos e inclusive sobre el lugar de distribución.

La protección de los derechos de propiedad intelectual es un elemento esencial de la política económica de los Estados Unidos; tal protección estimula la investigación, la innovación tecnológica y la creatividad al permitirles a personas y compañías que disfruten de los beneficios de sus esfuerzos creativos.

El enfoque estadounidense en cuanto a la protección de la propiedad intelectual en el extranjero consiste en tratar, mediante acuerdos y organizaciones que las normas internacionales de protección sean más elevadas y mejorar la protección y aplicación de acuerdos y leyes a través de negociaciones bilaterales con sus socios comerciales. Las leyes comerciales estadounidenses estipulan un examen anual de las leyes y prácticas extranjeras en materia de propiedad intelectual, que permiten al gobierno

estadounidense responder con sanciones a la protección inadecuada o ineficaz de los derechos de propiedad intelectual (2.003).

## **Recomendaciones para la protección de los derechos intelectuales**

Son varios los artículos conseguidos en Internet de autores expertos en esta área, y talleres o seminarios sobre propiedad intelectual en los que se refieren a nuevas formas para proteger los derechos intelectuales frente al desafío que plantea el desarrollo de las nuevas tecnologías. A continuación se realiza un resumen de las recomendaciones más importantes sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

- Debe existir un respaldo jurídico que sirva para convencer al usuario de que la descarga de información de la red no es de uso libre, sino que está sometida al derecho del autor.
- Adoptar medidas eficaces para la lucha contra la falsificación y la piratería.
- Facilitar a los titulares de derechos unos medios eficaces y prácticos para ejercer las acciones de observancia del derecho de autor en la jurisdicción donde se produzca la infracción.
- Establecimiento de cátedras especializadas sobre los sistemas nacionales e internacionales que protegen la propiedad intelectual con el fin de generar una cultura de respeto de los derechos intelectuales.
- Entrenamiento de jueces y de administradores de justicia en general así como de los funcionarios de las oficinas nacionales de propiedad

intelectual, lo que viene a ser una prioridad para la mejor institucionalización de estos derechos.

- Fomentar la mejora de los procedimientos judiciales y los recursos y el establecimiento de unas normas de responsabilidad factibles contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial.
- Promover y facilitar el acceso, el desarrollo conjunto y la transferencia de tecnologías protegidas por los derechos de propiedad intelectual.
- Armonización del marco jurídico relativo a la propiedad intelectual sin perder de vista el compromiso de estos derechos con su función social, educativa y cultural, con vistas a asegurar un equilibrio adecuado entre el interés comercial y el interés público.
- Crear un foro permanente de discusión donde expertos gubernamentales y no gubernamentales se encuentren para reflexionar sobre los retos que hoy enfrenta la propiedad intelectual ante la nueva sociedad del conocimiento.
- Fortalecer las oficinas de propiedad intelectual e industrial en los países y contar con programas de cooperación con organismos internacionales.

Cabe destacar como conclusión final de este capítulo, que la tecnología por sí sola no puede ofrecer una solución al problema de proteger las obras para que no se realicen copias sin autorización y se distribuyan en diversos entornos. Deben proporcionarse garantías jurídicas concretas que refuercen las medidas tecnológicas que protegen obras intelectuales, así como un apoyo jurídico y legislativo adecuado con el fin de que se respeten.

Con frecuencia se ha manifestado el temor de que la evolución de las medidas tecnológicas de protección lleve a los autores y titulares de las obras a bloquear el contenido de las mismas; sin embargo hasta la fecha las medidas tecnológicas de protección no han impedido el uso lícito o la práctica lícita con respecto a las obras y no ha habido muestra alguna de que dichas medidas tengan este efecto en el futuro.

Según documento de la OMPI (2.002) cada vez se hace más necesario realizar programas de capacitación y estudio dirigidos no sólo a los funcionarios de las oficinas nacionales de propiedad intelectual, sino también a otros ministerios, departamentos y organismos que se encargan de vigilar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, a abogados tanto del Estado como privados y a miembros de la judicatura. Esta capacitación podría llevarse a cabo a través de seminarios y cursos prácticos nacionales, regionales o internacionales basados en el estudio de casos de infracciones reales o teóricas sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual que muestre formas prácticas de resolver problemas reales de propiedad intelectual mediante el intercambio de opiniones entre todos los participantes.

Ante el carácter tan complejo de las infracciones de propiedad intelectual y de propiedad industrial se insta a la creación de tribunales especializados en esta área con el fin de que se puedan alcanzar soluciones eficaces y coherentes en función de los costos; la efectividad de las decisiones de los tribunales se podría aumentar mediante la creación de una estructura de apoyo basada en la tecnología actual de la información y el establecimiento de una biblioteca nacional de referencia dedicada principalmente a la legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

Para alcanzar resultados positivos en la lucha contra la falsificación y la piratería debe producirse un aumento en la sensibilización del público en general y en los organismos gubernamentales sobre la importancia que tiene la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial para el desarrollo económico y bienestar de los países. Una sociedad consciente de los derechos de propiedad intelectual generará empresas más creativas e innovadoras al comprender que una protección sólida de los derechos de propiedad intelectual produce beneficios económicos.



## **CAPÍTULO V**

### **ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE SE ENCARGAN DE PROTEGER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

Este capítulo se refiere a los centros internacionales ubicados en los diversos países que se encargan de proteger la propiedad intelectual e industrial y que resuelven los conflictos que se presentan en esta área a través de mecanismos alternativos; se trata de los procedimientos generales aplicados de acuerdo a la legislación de cada país.

#### **Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)**

A raíz del incremento de los casos de ciberocupación la ICANN determinó que era indispensable crear un sistema alternativo para la solución de los conflictos entre marcas u otros signos distintivos registrados y nombres de dominio. En principio se pensó que la mejor alternativa para la solución de estos conflictos era la vía judicial, sin embargo, luego de extensos análisis se llegó a la conclusión de que un proceso marcario puede tardar en promedio unos tres años, razón por la que se decidió que lo mejor era crear una política que se dedicara específicamente a resolver controversias entre nombres de dominio y signos distintivos.

En 1998 la ICANN creó la Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio, mejor conocida como Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy a ser aplicada por Network Solutions, Inc. compañía que hasta ese año tuvo el control exclusivo sobre el registro de nombres de dominio genéricos y que posteriormente fue acogida por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Asimismo la ICANN autorizó a los registradores de nombres de dominio locales para que localmente implementaran esta Política (Castillo,S 2003).

La Política establece principalmente los términos y condiciones en relación con los conflictos surgidos entre el solicitante del nombre de dominio y terceros respecto del registro y uso de nombres de dominio en Internet. La Política se aplica a las controversias que surjan en los nombres de dominio de nivel superior genérico (gTLD) establecidos por la ICANN y en todo dominio de nivel superior que corresponda a un código de un país (ccTLD) respecto del cual la autoridad competente haya declarado que es aplicable la Política; tanto la Política como el procedimiento administrativo respectivo se limitarán a las demandas en las que se alegue el registro abusivo de un nombre de dominio.

Se considera abusivo el registro de un nombre de dominio cuando el nombre de dominio sea idéntico o confusamente similar a una marca de producto o servicio sobre la cual el demandante posea derechos o que el titular del nombre de dominio no posea derechos o un interés legítimo respecto del nombre de dominio y que haya registrado el nombre de dominio y que se utilice de mala fe. Estas condiciones deben darse en forma simultánea.

En virtud de la Política Uniforme, el demandante tiene la facultad de interponer una demanda ante el proveedor de servicios de solución de controversias, en la que se debe especificar el nombre de dominio de que se

trate, bien sea el demandado o titular del nombre de dominio, la autoridad ante la cual se procedió al registro y las razones en las que se basa la demanda.

Por otra parte, el demandado tiene la oportunidad de revocar esas acusaciones; en este caso el proveedor de servicios designa a un experto al que le incumbe decidir si es menester transferir el nombre de dominio.

### **Principales Aspectos del Reglamento de la Política de la ICANN**

Si bien la propia política contiene algunas disposiciones de tipo procesal, la ICANN ha adoptado su propio reglamento: “Reglas de la Política Uniforme para la Resolución de los Conflictos sobre Nombres de Dominio”, la cual establece las normas del procedimiento.

El procedimiento es administrado en todos los casos por un determinado proveedor, debidamente aprobado por la ICANN.

En el marco de su mecanismo de solución de controversias la OMPI cuenta con expertos altamente calificados e imparciales y ofrece procedimientos administrativos completos y rápidos, las tasas son menores a las que se aplican en los procedimientos ante los tribunales. Una vez seleccionado el proveedor por las partes, el Centro de la OMPI designará a su vez a un administrador del procedimiento, persona que será responsable de todas las cuestiones de carácter administrativo relacionadas con la controversia.

El demandante deberá indicar en la presentación de la demanda si la disputa será sometida y decidida por un panel de un árbitro o por uno compuesto por

tres árbitros; al presentar la contestación de la demanda el demandado deberá indicar si opta por el panel de un árbitro o de tres árbitros. Si el demandante ha elegido el panel de un árbitro, el demandado al contestar la demanda deberá manifestar si elige que la disputa sea sometida a un panel de tres árbitros.

En el caso que el demandante o el demandado haya elegido someter la disputa a un panel de tres árbitros, el proveedor deberá designar a los tres panelistas. Dos de ellos serán electos de entre los candidatos propuestos, a razón de uno por cada parte y el tercer panelista deberá ser designado por el proveedor de una lista de cinco candidatos presentados por éste a las partes.

En caso de que ninguna de las partes haya optado por un panel de tres árbitros, el proveedor deberá designar un panelista de entre los árbitros que figuran en su lista.

Los panelistas deben ser imparciales e independientes y deben informar al proveedor antes de aceptar su designación sobre cualquier circunstancia que pueda dar lugar a una duda razonable sobre su imparcialidad o independencia.

El panel debe asegurar que las partes reciban un trato igualitario y que a cada parte se le otorgue una oportunidad justa para presentar su caso y asegurar que el procedimiento es realizado con la debida celeridad.

La decisión del panel deberá fundarse en las declaraciones y manifestaciones de las partes y los documentos presentados, en un todo de conformidad con la Política, así como las reglas de procedimiento y los principios de derecho que se consideren aplicables. La decisión del panel debe ser tomada por mayoría si se trata de un panel de tres árbitros; si existiere una opinión de disidencia, la misma deberá constar en la decisión.

## **Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI. [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org))**

La OMPI es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), se creó en 1967 y su fin principal es promover la protección de los derechos intelectuales de los creadores y titulares y contribuir a que se reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas en el mundo; asimismo la OMPI promueve la adopción de tratados internacionales y el establecimiento de un moderno sistema de protección para el desarrollo nacional e internacional y la cooperación administrativa entre todos sus miembros.

### Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Fue creado en 1994 y constituye una dependencia administrativa de la Oficina Internacional de la OMPI, su objetivo es ofrecer servicios de arbitraje y mediación para la solución de controversias comerciales entre partes privadas relacionadas con la propiedad intelectual; los procedimientos para la solución de controversias ofrecidos por este Centro constituyen alternativas a los procedimientos judiciales.

La OMPI se encuentra autorizada para utilizar el procedimiento UDRP de la ICANN para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio.

El Centro es internacional, independiente y neutral y está asesorado en el cumplimiento de sus funciones por órganos compuestos por especialistas internacionales en materia de solución de controversias y propiedad intelectual.

Dentro de los procedimientos de solución de controversias que ofrece este Centro se encuentra la mediación que es un procedimiento no obligatorio en el que un tercero neutral (mediador) ayuda a las partes a lograr una solución concertada de la controversia que será satisfactoria para ambas partes; el arbitraje que es un procedimiento en el que se somete la controversia a uno o varios árbitros quienes adoptan una decisión obligatoria sobre la controversia y el arbitraje acelerado que es una forma de arbitraje en el que se realiza el procedimiento arbitral y se dicta el laudo en un plazo corto. De igual manera se establece como alternativa para la solución de los conflictos el procedimiento de mediación.

El Centro de la OMPI se ha constituido en el proveedor de solución de controversias referentes a los registros abusivos de nombres de dominio de mayor importancia en el escenario internacional. Este Centro fue aprobado por la ICANN en 1999, quien desde entonces ha recibido diversos casos relacionados con los nombres de dominio, especialmente con los gTLDs. Se especializa en la solución de controversias internacionales y está en condiciones de resolver problemas de propiedad intelectual que surjan en el ámbito del comercio electrónico. Actualmente este Centro presta servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio para los registradores de los dominios genéricos de nivel superior como .com, .net, .org.

A continuación se realizará un estudio de los aspectos más importantes contenidos en el reglamento de mediación y arbitraje de la OMPI, en relación al procedimiento utilizado para la resolución de conflictos.

### Reglamento de Mediación

Los Reglamentos que rigen los procedimientos de solución de controversias de la OMPI contienen elementos que convienen especialmente a las controversias relativas a cuestiones de propiedad intelectual como acuerdos de licencias y otras formas de transacción relativas a las patentes, las marcas, el derecho de autor o los conocimientos técnicos.

Como autoridad encargada de administrar una mediación el Centro asiste a las partes en la selección del mediador, fija sus honorarios en consulta con las partes y con el mediador; administra los aspectos financieros de la mediación mediante la obtención del depósito de cada parte que cubra el costo estimado del procedimiento; en caso de que la mediación tenga lugar en la sede de la OMPI pone a disposición de las partes una sala de reunión y salas privadas, y en caso de que la mediación se realice en otro lugar asiste a las partes para encontrar locales adecuados; de igual manera asiste a las partes a organizar la prestación de cualquier otro servicio de apoyo como servicios de traducción, interpretación o secretariado.

El Centro de mediación ofrece servicios especializados para la mediación de controversias en materia de propiedad intelectual y controversias relativas a transacciones y relaciones comerciales en torno a la explotación de los derechos de propiedad intelectual

### Inicio de la mediación

El punto de partida en una mediación es el acuerdo de las partes para someter su conflicto a mediación, tal acuerdo puede figurar en el contrato que rige la relación comercial entre las partes o podrá ser establecido en relación con una controversia en particular una vez que ésta haya surgido.

Cuando las partes han acordado someter su controversia a mediación, el procedimiento comienza en el momento en que una de las partes envía al Centro la petición de mediación la cual debe contener las informaciones esenciales sobre la controversia, incluyendo los nombres de las partes y de sus representantes y cualquier otra información que permita ponerse en contacto con ellas; un ejemplar del acuerdo de mediación y una breve descripción de la controversia; ello permite al Centro conocer quienes están implicados y cuál es el objeto de la controversia.

#### Nombramiento del Mediador

Una vez recibida la petición, el Centro se pondrá en contacto con las partes con el fin de comenzar el procedimiento de nombramiento del mediador, salvo que las partes lo hayan elegido.

El Centro asistirá a las partes en la identificación y elección del mediador proporcionándoles una lista con los nombres y datos biográficos de los posibles candidatos.

#### Contactos iniciales entre el mediador y las partes

Una vez nombrado el mediador éste procede a realizar una serie de entrevistas preliminares con las partes con el objetivo de establecer el programa de trabajo; en este sentido indica a las partes la documentación que le deben proporcionar antes de la primera reunión.

#### Primera Reunión

En la primera reunión el mediador establecerá con las partes las reglas del procedimiento de mediación, examinará la documentación adicional que es



conveniente que las partes le proporcionen y la necesidad eventual de la intervención de expertos.

Las partes pueden realizar consultas privadas con sus consejeros y expertos con el fin de examinar ciertas cuestiones o estudiar soluciones posibles.

### Reuniones siguientes

En las reuniones siguientes se procederá a recopilar todas las cuestiones relativas a la controversia, así como la identificación de las cuestiones litigiosas; se realizará el examen de los intereses respectivos de las partes donde explican las posiciones que mantienen respecto de la controversia, se buscarán soluciones susceptibles de satisfacer los intereses de las partes y se procederá a evaluar las soluciones posibles tomando en cuenta los intereses y las soluciones propuestas por las partes.

Aunque no toda mediación desemboca en un acuerdo, sin embargo se debería alcanzar una solución toda vez que una parte considere que existe una posibilidad de solución que esté más conforme con sus intereses que cualquier otra solución que resulte de un procedimiento arbitral o judicial.

### Costas de la Mediación

El costo consiste en la tasa de registro del Centro, que equivale al 0,10% del valor de la mediación y estará sujeto a una tasa máxima de registro de 10.000 dólares. El segundo componente consiste en los honorarios del mediador los cuales suelen calcularse por hora o por día y varían en función de las circunstancias de la controversia.

### Reglamento de Arbitraje

#### Solicitud de Arbitraje

El demandante enviará la solicitud de arbitraje al Centro y al demandado; esta solicitud deberá incluir los nombres y direcciones de las partes junto con sus respectivos teléfonos así como cualquier otra referencia a los fines de realizar la comunicación con las partes, una copia del acuerdo de arbitraje, y una breve descripción de la naturaleza y de las circunstancias de la controversia incluyendo una indicación sobre los derechos y bienes involucrados, del objeto que se demanda y en lo posible de la cuantía de la demanda.

Una vez que comience el arbitraje le corresponde al Centro asegurarse de que el procedimiento arbitral se desarrolle sin dificultades y que el Tribunal Arbitral se constituya en la manera establecida. En esta etapa el Centro tramita los escritos y otras comunicaciones cursadas por las partes hasta el establecimiento del Tribunal.

#### Nombramiento de árbitros

Cuando se haya de nombrar un solo árbitro y las partes no hayan llegado a un acuerdo respecto de un procedimiento de nombramiento, el árbitro único será nombrado únicamente por las partes. Si el nombramiento del árbitro no se efectúa dentro del plazo acordado por las partes, el Centro procederá a su nombramiento.

Cuando se hayan de nombrar tres árbitros y las partes no hayan convenido un procedimiento de nombramiento, éstos serán nombrados en la forma siguiente: el demandante nombrará un árbitro en su solicitud de arbitraje y el demandado nombrará un árbitro treinta días después de haber recibido la

solicitud de arbitraje; los dos árbitros nombrados nombrarán el tercer árbitro quien ejercerá las funciones de árbitro presidente.

Todos los árbitros que hayan sido nombrados antes de aceptar su nombramiento deberán revelar a las partes cualquier circunstancia que pueda dar lugar a una duda en cuanto a su imparcialidad o independencia o confirmará por escrito que tal circunstancia no existe.

#### Laudos y otras decisiones

El Tribunal Arbitral decidirá sobre el fondo del litigio de conformidad con el derecho o las reglas de derecho elegidas por las partes. Si las partes no efectúan esa elección, el Tribunal aplicará el derecho o las reglas de derecho que considere apropiadas.

La Ley aplicable será la Ley de Arbitraje del lugar del arbitraje, a menos que las partes hayan acordado expresamente la aplicación de otra ley de arbitraje.

#### Efecto del Laudo

De conformidad con este Reglamento las partes se comprometen a cumplir con el laudo sin demora y renuncian a su derecho de ejercer cualquier recurso de apelación o recurso ante un tribunal de justicia o cualquier otra autoridad judicial en la medida en que esa renuncia pueda efectuarse en forma válida en virtud de la ley aplicable.

#### Tasas del Centro

Se han de pagar al Centro dos tipos de tasas; una tasa de registro calculada con referencia al importe objeto de la controversia, pagadera por el demandante en el momento de someter la petición de arbitraje y una tasa de

gestión, calculada igualmente con referencia al importe objeto de la controversia, pagadera por el demandante respecto de la demanda y por el demandado respecto de cualquier contrademanda.

#### Lugar del arbitraje

El lugar del arbitraje determina la ley que regirá en el procedimiento arbitral. En virtud del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, las partes determinan de común acuerdo el lugar del arbitraje; en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo el Centro decidirá el lugar del arbitraje, tomando en cuenta las observaciones formuladas por las partes y las circunstancias del mismo.

### **Foro Nacional de Arbitraje (National Arbitration Forum)**

El foro nacional del arbitraje es uno de los primeros abastecedores de la resolución del conflicto de nombres de dominio en Internet. Es el abastecedor más grande de la resolución del conflicto de nombres de dominio en Norteamérica.

La resolución de conflictos sobre nombres de dominio se lleva a cabo a través de la Política Uniforme de Corporación para los Nombres y Números Asignados (ICANN).

El foro nacional de arbitraje estimula a las partes en conflicto para que utilicen la vía de la mediación para resolver su controversia. Para la solicitud de la mediación la parte interesada podrá enviar su petición de mediación al Foro, quién enviará una copia de la petición de mediación a la otra(s) parte(s) con el fin de determinar su interés en resolver su conflicto por mediación.

A continuación se presenta un breve estudio sobre el procedimiento de mediación para la resolución de conflictos utilizado por el Foro Nacional de Arbitraje.

### *Sumisión de las partes a la Mediación*

#### *Petición de Mediación*

A la petición de mediación se deberán adjuntar nombres, teléfono, correo electrónico u otra información que se considere importante para contactar a las partes o representantes autorizados, una copia del acuerdo en donde se manifieste la voluntad de ambas partes de someter su conflicto a mediación, y una declaración breve de la naturaleza del conflicto.

#### *Designación del mediador*

Salvo que las partes hayan seleccionado por adelantado un mediador, el Foro les designará un mediador neutral e independiente y les enviará a las partes el nombre del mediador, su experiencia profesional detallada y los honorarios de éste.

El mediador debe ser aceptado por ambas partes quienes tienen un lapso de cinco días para notificar al Foro su aceptación. En caso de no aceptar al mediador designado deben notificarlo al Foro demostrando que éste tiene algún interés en el resultado del procedimiento, que tiene relación con alguna de ellas o que este incurso en alguna otra causal que pueda perjudicar a las partes.

En caso de ser aceptado por las partes el mediador debe aclarar que no tiene ningún interés en el resultado del procedimiento de mediación y que no tiene ninguna relación con las partes.

### Administración del procedimiento de mediación

#### Comunicación

El Foro coordinará la comunicación entre las partes, a menos que éstas lo prefieran de otra manera.; los costos por las comunicaciones o notificaciones realizadas serán compartidos equitativamente por las partes.

#### Declaración preliminar de la mediación por las partes

Cada una de las partes deberá presentar una declaración preliminar donde establezcan la naturaleza y estado actual del conflicto, los aspectos que deben resolverse, los intereses de las partes y cualquier otra información que consideren importante con el fin de ayudar al Foro y al mediador a determinar la complejidad y el tiempo requerido para la mediación propuesta. Esta declaración no será compartida con las otras partes involucradas en el conflicto; sino sólo será utilizada para determinar la complejidad de la mediación y para identificar el grado de especialización que debe tener el mediador.

#### Rol del mediador

La función del mediador es promover y facilitar la resolución voluntaria de las diferencias entre las partes; el mediador no tiene ninguna autoridad para imponer una solución ante las partes.

Una vez que el mediador acepte el cargo, entrará en contacto con las partes o sus representantes por separado y recopilará colectivamente la información detallada que necesite para prepararse para la mediación; el mediador respetará el deseo de las partes relativo a la confidencialidad del

procedimiento de mediación. El mediador puede entrar en contacto con las partes antes de iniciar el proceso de mediación con el fin de discutir el caso.

#### Acuerdo de Mediación

Si el acuerdo mediado es alcanzado por las partes en las sesiones iniciales de mediación éstas deben comunicarlo al Foro quien determinará los gastos realizados, salvo que las partes hayan convenido otra cosa.

Si el acuerdo es alcanzado durante el procedimiento de mediación las partes o sus representantes conjuntamente con el mediador deben elaborar un documento con los puntos acordados en la mediación; este documento será firmado por las partes y sus representantes concluyendo de este modo la mediación; dicho documento deberá permanecer confidencial entre las partes, sus representantes y el mediador. El mediador debe informar al Foro que el acuerdo ha sido alcanzado, sin revelar los detalles del acuerdo.

En caso de que las partes no hayan podido alcanzar un acuerdo, la disputa podrá ser aceptada mutuamente por ambas partes bajo cualquier otra vía; en este caso el mediador puede proponer otras vías alternativas para resolver la controversia o puede declarar que no tiene solución.

### **Centro Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA)**

El Centro Colombiano de Derecho de Autor constituye una asociación colombiana, sin fines de lucro y de naturaleza civil, con capacidad jurídica para contraer obligaciones, ejercer derechos y formar un patrimonio.

Constituido en 1990, se ha dedicado a promover el estudio y la investigación, con el fin de lograr un mejor conocimiento y una efectiva protección de los

derechos de autor y de los derechos conexos, así como la efectiva protección de los mismos, a través de una coordinada labor con especialistas y entidades públicas o privadas vinculadas al tema.

Este Centro también se encarga de coordinar, mejorar y unificar la protección de los derechos de autor y derechos conexos; fomentar su estudio en las universidades, así como el desarrollo y aplicación de las convenciones internacionales vigentes; sostener un Centro Nacional que brinda información y asesoramiento y facilita a todos los miembros la estructuración de las reformas proyectadas y aprobadas en la República de Colombia y en el exterior y mantener un Centro de Arbitraje y Conciliación que dirima los conflictos que se suscitan en materia de derechos de autor o derechos conexos.

### **Dirección Nacional de Derecho de Autor (Colombia)**

La Dirección Nacional de Derecho de Autor es una unidad administrativa, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Interior y de Justicia. El ámbito de las funciones de la Dirección Nacional de Derecho de Autor comprende todo el territorio nacional, teniendo su domicilio principal en la ciudad de Bogotá.

A la Dirección Nacional de Derecho de Autor le compete el diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derechos de autor, llevar el registro nacional de las obras literarias y artísticas, así como ejercer la inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos. La acción institucional de la Dirección Nacional de Derecho de Autor involucra el



estudio y proceso de expedición de la normatividad autoral de Colombia, así como la adhesión a los principales convenios internacionales sobre protección del derecho de autor y los derechos conexos.

Asimismo, la Dirección Nacional de Derecho de Autor participa activamente en todos los procesos de negociación comercial de Colombia a nivel bilateral y multilateral en los cuales se discuten temas de derechos de autor.

Su misión consiste en fortalecer la protección de los titulares de derecho de autor y derechos conexos, inculcar la noción de derecho de autor como un nuevo concepto de riqueza que genera empleo y proteger la creación de las obras literarias y artísticas.

Es importante agregar que dentro del desarrollo de sus funciones y particularmente en lo establecido en el artículo 2 literal “g” del Decreto 1278 (1996); la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene la facultad de “intervenir por vía de conciliación o arbitraje en los conflictos que se presentan con motivo del goce o ejercicio del derecho de autor y que sean sometidos a su consideración...”. Sin embargo, según Rios, W. (Vicepresidente del Centro Colombiano del Derecho de Autor en Colombia) este centro de solución de controversias no ha entrado a funcionar debido a que requiere de un reglamento que establezca el procedimiento para la resolución de estos conflictos que a la fecha no se ha expedido.

### **Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en México. Su

misión consiste en proteger jurídicamente la propiedad industrial mediante el otorgamiento de patentes, registro de marcas y atención a las infracciones en materia de comercio, así como la promoción y difusión del sistema de propiedad industrial, brindando orientación y asesoría a los particulares para fomentar el desarrollo tecnológico, comercial e industrial del país.

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial surge de un Decreto publicado en 1993 en el Diario Oficial de la Federación Mexicana. A partir de 1994, en virtud de las reformas que se hicieron a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial es autoridad administrativa en la materia por lo que se le confieren en la Ley de Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

- Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales, registros de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales.
- Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y que constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes.
- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero.

- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países.

Por otra parte La Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene como objetivos contribuir el establecimiento de una nueva cultura de propiedad industrial entre los distintos sectores del país, así como difundir los beneficios que ésta ofrece.

Una de las tareas de la Promoción del IMPI, se basa en la capacitación de recursos humanos, que consiste en fomentar entre las personas, empresas e instituciones de investigación o enseñanza superior, el conocimiento y alcance de esta protección para incentivar la creatividad y la protección de las invenciones y los signos distintivos en beneficio de las actividades industriales y comerciales.

Por ello, la Dirección Divisional de Promoción y Servicios de Información Tecnológica, dentro de sus actividades, lleva a cabo seminarios y talleres de propiedad industrial en donde se abordan diferentes tópicos que enfatizan la importancia de la protección de las invenciones, el papel que desempeñan las marcas en el comercio, el combate a la piratería y competencia desleal, así como la utilización de la información tecnológica como herramienta para la competitividad, entre otros temas.

### **Instituto Nacional de Derecho de Autor (México)**

El Instituto Nacional del Derecho de Autor, de acuerdo con la Ley Federal de Derecho de Autor Mexicana (1996) es una autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos (Artículo 208 y siguientes).

Dentro de las funciones del Instituto Nacional de Derecho de Autor se encuentra proteger y fomentar el derecho de autor, promover la creación de las obras artísticas y literarias, llevar el registro público del derecho de autor, mantener actualizado su acervo histórico y promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos.

Asimismo el Instituto Nacional de Derecho de Autor tiene facultades para realizar investigaciones respecto a presuntas infracciones administrativas, solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección, ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos, imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y las demás que le correspondan en los términos de la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

La Ley Federal de Derecho de Autor en su artículo 217 establece un procedimiento de avenencia a través del arbitraje como una alternativa a la vía judicial a la que pueden acudir aquellas personas que consideren que le son afectados los derechos protegidos por esta Ley (artículo 1º). El procedimiento administrativo de avenencia se substancia ante el Instituto, a petición de alguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley y será llevado a cabo conforme a lo siguiente:

- Se iniciará con la queja, que por escrito presente ante el Instituto quien se considere afectado en sus derechos de autor, derechos conexos y otros derechos tutelados por la presente Ley;
- Con la queja y sus anexos se dará vista a la parte en contra de la que se interpone, para que la conteste dentro de los diez días siguientes a la notificación;
- Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir se les impondrá una multa de cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;
- En la junta respectiva el Instituto tratará de avenir a las partes para que lleguen a un arreglo. De aceptarlo ambas partes, la junta de avenencia puede diferirse las veces que sean necesarias a fin de lograr la conciliación. El convenio firmado por las partes y el Instituto tendrá el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo;
- Durante la junta de avenencia, el Instituto no podrá hacer determinación alguna sobre el fondo del asunto, pero si podrá participar activamente en la conciliación;
- En caso de no lograrse la avenencia, el Instituto exhortará a las partes para que se acojan al arbitraje establecido en el Capítulo III de este Título;

- Las actuaciones dentro de este procedimiento tendrán el carácter de confidenciales y, por lo tanto, las constancias de las mismas sólo serán enteradas a las partes del conflicto o a las autoridades competentes que las soliciten.

De acuerdo con artículo 219 de la Ley Federal de Derecho de Autor en el caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos por esta Ley, las partes podrán someterse a un procedimiento de arbitraje, el cual estará regulado conforme a lo establecido en este Capítulo, sus disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria, las del Código de Comercio.

De acuerdo con el artículo 220 de esta ley las partes podrán acordar someterse a un procedimiento arbitral por medio de:

I. Cláusula Compromisoria: El acuerdo de arbitraje incluido en un contrato celebrado con obras protegidas por esta Ley o en un acuerdo independiente referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro entre ellos, y

II. Compromiso Arbitral: El acuerdo de someterse al procedimiento arbitral cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre las partes al momento de su firma.

El grupo arbitral se formará de la siguiente manera: cada una de las partes elegirá a un árbitro de la lista que proporcione el Instituto, cuando sean más de dos partes las que concurren, se deberán poner de acuerdo entre ellas para la designación de los árbitros; en caso de que no haya acuerdo, el Instituto designará a los dos árbitros, y entre los dos árbitros designados por las partes elegirán, de la propia lista al presidente del grupo.

El procedimiento arbitral podrá concluir con el laudo que lo dé por terminado o por acuerdo entre las partes antes de dictarse éste. Los laudos se dictarán por escrito, serán definitivos, inapelables y obligatorios para las partes; deberán estar fundados y motivados, y tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del grupo arbitral, notificando por escrito al Instituto y a la otra parte, que aclare los puntos resolutivos del mismo, rectifique cualquier error de cálculo, tipográfico o cualquier otro de naturaleza similar, siempre y cuando no se modifique el sentido del mismo. Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral correrán a cargo de las partes. El pago de honorarios del grupo arbitral será cubierto conforme al arancel que expida anualmente el Instituto.

### **Network Information Center (NIC)**

Los Centros de Información de la Red como NIC Chile ([www.nic.cl](http://www.nic.cl)), NIC Perú ([www.nic.pe](http://www.nic.pe)), NIC México ([www.nic.mx](http://www.nic.mx)), entre otros son autoridades responsables de la asignación y registro de nombres de dominio en su propio país; cada uno de ellos tiene sus procedimientos especiales para la resolución de disputas. Cada NIC es autónomo, algunos como el de Perú, Chile y México han establecido procedimientos propios, otros como Venezuela y Guatemala se han adherido al procedimiento de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de la ICANN y otros como Argentina, Paraguay y Bolivia tienen que recurrir a la justicia ordinaria con los inconvenientes que eso implica (Ovidio Salgueiro, J. 2.003).

Muchos de los registradores locales han conformado su propio centro de solución de controversias; y otros se han sometido y remitido a los ya

aprobados por la ICANN. Sin embargo unos y otros se someten a la Política de Resolución de Disputas de la ICANN y la han adoptado como propia.

### **Cibertribunal Peruano**

El Cibertribunal Peruano es un órgano de resolución de conflictos y controversias ocurridas en Internet y por el uso de éste. Es competente para evaluar las controversias relacionadas con el comercio electrónico, la contratación electrónica, los contratos informáticos, la propiedad intelectual e industrial, los derechos de autor, el marketing en Internet y actos de competencia desleal en la red.

La finalidad del Cibertribunal Peruano es constituirse en una vía alternativa eficaz de resolución de conflictos mediante la institucionalización de la conciliación y el arbitraje. Las resoluciones o acuerdos conciliatorios proferidos por esta instancia tienen carácter de cosa juzgada, es decir, producen todos los efectos de una sentencia firme.

Una vez presentada la solicitud de arbitraje, el Cibertribunal Peruano opera como un Centro de Arbitraje entre las partes donde la comunicación entre los representantes del mismo se desarrolla mediante correo electrónico. Las audiencias de arbitraje se realizan utilizando en algunos casos el correo electrónico y en otros se aplicarán sesiones de chat y de video conferencia entre las partes en conflicto y el Tribunal.

Se usarán sistemas de encriptación que asegurarán la confidencialidad de las comunicaciones. Si la solicitud de arbitraje es presentada por una sola parte, se publicará en la Página Web del Cibertribunal Peruano una reseña de la solicitud o demanda para alentar la respuesta de la contraparte. Finalizado el caso, se publicará en la Página Web del Cibertribunal Peruano un resumen de la resolución únicamente con el fin de crear precedentes.



En el caso de la conciliación, una vez presentada la solicitud, el Cibertribunal Peruano opera como un ente Conciliador entre las partes. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio (o de llegarse a un acuerdo conciliatorio parcial), actúa en un segundo nivel como un Tribunal Arbitral.

La comunicación entre los representantes del Cibertribunal Peruano se desarrollará mediante correo electrónico. Las sesiones de conciliación se realiza utilizando en algunos casos el correo electrónico y en otros se aplicarán sesiones de chat y de video conferencia entre las partes en conflicto y el Tribunal; se usarán sistemas de encriptación que asegurarán la confidencialidad de las comunicaciones.

Si la solicitud de conciliación es presentada por una sola parte, se publicará en la Página Web del Cibertribunal Peruano una reseña de la solicitud o demanda para alentar la respuesta de la contraparte. Finalizado el caso, se publicará en la Página Web del Cibertribunal Peruano una sumilla de la resolución únicamente con el fin de crear precedente.

### **Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio**

Según documento de la OMC (2.003), el grado de protección y respeto de los derechos intelectuales variaba de acuerdo a la legislación de los diversos países, pero a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones en las relaciones económicas internacionales. En este sentido se consideró que la manera de crear más orden y previsibilidad era resolver sistemáticamente estas diferencias y establecer nuevas normas comerciales

convenidas internacionalmente en la esfera de los derechos de propiedad intelectual.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio constituye un intento de proteger estos derechos en los distintos países y someterlos a normas internacionales comunes. Su objetivo consiste en velar por que existan normas adecuadas de protección en todos los países miembros.

Asimismo, el Acuerdo establece que los gobiernos miembros están obligados a establecer en su respectiva legislación nacional procedimientos y recursos para garantizar eficazmente el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Este Acuerdo está diseñado para dirimir controversias entre los países miembros de la OMC y lograr un consenso negociado, las partes pueden convenir voluntariamente en recurrir a otros medios de solución de diferencias, como los buenos oficios, la conciliación y el arbitraje (Artículos 64 y siguientes).

Por último se concluye que existen diversos centros que se encargan de promover el estudio y la investigación de los derechos de propiedad intelectual con el fin de lograr un mejor conocimiento de los mismos en los miembros de la sociedad de manera de obtener una efectiva protección de estos derechos. Muchos de estos centros cuentan con procedimientos propios para la resolución de los conflictos que se presentan en la propiedad intelectual e industrial aplicando mecanismos alternativos como la mediación y el arbitraje, mientras que otros se remiten al procedimiento aprobado por la Política de Resolución de Disputas de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN).

## **CAPÍTULO VI**

### **VENTAJAS DE RESOLVER LOS CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

El objetivo de este capítulo consiste en evaluar las ventajas que ofrece a las partes la aplicación de la mediación y el arbitraje como mecanismos de solución de los conflictos de propiedad intelectual. Asimismo se hace referencia a los factores que deben tomar en cuenta las partes cuando deciden resolver un caso de derecho de autor a través de los procedimientos alternativos de resolución de conflictos.

Los conflictos de propiedad intelectual pueden resolverse haciendo uso de la vía judicial; sin embargo muchas veces su solución es alcanzada a través de los mecanismos alternativos como la mediación y el arbitraje debido a que éstos se adaptan mejor a la naturaleza internacional de estos conflictos. El incremento del interés en la aplicación de la mediación y el arbitraje como vía de resolución de los conflictos surge por la insatisfacción de las partes por las costas del proceso, los retrasos y la duración excesiva de los litigios. A diferencia de la vía judicial los mecanismos alternativos se caracterizan por su informalidad, la voluntariedad de las partes la cual es piedra angular en la mediación y el arbitraje, la confidencialidad y la posibilidad de escoger mediadores o árbitros especializados en el tema proporcionando a las partes involucradas en el conflicto un ahorro de tiempo y de dinero.

Muchas veces el incremento de los conflictos entre comerciantes o empresarios se ven agravados cuando se dan entre partes que tienen una nacionalidad distinta y están regidos por sistemas jurídicos distintos y como es lógico cada parte desea que el conflicto sea sometido a los tribunales de

su país de origen lo cual provoca una natural preocupación a la otra parte involucrada al tener que someterse a tribunales desconocidos. Para Rosell, M. (2.001, 2) al no existir otros tribunales que los públicos de cada país y siendo estos inadecuados para la resolución de disputas sobre transacciones comerciales internacionales, el arbitraje es visto como el medio más idóneo para la resolución de estos conflictos por su celeridad, confidencialidad y economía de costos.

En este orden de ideas, Rojas, I. (2.000, 18) señala que las disputas concernientes a la violación de contratos de licencias sobre propiedad intelectual, convenios de distribución, competencia desleal, robo de secretos industriales, licencias sobre una marca comercial y la validez y titularidad de un derecho de autor suponen una serie de hechos de contenido jurídico, así como de información privilegiada de técnicas comerciales o de mercadeo, cuyos poseedores o propietarios no desean que las disputas en que se ven involucrados sean expuestos a la publicidad de un juicio ordinario.

### **Beneficios de utilizar la mediación en los conflictos de propiedad intelectual**

La clave para valorar la mediación como una vía de solución de disputas consiste en entender que en la mediación el control de la solución está en manos de las partes; que éstas por si mismas crean su propia solución. Las partes no se encuentran constreñidas por los argumentos de su oponente como demandante y demandado tal como sucede en el juicio ordinario o por los hechos que definen la disputa formalmente sino que a diferencia de la jurisdicción ordinaria en la mediación las partes se enfocan en sus

necesidades e intereses reales los cuales a menudo no son reflejados en un juicio formal de disputas de propiedad intelectual.

Al someter su conflicto a mediación las partes no renuncian a su derecho de acudir a la vía judicial; por el contrario si las partes no logran ponerse de acuerdo éstas son libres de resolver su conflicto a través de otras vías como el arbitraje o el juicio ordinario.

De acuerdo con Anway, S. (2.002, 1) las disputas sobre derecho de autor pueden ser resueltas en forma más apropiada utilizando la vía de la mediación debido a que ésta disminuye en gran medida los altos costos financieros que se derivan de un litigio ordinario sobre asuntos de propiedad intelectual y mantiene las relaciones comerciales y la reputación de las partes, naturales o jurídicas, involucradas en la disputa; permite a las partes seleccionar mediadores expertos en asuntos sobre derechos de autor y evita soluciones ambiguas o adversas hacia una de las partes, que podrían derivarse de juicios ordinarios.

Uno de los principales aportes de los procedimientos alternativos de solución conflictos en la propiedad intelectual es la posibilidad que tienen las partes involucradas en el conflicto de escoger mediadores o árbitros especializados en la materia y con experiencia previa en asuntos técnicos que a menudo contienen los conflictos de propiedad intelectual. Esto les ahorra tener que gastar tiempo y dinero en llevar expertos al proceso para enseñar a los jueces y donde se corre el riesgo de que éste dicte una decisión equivocada por dejarse llevar por las apariencias y no estar familiarizado con los aspectos contenidos en la Ley Sobre Derecho de Autor.

Para Luppino, P. (2.000, 2) los conflictos informáticos de contenido técnico cuyo lenguaje es muy específico y poco formal, se contraponen al habitual

lenguaje legal y formal que se utiliza en los juicios ordinarios. Por otro lado en este tipo de conflictos las pruebas generalmente son efímeras; el ritualismo y las características propias de los procesos judiciales hacen imposible verificar la prueba en el lugar y momento oportunos debido a que la misma se destruye con el tiempo o están expuestas a que se le hagan modificaciones. Este autor concluye que la justicia y la informática parecen andar por vías distintas y a una velocidad diferente, y aun cuando se avanzara en la justicia tradicional ésta no pareciera ser apta para resolver determinados asuntos, bien sea por la imposibilidad material de comprender, por la falta de legislación, por la dificultad de probar los ilícitos cometidos o por su lento desarrollo frente al rápido avance de las nuevas tecnologías de las ciencias informáticas.

De acuerdo con una evaluación realizada en Marzo de 2.003 a los Servicios de Mediación Tecnológica entre los beneficios de la mediación en disputas referidas a temas de alta tecnología se encuentran el ahorro significativo de tiempo y dinero, comparado con un juicio ordinario; el control de las partes sobre el acuerdo mediado, debido a que éstas pueden coordinar con el mediador una solución que no implique un perjuicio para una de las partes; esto es muy importante en litigios sobre materias de alta tecnología, donde las partes no corren el riesgo de que el juez mal interprete ciertos términos que no le resulten familiares.

Otra de las ventajas de la mediación es que mantiene y en algunos casos refuerza las relaciones comerciales; cada empresa quiere mantener a sus clientes y una demanda judicial puede alejar a cierta parte de su clientela, incitándola a no honrar sus compromisos económicos. La mediación puede eliminar la insatisfacción de algunos clientes, asegurar sus pagos y asentar las bases para futuras negociaciones, es decir, además de resolver los

problemas, la mediación puede fomentar el surgimiento de nuevos negocios como acuerdos de servicios, asociaciones y ventas.

La mediación también ofrece a las partes la posibilidad de tener el control sobre los costos del proceso, ya que en los sistemas privados de mediación lo usual es pactar los honorarios de antemano con el mediador

Los asuntos de propiedad intelectual en general son costosos si se resuelven por la vía del litigio; buena parte del costo viene dado por la preparación del juicio, el volumen de las pruebas, los testimonios de profesionales expertos que intervienen en el juicio; lo que se podría evitar si las partes llegaren a un acuerdo por la vía de la mediación.

El mediador debe guardar secreto profesional de todos los hechos o circunstancias que hayan llegado a su conocimiento a través de la mediación; nadie más que las partes debe saber lo que ocurre en el proceso de mediación, ello preserva su reputación, mantiene la disputa fuera de las críticas del público en general y constituye una importante ventaja en los conflictos de propiedad intelectual en los que se ven involucrados secretos comerciales que contienen información técnica confidencial; lo que se diga en el proceso de mediación no puede ser usado en un futuro litigio. Igualmente es confidencial el resultado de la mediación, lo que impide una publicidad dañosa o la divulgación de un precedente como ocurre en la jurisprudencia.

Por ser la mediación un proceso en donde se requiere la cooperación de ambas partes, su carácter informal y su brevedad permiten que en ciertos casos la relación entre las partes se preserve en gran medida, esto es una ventaja importante en las disputas sobre propiedad intelectual por las

asociaciones de negocios que a menudo existen entre las partes (Anway, S. 2.003).

Como una vía para evitar que se alteren las relaciones contraídas con anterioridad por las partes en virtud del conflicto surgido, la mediación proporciona un proceso amigable para la resolución de su conflicto.

De acuerdo con Plant, D. (1999, 19) un mediador facilita la comunicación y la negociación con el fin de que las partes encuentren la solución a su disputa; el mediador trata de ayudar a las partes a entender sus propios intereses y necesidades así como los de su adversario y las ayuda a obtener una solución que las beneficie a ambas. Las partes pueden lograr una solución a su problema tomando en consideración sus realidades económicas y la importancia de preservar su relación.

### **Ventajas de la aplicación del arbitraje en los conflictos de propiedad intelectual**

De acuerdo con Niblett, B. (2.003) el carácter de las controversias de propiedad intelectual hace que éstas puedan ser resueltas con mayor propiedad por la vía del arbitraje más que por el litigio. Los conflictos sobre propiedad intelectual a menudo tienen carácter internacional ya que debido a la naturaleza intangible de esta propiedad hace que ésta sea fácilmente transportable y pueda ser transmitida por teléfono o enviada por satélite o por la red de un computador. Los convenios multilaterales como el Convenio de París y el Convenio de Berna están diseñados para proteger internacionalmente los derechos de propiedad intelectual e industrial.



El arbitraje es un proceso consensuado en el que terceras personas resuelven las disputas dentro de ciertos parámetros que han sido acordados con anterioridad; las partes han consentido en resolver su disputa utilizando un tribunal de arbitraje. A diferencia del juicio ordinario, las partes pueden diseñar e implementar su propio tribunal, pueden escoger sus árbitros, los temas que quieren someter al arbitraje, el lugar, los procedimientos, los honorarios y la forma del arreglo o solución de la disputa (Plant, D. 1999, 14)

El sometimiento de las partes de un negocio o controversia para ser resuelto por la vía del arbitraje, elimina las dificultades que se presentan en el comercio internacional en materia de jurisdicción. En efecto, como las personas que intervienen en las relaciones comerciales de este orden pertenecen generalmente a distintas soberanías, surge la cuestión sobre si el conflicto deberá someterse a los Tribunales del domicilio del demandado o a los del territorio donde nació la relación jurídica, o a los jueces del Estado donde se encuentran los bienes materia de la controversia, etc. Aun cuando tales obstáculos podrían resolverse mediante la adopción de normas de Derecho Internacional Privado o también mediante la armonización de las legislaciones, algunas organizaciones internacionales y tratadistas en la materia han sugerido que en ausencia de tales vías de solución, el mejor camino es el arbitraje, porque en el compromiso o en la cláusula arbitral, las partes pueden determinar o prever las normas y tribunales a que se someterán en el futuro (Echeverría, R, 2.000, 20).

En este mismo orden de ideas Rosell, M. (2.001) señala que el arbitraje resulta una vía idónea para la resolución de conflictos sobre transacciones comerciales internacionales por las ventajas que ofrece: celeridad en la solución de las disputas, los asuntos son tratados con la máxima confidencialidad por parte de los árbitros, oportunidad de escoger verdaderos

profesionales con experiencia y prestigio reconocido en diversos campos, los conflictos son resueltos con total imparcialidad y neutralidad y la obligatoriedad de ejecución de la decisión dictada por el árbitro pudiendo ser objeto de ejecución forzosa en caso de incumplimiento. Si el proceso de arbitraje es aplicado en forma apropiada éste ofrece a las partes un máximo de autonomía, mínima intromisión por parte de los juzgados, selección por las partes de árbitros con experiencia en el área de la propiedad intelectual, posibilidad de elegir la aplicación del derecho sustantivo de fondo, informalidad procesal y ejecución del laudo arbitral como una sentencia judicial.

Otra ventaja del arbitraje como lo señala Plant, D. (1999, 30) es que los fallos en el arbitraje, a diferencia de los juicios en la Corte, son fácilmente ejecutados en muchos países bajo la protección de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecutabilidad de sentencias arbitrales extranjeras.

El arbitraje proporciona efectividad en la ejecución de la decisión; es importante señalar que en el arbitraje internacional la tendencia actual se dirige a la posibilidad de ejecución de los laudos arbitrales sin necesidad de un previo procedimiento de exequátur mediante la presentación del fallo a un juez nacional, quien sólo controlará que dicho fallo haya sido dictado de acuerdo con las reglas establecidas por su país de origen y que cumpla con los requisitos que debe llevar el fallo arbitral nacional para ser ejecutable.

Según Niblett, B. (2.003) un rasgo distintivo en las disputas de derecho de autor es que éstas se refieren a menudo a materias técnicas sumamente especializadas que sólo pueden ser adjudicadas a una persona con conocimientos en dicha área; esto se hace manifiesto en los casos de

patentes cuya característica reside en un tema reciente de alta tecnología, en programas de computación o en disputas sobre secretos comerciales.

En estos casos la ventaja del arbitraje reposa en que el tribunal que sea escogido posea el conocimiento técnico para que sea capaz de apreciar la complejidad del tema; las partes pueden seleccionar un tribunal que esté familiarizado con la materia técnica en disputa para que pueda evaluar y recibir con mayor facilidad la evidencia presentada.

El juez debe ser capaz de mantener un diálogo provechoso con el experto llevado al juicio, utilizar su mismo lenguaje técnico y entender la complejidad del tema.

Otra de las ventajas que el arbitraje ofrece es la confidencialidad la cual se hace necesaria cuando se trata de asuntos sobre derechos de autor, temas sobre secretos comerciales o cuando se trate de asuntos relativos al método de uso de una patente sobre ciertas tecnologías o una lista de clientes cuyo conocimiento público daría ventajas al competidor.

En el arbitraje sólo las partes involucradas necesitan conocer lo que está ocurriendo, de manera de preservar la reputación de las mismas; las disputas permanecen secretas en momentos críticos para alguna de las partes y la solución negociada es confidencial por lo tanto no puede ser utilizada como jurisprudencia en litigios futuros.

Al igual que en la mediación en el arbitraje las partes son enteramente libres de escoger a un árbitro o varios árbitros con competencia y experiencia y dispuesto a hacer el mejor arreglo para resolver la disputa. Los conflictos sobre patentes donde la propiedad reside en una materia original, los conflictos relativos a programas de computación y las disputas que involucran secretos comerciales los cuales no deben ser divulgados al

público se ajustan mejor para ser resueltos por la vía del arbitraje. Como señala Howell, A. (1996, 1) los conflictos relacionados con competencia desleal que implique la violación o uso indebido de un signo distintivo o de una patente o cualquier derecho similar y en el que no exista ninguna relación contractual previa entre las partes, podría ser sometido también al conocimiento de los árbitros, siempre que las partes así lo decidan luego de surgido el conflicto.

En el arbitraje las partes seleccionan de forma voluntaria a un tercero (neutral) para que atienda su caso, quien debe tener experiencia, estar dispuesto a ayudarlas cuando lo necesiten, con voluntad para emprender un proceso arbitral y capaz de entender el asunto de que trata la controversia; las disputas de propiedad intelectual requieren que el árbitro tenga habilidad para tratar asuntos técnicos como por ejemplo software, biotecnología, variedades vegetales y marketing; un entendimiento en la práctica de la industria también es importante.

En el arbitraje, las partes escogen uno o varios árbitros para que logren una decisión en relación con la disputa; el procedimiento arbitral se desarrolla de manera formal, al igual que un juicio ordinario hasta lograr una decisión cuyo cumplimiento es obligatorio. La naturaleza obligatoria de este dictamen arbitral puede parecer una desventaja de este sistema de resolución de conflictos, pero hay que recordar que para dirimir su disputa las partes han seleccionado a la persona que de acuerdo a sus credenciales es la más competente para entender la complejidad de su controversia, mientras que en un tribunal ordinario por más experimentados que sean los jueces, no existe garantía de que el juez seleccionado sea el más idóneo para entender ciertas tecnologías y sus peculiaridades (Grove, P. 2.002, 3).

En estos casos un Tribunal Arbitral familiarizado con los asuntos técnicos tiene la ventaja de que puede evaluar las pruebas, tener un diálogo provechoso con un experto que intervenga en el proceso arbitral utilizando el mismo lenguaje técnico que comprenda los términos confidenciales de estos asuntos que hacen que el arbitraje sea un mecanismo efectivo de resolución de disputas. Mientras que en el litigio las partes deben llevar expertos al juicio para enseñar al juez sobre los asuntos técnicos contenidos en los conflictos de propiedad intelectual, el juez por no conocer la Ley sobre Derecho de Autor puede guiarse por las apariencias y dictar un fallo equivocado. Los jueces a pesar de poseer una amplia cultura jurídica no están en condiciones de conocer los usos y prácticas comerciales en los asuntos de propiedad intelectual.

En este orden de ideas Echeverría, R. (2.000, 59) señala que ante una concurrencia nutrida de público, el juez menos ecuánime se torna exigente y justo ante la sensata opinión pública que observa de cerca sus actividades. Sin embargo, la publicidad de los asuntos que se discuten en el foro es considerada perjudicial por las personas interesadas en la controversia, deseándose que aquellos asuntos más delicados no sean mostrados en su realidad más cruda al público.

En una disputa la buena reputación de compañías o industrias importantes puede perderse fácilmente, por esta razón para muchas compañías la naturaleza privada de los procedimientos alternativos es de vital importancia; no es aconsejable que la disputa de una compañía con otra o con un cliente se ventile al público.

Otra ventaja del arbitraje es que las partes pueden definir el proceso y controlarlo, pueden escoger el lugar de reunión y la posibilidad de establecer reglas sencillas y seguras para la resolución de cada caso.

De acuerdo con Plant, D. (1999, 18) la informalidad es otro atributo positivo del arbitraje; es decir, la posibilidad de reunirse en cualquier lugar. El dejar atrás el local legal del sistema judicial es una ventaja en las disputas de propiedad intelectual ya que los árbitros pueden estar mejor equipados que las cortes para dictar soluciones prácticas.

Para Vaillant, F. (2001, 53) una de las mayores ventajas que ofrece el arbitraje es que la solución de los conflictos por esta vía es pacífica, menos combativa que el litigio y por lo tanto reduce el sentimiento de violencia derivado del enfrentamiento entre partes que se percibe cuando la controversia se ventila ante un juicio ordinario. El arbitraje en cierta medida ayuda a disminuir el carácter conflictual o la litigiosidad de la controversia.

### **Limitaciones de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos**

Mientras que en una Corte se tiene la autoridad de ordenar a las partes someter su asunto a una jurisdicción para ser juzgado en un procedimiento judicial, no hay medios que obliguen a las partes a resolver su disputa a través de los procedimientos alternativos. Estos procedimientos son asumidos comúnmente como una vía de resolución de disputas sólo en el contexto de las relaciones contractuales.

Según Roque, C.; Gobbi, M. Padilla, R. (1997, 219) el juicio ordinario genera la obligación para el demandado de comparecer y contestar la demanda judicial, so pena de ubicarse en una situación desfavorable de rebeldía. En la mediación las partes resuelven su conflicto y alcanzan un acuerdo por esta vía si ambas así lo desean. Si bien la voluntariedad se presenta también en

la mediación como una ventaja, los conflictos surgen cuando alguna de las partes se encuentra renuente a ejecutar cualquier solución negociada.

En las Cortes donde se ordena la mediación, las partes pueden ser forzadas a presentarse en las sesiones de mediación, pero no pueden ser obligadas a participar en ésta, ni mucho menos para alcanzar un acuerdo. Las partes son libres de aceptar o no la propuesta de mediación debido a que los acuerdos mediados no son obligatorios (Droulers, D. 2.001, 18).

De acuerdo con Anway, S. (2.002, 13) existen varios mitos relacionados con el uso infrecuente de la mediación en las disputas de Derecho de Autor:

Los abogados frecuentemente suponen que a los clientes no les satisface la idea de someter su controversia a un proceso de mediación y consecuentemente se abstienen de recomendarles esta vía como una alternativa al litigio.

Existe en general una aversión de los abogados por los procesos de mediación la cual se deriva de la falsa percepción de que resolver disputas a través de la mediación refleja la pobre habilidad de los abogados en ganar un caso o que reduce su forma práctica general de representación en litigio. Por esta razón la mayoría de los abogados cuyos ingresos provienen del producto de su trabajo en los tribunales pueden percibir la mediación como una amenaza a su medio de vida debido a que piensan que mientras más conflictos se resuelvan a través de los procedimientos alternativos la demanda de sus servicios se va a ver disminuida.

Asimismo existe el mito de que las partes deben revelar información confidencial durante el proceso de mediación; en consecuencia en una controversia de derecho de autor las partes pueden estar renuentes de mediar por miedo a que la parte contraria pueda usar el proceso de

mediación para conseguir información, o como una táctica dilatoria. Se tiene la creencia de que si el conflicto no se resuelve por mediación y existe la necesidad de acudir al litigio, la información revelada en el proceso de mediación puede ser utilizada por una de las partes para planificar una defensa más efectiva en el juicio ordinario.

Los disputantes pueden creer que aunque las conversaciones en un proceso de mediación son generalmente confidenciales una de las partes puede revelar información del adversario en un juicio.

Otro argumento que se señala en este sentido es que la justicia no puede ni debe ser reducida a un proceso de negociación. Aunque las partes estén preparadas para vivir bajo los términos de los negocios y aun cuando estén preparadas para convivir en una sociedad de forma pacífica se puede estar condicionando la justicia y los asuntos a ser evaluados por el Estado.

Las partes al acordar resolver su controversia por mediación deben tomar en cuenta una serie de factores como la naturaleza no obligatoria de la mediación y la voluntariedad de comprometerse en mediación. Las partes son libres de acatar o no los acuerdos mediados debido a que estos no son obligatorios. Estas características y otras que estudiaremos a continuación son vistas por algunos autores como limitaciones de la mediación que pueden convertirse en inconvenientes para las partes al momento de acordar someter su conflicto para que sea resuelto por esta vía.

El mediador no tiene autoridad para imponer su decisión. Cuando acuden a la mediación, las partes asumen el riesgo de que a pesar de haber invertido su tiempo, dinero y energía al final del proceso su conflicto no ha sido resuelto; sin embargo, esta no resulta una gran desventaja porque en un proceso de mediación se puede determinar rápidamente si esta va a



funcionar o no y en caso negativo las partes pueden retirarse y someter su conflicto a otra vía de solución como el arbitraje o el litigio.

Otra de las desventajas de la mediación se manifiesta cuando una de las partes tiene mayor poder financiero, intelectual o emocional; en este caso la otra parte estaría en una posición de desventaja a menos que el mediador pueda evaluar cuidadosamente el acuerdo mediado y asegurarse de que es justo.

Por otro lado existe una incertidumbre sobre la terminación del conflicto a diferencia de lo que ocurre en los procesos adjudicatorios en los que se llega a una sentencia definitiva o a un laudo en el caso del arbitraje, aun cuando no se satisfagan los intereses y necesidades de ambas partes y haya un ganador y un perdedor. Como señala Roque, C. y otros (1997) la mediación no garantiza que el conflicto sea resuelto, lo que puede prolongar la situación de incertidumbre que acompaña a todo conflicto.

Asimismo existe también la dificultad en la mediación para delimitar el conflicto debido a que las partes pueden expresar en el proceso de mediación cuestiones que no tengan una relación directa con el conflicto planteado, por consiguiente es probable que una mediación planteada por un determinado reclamo terminen manifestándose otras cuestiones que afectan a las mismas partes.

Lovenheim, P. (1996, 1.2) señala que aunque la mediación ha ganado popularidad muchos no entienden como funciona por lo que resulta más fácil decir no a la mediación que preocuparse por aprender algo nuevo. Las partes pueden preferir la oportunidad de pelear en la Corte.

En relación con el arbitraje aun cuando son varias las ventajas que se atribuyen a la selección de un árbitro o varios árbitros para la resolución de

disputas de propiedad intelectual, existen sin embargo aspectos controversiales que ponen en duda la posibilidad de dirimir este tipo de conflictos a través del arbitraje; uno de ellos es el factor del orden público especialmente cuando los ámbitos de la propiedad intelectual atenten contra los derechos de terceras personas.

En general en la mayoría de las legislaciones de los distintos países se establece que los asuntos que afectan el orden público deben ser resueltos por la vía judicial y no a través de procedimientos privados. Por ejemplo en materia de propiedad intelectual los casos referidos a la validez de las patentes o sus infracciones no pueden ser resueltos por arbitraje.

Por último, Plant, D. (1999, 19) señala que algunas de las ventajas del arbitraje son difíciles de alcanzar, particularmente en lo concerniente a las disputas de propiedad intelectual.

En los conflictos de propiedad intelectual se requiere un alivio que podría ser alcanzado por otra vía distinta del arbitraje, las partes pueden necesitar tener un precedente legal emanado de la Corte, una o ambas partes pueden querer garantizar la solución de su disputa con reglas procesales como testimonios de personas que determinen la verdad de los hechos alegados, si el arbitraje es construido de una manera no satisfactoria para las partes o no es manejado en forma correcta el proceso arbitral puede tomar su propia vida y convertirse en un proceso costoso, las partes pueden no entender el arbitraje y asumir que todos los árbitros no hacen mas que dictar soluciones salomónicas, la parte que pierde puede sentirse más comfortable después de perder en una Corte con sus abogados, el litigio como suplemento del arbitraje puede ser inevitable, el laudo arbitral y su ejecución pueden ser dudosos en algunos temas, las diferencias culturales pueden llevar a las partes a no tener confianza en la institución arbitral, en sus reglas, en la lista

de árbitros, otras alternativas para solucionar las disputas pueden ser más apropiadas como por ejemplo la mediación.

Puede concluirse que la mediación y el arbitraje se insertan en la sociedad como mecanismos alternativos a la jurisdicción ordinaria. Aunque la aplicación de estos mecanismos presenta algunas limitaciones para resolver los conflictos de propiedad intelectual, a menudo la mediación y el arbitraje se ajustan mejor para resolver los conflictos de propiedad intelectual principalmente por su naturaleza internacional, sobre todo en los conflictos relativos a transacciones internacionales ocurridos en la red digital donde se dificulta aplicar la vía judicial por no existir otros tribunales que los públicos de cada país, por la posibilidad de las partes de escoger árbitros o mediadores expertos en asuntos sobre derecho de autor con experiencia previa en cuestiones técnicas cuyo lenguaje se contrapone al habitual lenguaje legal que se utiliza en los juicios; tanto la mediación y el arbitraje preservan la reputación de las partes al mantener la disputa fuera de las críticas del público lo que es una ventaja importante porque muchas veces los conflictos de propiedad intelectual contienen información técnica confidencial.

Por otra parte, las legislaciones de distintos países sobre propiedad intelectual, han ido expandiendo el radio de acción de la mediación y el arbitraje en materia de propiedad intelectual con el fin de resolver mejor los pleitos privados y comerciales, así como para proteger las relaciones jurídico-económicas que se dan en los contratos de una duración prolongada y de tracto sucesivo que suponen los convenios relativos al ámbito de la propiedad intelectual.

## **CAPÍTULO VII**

### **CONCLUSIONES**

1) Muchas de las controversias que actualmente se están presentando en el área de la propiedad intelectual se originan por la comisión de delitos distintos de los que se encuentran regulados en los ordenamientos jurídicos. La propiedad intelectual es un área que está en crecimiento producto de las nuevas formas de reproducción y distribución de las obras intelectuales originadas por la revolución de las nuevas tecnologías, especialmente la denominada tecnología digital.

2) Ante esta situación se están demandando nuevas herramientas jurídicas que ayuden a proteger las obras del ingenio que se están divulgando sin la autorización correspondiente del titular o de sus derechohabientes. Los juristas se ven en la necesidad de aplicar viejas normas a delitos no regulados en los ordenamientos jurídicos. En este sentido, es importante que se reformen los sistemas judiciales para sancionar estas conductas delictivas y que igualmente exista una colaboración por parte de los organismos gubernamentales.

3) Debido a sus características particulares la aplicación de los procedimientos alternativos en los conflictos de propiedad intelectual constituyen un medio rápido y efectivo en la resolución de este tipo de controversias. La principal ventaja tanto de la mediación y el arbitraje es su adaptación para la solución de controversias de naturaleza internacional como sucede a menudo en los casos de propiedad intelectual e industrial.

4) Asimismo como se estudió en este trabajo la mediación y el arbitraje poseen otras ventajas que ayudan a que los conflictos de propiedad intelectual se resuelvan de una forma satisfactoria, como son:

a) su informalidad, debido a que estos procedimientos sólo comienzan cuando las partes se sienten preparadas y han acordado mutuamente iniciarlos, b) no se establecen otras reglas que las que determinen las mismas partes; c) su confidencialidad lo que muchas veces es esencial sobre todo en los conflictos sobre secretos industriales donde las empresas involucradas no les conviene que su caso sea divulgado para no perder su reputación; d) las partes pueden escoger los árbitros y mediadores con los que desean trabajar; e) en el caso del arbitraje los árbitros que dictarán el veredicto de su caso, con la ventaja de que pueden elegir personas expertas y preparadas quienes entienden el lenguaje técnico y poco formal que muchas veces se utiliza en estos conflictos, lo que les ahorra tiempo y dinero.

5) Es importante señalar que por las características estudiadas la mediación y el arbitraje resultan muchas veces un mecanismo efectivo para la solución de controversias de propiedad intelectual sobre todo en los conflictos surgidos en el ciberespacio donde no existe una regulación uniforme.

6) Sin embargo, existen conflictos que sólo pueden ser resueltos por la vía judicial como por ejemplo el caso de un autor cuya obra ha sido objeto de plagio, quien sintiendo que sus derechos le han sido lesionados y que se trata de una situación injusta recurra a la jurisdicción ordinaria con el fin de ejercer acciones judiciales para obtener la indemnización de los daños y perjuicios que se le han causado, así como el reconocimiento de su autoría sobre la obra.

7) Aun cuando la aplicación de la mediación y el arbitraje para la resolución de diversos conflictos comerciales ha aumentado en el ámbito mundial, todavía estos mecanismos son criticados debido a la desconfianza que existe en las partes de aplicarlos porque se cree que son una estrategia para dilatar el proceso judicial, no se tiene seguridad en que lo que se acuerde tenga fuerza para ser ejecutado posteriormente y muchas veces las partes prefieren ir a juicio para obtener una sentencia definitivamente firme.

8) Finalmente como se analizó en este trabajo tanto la vía del litigio como la vía del arbitraje y la mediación resultan idóneas para aplicarlas en los conflictos de propiedad intelectual e industrial. No obstante, por su misma naturaleza resultan más aptas para resolver mejor unos casos que otros.

## BIBLIOGRAFÍA

Alfonzo, I. (1991). **Técnicas de Investigación Bibliográfica** (quinta edición). Caracas: Contexto

Ander- Egg, E. (1982). **Introducción a las Técnicas de Investigación** (décima novena edición). Buenos Aires

Antequera Parili, R. (1977) **Consideraciones sobre el Derecho de Autor**. Buenos Aires.

Antequera Parili, R. (1994). **El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela**. Venezuela: Editorial Autoralex

Antequera Parili, R. **Protección al ingenio**. Venezuela y los Acuerdos Internacionales (1997): <http://www.eluniversal.com>

Antequera Parili, R. (1998). **Derecho de Autor**. Venezuela: Editorial Venezolana C.A.

Antequera Parili, R. ; Gomez Muci, G. (1999). **Legislación sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos**. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana

Anway, S. (2.002). **Mediating Copyrights Disputes**. Estados Unidos:<http://www.mediate.com> (Consulta: Mayo 2.003)

Arias, F. (1999). **El Proyecto de Investigación. Guía para su elaboración** (tercera edición). Caracas: Episteme

Ary, D. ; Jacob, L. y Razavieh, A. (1990). **Introducción a la Investigación Pedagógica** (segunda edición). México: McGraw- Hill

Bardales Mendoza, E. (2.001). **La distintividad como objeto de Derecho**. Reflexiones sobre el conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos: <http://www.domiuris.com> (Consulta: Febrero, 2.003)

Barzallo & Barzallo Abogados (2.001). **Derecho de las nuevas tecnologías de la información**: <http://www.barzallo.com>

B. Meek, S. (1996). **Alternative Dispute Resolution**. United States: Lawyers & Judges. Publishing Co. <http://www.mediate.com>

Bercovitz Rodríguez, R. (2.003). **Manual de Propiedad Intelectual** (segunda edición). España: Editorial Tirant Lo Blanch.

Bouchoux, D. **Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents and Trade Secrets** (segunda edición). Estados Unidos: Thomson.

Bouzada, J. **Explicación de los Nombres de Dominio**  
<http://www.dominiuris.com> (Febrero, 2.003)

Brenna, R. (2.000). **Acciones legales en Internet y resolución de conflictos on line**. Buenos Aires: <http://www.it-cent.org.ar> (Consulta Junio, 2.003)

Cafferata, F. (2.000). **Acciones legales en Internet y resolución de conflictos on line**. Buenos Aires: <http://www.it-cent.org.ar> (Consulta Junio, 2.003).

Caivano; Gobbi; Padilla (1997). **Negociación y Mediación**. Buenos Aires: Editorial AD- HOC.

Claro, F. **Estrategias para la Recuperación de Dominio de Internet**:  
[http:// www.anfitrion.cl/actualidad](http://www.anfitrion.cl/actualidad) (Consulta Marzo, 2.003)

Cascón, F. (2.002). **Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet**. España: Editorial Aranzadi.

Castillo, S. (2.003). Intellectual Property and Human Rights:  
<http://www.wipo.org> (Consulta: Mayo 2.003)

**Centro de Arbitraje y Mediación**. Organización Mundial de Propiedad Intelectual: <http://www.OMPI.org> (Consulta: Mayo 2.003)

Centro Colombiano del Derecho de autor(CECOLDA):  
<http://www.cecolda.org.co> (Consulta: Julio 2.003)

Comisión de las Comunidades Europeas  
 (1998). Bruselas: <http://www.oepm.es> (Consulta: Mayo: 2.003)

**Copyright and Intellectual Property Rights**:  
<http://www.sunsite.berkeley.edu> (Consulta: Marzo, 2.003)

**Curso DL101s. Organización Mundial de Propiedad Intelectual**  
 (2.004). Online



D'Aldano, I. ; Rojas, M. (1997). **Propiedad Intelectual**. Venezuela: Vadell hermanos Editores.

De Troconis, I. (1999). **Introducción al Estudio del Arbitraje en Venezuela**. Venezuela: Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA)

Del Castillo, P. (2.000). **Controversias en materia de Nombres de Dominio**. Reglas arbitrales de resolución.

Díaz, A. (2.002). **La piratería dejó en la calle a 15.000 trabajadores de la industria disquera**. Diario El Nacional.

Díaz Oquendo, R. (2.003). **Derecho de Autor en la legislación venezolana**. Venezuela: <http://www.servilex.com> (Consulta: Abril 2.003)

**Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Armonización de Determinados Aspectos de los Derechos de Autor en la Sociedad de la Información:**  
<http://www.cerlac.org/documentos/directiva.pdf>. (Consulta: Junio 2.003)

Droulers, D. (2.001). **Alternative Methods of Dispute Resolution in Latin America**. ADRR International Applications- Special Supplement.

**Escritorio Antequera Parili & Rodríguez:** <http://www.antequera.org.propiedad.html> (Consulta: Abril, 2.003)

Echeverría, R. (2.000). **Ventajas del Arbitraje. Eficacia y Validez en el Derecho Iberoamericano**. España

Emery, M. (2.000). **Taller Regional de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Era de la Información**. Ginebra: <http://www.OMPI.org> (Consulta: Mayo 2.003)

Fraga Pittaluga, L. **El Arbitraje en el Derecho Administrativo**. Caracas: Editorial Torino.

Fernández, M. (2.000). **La Mediación Resuelve los Conflictos en la Red:** <http://www.expansiondirecto.com> (Consulta: Febrero, 2.003)

Fernández, C. (1999). **Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo**. España: Editorial Dykinson

Flores, M. (2.002). **La Piratería, Delito Difícil de Sancionar:**  
<http://www.enterate.unam.mx/articulos>. (Consulta: Mayo 2.003)

García Pérez, I. (2.002). **Delitos Informáticos. Protección de la Página Web. Propiedad Intelectual.**

González, R. (2.001). **España entre los países más denunciados por ciberocupación.** España: <http://www.ucm.es> (Consulta: Marzo, 2.003)

Goodin, R. (1999). **La Mediación: Panorama General de la Solución Alternativa de Controversias**

Grimau, J. (2.003). **Los Autores y el Mercado Musical.** España

Grove, P. (1999). **Mediation & Arbitration Alternatives for Intellectual Property Disputes:** <http://www.bcicac.com/cfm/index.cfm>

(Consulta: Abril, 2.003)

Grover Duffy, K.; Grosch W., J. ; Olczak, P. (1996). **La Mediación y sus Contextos de Aplicación** (Trad. Ma. Garoz). España: Editorial Paidós (original en inglés)

Guanes Mersan, A. (2.002). **Registro Abusivo de Nombres de Dominio de Internet:** <http://www.servilex.com> (Consulta: Febrero 2.003)

Guide to WIPO Arbitration: <http://www.wipo.int/arbitr.wipo> (Consulta: Diciembre 2.003)

Herrera Mercado, H. (2.001). **Estado de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en Colombia.**<http://www.oas.org/juridico/spanish> (Consulta: Febrero, 2.003)

Howell Castellanos, A. (1996). **Arbitraje en la Propiedad Intelectual. Guatemala.** <http://www.servilex.com> (Consulta: Mayo 2.003)

Hung Vaillant, F. **Reflexiones sobre el Arbitraje en el Sistema Venezolano** (2.001). Venezuela: Editorial jurídica venezolana.

H. Larramendi, L. **Marcas, Dominios e Internet.** España: <http://www.aui.es> (Consulta: Marzo, 2.003)

Josko De Guerón, E. (1996). **Los Procedimientos Alternativos para la Resolución de Conflictos en la Cambiante Relación entre lo Público y lo Privado**. Caracas: Fundación García Pelayo.

**Introducción a los Derechos de Propiedad Intelectual**. Los Derechos de autor en la Era Electrónica. <http://www.usinfo.state.gov>

Lara Carrero, L. (1999). **Comercio Electrónico, las fronteras de la ley**. Venezuela: Cámara Venezolana de Comercio Electrónico.

**Legislación sobre Propiedad Intelectual** (2.001). España: Editorial Tecnos.

Lynch, H. (2.000). **Acciones legales en Internet y resolución de conflictos on line**. Buenos Aires: <http://www.it-cent.org.ar> (Consulta Junio, 2.003)

Lipzic, D. (1993). **Derecho de Autor y Derechos Conexos**. Venezuela.

Lugo Conde, H. (2.002). **¿Y quién pagará por la música en internet?**. Diario El Nacional.

**Los desafíos del entorno digital. Propiedad Intelectual y Nombres de Dominio**: <http://www.sudnordnews.org> (Consulta: Febrero, 2.003)

Lovenheim, P. (1996). **How to Mediate your Dispute**. Estados Unidos: Nolo Press Berkeley.

Mc Carthy, T. **Patentes, Marcas Registradas y Derecho de Autor**: <http://www.sba.gov/español/privacidad.html> (Consulta: Febrero 2.003)

Maestre, J. **En los Límites del Derecho de Propiedad Intelectual en Internet**: <http://www.dominirus.com> (Consulta: Marzo 2.003)

Magliona, C. (1999). **Ciberocupación y Anticybersquatting** Chile: <http://www.domiuris.com> (Consulta: Marzo, 2.003)

Maldonado Orias, M. (2.001) **Propuesta de Mediación y arbitraje en Propiedad Industrial para la Comunidad Andina de Naciones**. Bolivia: Universidad Simón Bolívar (Consulta: Abril 2.003)

Manas, A. (2.003). **The use of Alternative Dispute Resolution to Resolve Intellectual Property Conflicts**. Estados Unidos.

Martínez García, E. (2.002). **El Arbitraje como Solución de Conflictos en la Propiedad Intelectual**. España: Tirant Lo Blanch

Martínez Medrano, G. (2.001). **Conflictos de Marcas con Nombres de Dominio**. España

Martínez, A. (1991): **La Protección del Derecho de Autor en México**: VI Congreso Internacional sobre la protección de los derechos intelectuales”

Martínez Medrano, G. (2.001). **Los Nombres de Dominio en Internet. Sistema mundial de solución de controversias**. España

Martínez, F.; Morales, C. (2.002). **Propiedad Intelectual**. Tesis Universidad de Costa Rica

Marks, D. ; Turnbull, B. (1999). **Medidas Tecnológicas de Protección**: El punto de encuentro de la tecnología, el derecho y las licencias comerciales. Ginebra:Taller sobre cuestiones de aplicación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas: <http://www.ompi.org> (Consulta: Mayo 2.003)

Merino Merchan, F. (1999). **El Arbitraje en el Proyecto de Ley de Marcas**. España: [http:// www.injef.com](http://www.injef.com) (Consulta: Marzo, 2.003)

Miranda, R. (1997). **El Acuerdo TRIP´s y el Comercio Internacional**:

Monteagudo, A. (2.000). **Propuesta para un nuevo Derecho de Autor. Venezuela**: <http://www.analitica.com> (Consulta: Febrero, 2.003)

Mogollon Rojas, I. (1997). **Propiedad Intelectual**. Venezuela: Vadell Hermanos Editores.

National Arbitration Forum: <http://www.arb-forum.com> (Consulta: Julio 2.003)

**Network Information Center**: <http://www.nic.cl> ; nic.pe; nic.cl; nic.me (Consulta: Julio 2.003)

Niblett, B. (1994). **The Arbitration of Intellectual Property Disputes**. London:[http://www.wipo.org/sme/esle\\_commerce/index.htm](http://www.wipo.org/sme/esle_commerce/index.htm) (Consulta: Marzo, 2.003)

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. **Seminario Subregional sobre el Tratado de Derecho de Autor, el Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas:** <http://www.OMPI.org> (Consulta: Julio 2.003)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. **Derecho de Autor, Marcas y Patentes:** <http://www.OMPI.org> (Consulta: Marzo, 2.003)

Organización Mundial de Comercio. Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1995)

Ortega Bargueño, P. **Acciones Internacionales contra la Piratería:** <http://www.enterate.unam.mx/articulos>. (Consulta: Mayo 2.003)

Ovidio Salgueiro, J. (1999). **La Propiedad Intelectual en Internet.** Venezuela: Cámara Venezolano de Comercio Electrónico.

Pachon Muñoz, M. (1988). **Derecho Internacional en materia de Derechos de Autor.** Bogotá: Editorial Temis

Paiva, G. (2.001). **Internet y la Propiedad Intelectual.** Chile:

<http://www.nombresdedominio.cl> (Consulta: Febrero, 2.003)

Plant, D. (1999). **Resolving International Intellectual Property Disputes.** International Chamber of Commerce.

Peters, M. (1998). **El reto de los Derechos de Autor en la edad digital.** Estados Unidos: Perspectivas Económicas.

Proaño Maya, M. (1995). **El Estado en la Defensa de los Derechos Intelectuales.** Ecuador: X Congreso Internacional sobre la protección de los Derechos Intelectuales.

Propiedad Intelectual. **Dialogo con las Empresas Protección de los derechos de Propiedad Intelectual.** Panorama general de Protección de derechos de propiedad intelectual. <http://proteccionderechosdepropiedadintelectual.htm> (Consulta: Marzo, 2.003)

R. Castellanos, A. (1996). **Arbitraje en la Propiedad Intelectual.** Guatemala

Raffali, J. (1999). **Comercio Electrónico: Las Fronteras de la Ley:** Consideraciones generales sobre el régimen general aplicable al comercio electrónico en Venezuela. Venezuela: Cámara Venezolana de Comercio Electrónico.

Ramírez, A. (2001). **Nombres de Dominio y Marcas: conflictos y soluciones entre dos signos distintivos:** <http://www.dominiuris.com> (Consulta: Marzo, 2003)

Rengel Romberg, A. (1986). **Medidas Cautelares en la Ley venezolana sobre Derecho de autor.** Venezuela

Rinaldi, S. (1999) **La Co-Mediación Interdisciplinaria en el Ámbito Judicial.** El arbitraje y los nuevos paradigmas en el próximo milenio. Panamá: Primer Congreso Mundial de Arbitraje.

Ríos, R. (1998). Los Nombres de Dominio y su Conflicto con los Derechos de Propiedad Intelectual. Colombia: <http://www.wrios@uniandes.com> (Consulta: Julio 2003).

Rodríguez, M. (1999). **La Piratería en el Derecho de Autor y Derechos Conexos.** Venezuela.

Rodríguez Tapia, J. ; Bondía Román, F. (1997). **Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual.** Madrid: Editorial Civitas, S.A.

Rodríguez De Castro (2002). **Derecho e Internet: El Futuro en el Presente.** España: Centro Regional de Extremadura.

Rossel, M. **Arbitraje y la Solución de Controversias en la Comunidad**

**Andina.** Revista Iberoamericana de Arbitraje: <http://www.servilex.com.pe/arbitraje> (Consulta: Abril, 2003)

Sanchis Martínez, M. (2004). **Derechos de Autor, Digitalización e Internet.** Madrid: Editorial Universitas, S.A.

Schmidt, L. (2001) **La Propiedad Intelectual y sus Fronteras.** México

Silva Ripetto, R. ; Calvacanti, M. (2003). **Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio:** <http://www.fao.org/docrep>

Stella Alvarez, G. **Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos en los Procesos Judiciales**. Experiencias en Argentina. Departamento de Cooperación y Difusión Jurídica.

.Technology Mediation Services **Intellectual Property Disputes** (2.003) Washington: <http://www.technologymediation.com>

Technology Mediation Services, LLC. **Intellectual Property Disputes**. Estados Unidos: [http:// www.technologymediation.com](http://www.technologymediation.com) (Consulta: Marzo, 2.003)

Tecnología y Propiedad Intelectual. Cámara de Lima. <http://www.camaralima.org.pe/alcaperu>. (Consulta: Abril 2.003)

The Arbitrality of IP Disputes. (2.004). **Arbitration- Canadá**.

Torres, M. (2.001). **El libro y los Derechos de Autor en la Sociedad de la Información**. Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura: <http://www.oei.es> (Consulta: Junio 2.003)

Tovar Blume, E. (2.001). **Arbitraje On Line**. Perú: <http://www.elespectador.com> (Consulta: Febrero, 2.003)

Valverde Gómez, R. **Investigación sobre Acceso a la Justicia en la República Dominicana**. Acceso a la Justicia y Equidad. Banco Interamericano de Desarrollo

Vaillant, F. (2.001). **Reflexiones sobre el Arbitraje en el Sistema Venezolano**. Venezuela: Colección Estudios Jurídicos.

Velarde Kochlin, C. (2.001). **Conciliación en el Ciberspacio: una propuesta para la resolución de conflictos en Internet**: <http://www.barzallo.com> (Consulta: Mayo 2.003)

Viñamata Paschkes, C. (1998). **La Propiedad Intelectual**. México: Editorial Trillas

Zamudio, T. (2.002) **Propiedad Industrial & Mercado** <http://www.observatorio.bioetica.org> (Consulta: Febrero 2.003)