

Para cita del artículo referir:

Rapallini, Liliana Etel (2019)

“La arbitrabilidad de la propiedad intelectual en el ámbito internacional”

<http://catedradip1laplata.com/doctrina>

LA ARBITRABILIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Liliana Etel Rapallini

I) Introducción: Áreas involucradas

Se engloba en derechos de propiedad intelectual tanto a los derivados de la industria como a los del intelecto entendidos como puras creaciones de la mente y que a su vez comprenden obras literarias, artísticas y científicas, fonogramas, radiodifusión, invenciones en todos los campos de la actividad humana, dibujos y modelos industriales.

Por otra parte existe un producido intelectual al cual subyace un contrato; así por ejemplo, el habido entre el autor de una obra literaria y su editor o bien por existir un contrato habilitante de la traducción de la obra o bien porque se ha decidido cederla.

A su vez, la propiedad intelectual es un derecho registrable y toma entonces intervención la *ley del lugar de registro*.

Frente a la vulneración de estos derechos el autor desasido busca amparo jurisdiccional; empero, si las partes involucradas desearan someter eventuales disputas a través del arbitraje la materia puede no encontrarse entre las comprendidas para el empleo de éste medio alternativo de resolución de disputas.

Sería necesario entonces, desplazar la materia y calificar al caso en cuestión como un contrato vale decir, materia disponible de contenido patrimonial y en el supuesto sería esto posible por tratarse de una categoría admitida, refiriéndome a la contractual.

Véase que el derecho comparado ofrece diversas y tentadoras disposiciones; Bélgica, Suiza y Estados Unidos contienen expresas normas incorporando a los derechos intelectuales al procedimiento de arbitraje; Alemania es amplia en su postura arbitral pues somete a arbitraje a toda cuestión que involucre intereses patrimoniales mientras que Francia, lo admite siempre y cuando exista un contrato base.

Sabido es que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias en el que las partes deciden voluntariamente someter su disputa a un tribunal arbitral, cuya resolución –laudo- pone fin a la controversia y despliega efectos equivalentes a una sentencia con eficacia de cosa juzgada.

En paralelo, adquieren necesaria dimensión las medidas cautelares que no constituyen una figura exclusiva de los órganos judiciales sino también, un remedio captado por el arbitraje tal como lo cimienta la ley modelo de la CNUDMI que se encarga de definir las en su art. 17.2.¹

Este somero trazado se ve en la actualidad y en permanente crecimiento, enmarcado en los nuevos retos de los derechos de autor dentro de la sociedad digital.

Sucede que la proliferación de situaciones privadas internacionales relativas a la protección de los derechos de autor, ha puesto en relieve la necesidad de recurrir a sistemas uniformes y homogéneos a fin de articular la tutela internacional.

Frente a la carencia de éstos, la recurrencia lo es a técnicas de Derecho Internacional Privado. En éste orden, para determinar el derecho aplicable tanto las normas convencionales como las de origen estatal, adoptan como solución a la *lex loci protectionis*.

¹ Artículo 17. Facultad del tribunal arbitral para otorgar medidas cautelares 1) Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a instancia de una de ellas, otorgar medidas cautelares. 2) Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordene a una de las partes que: a) mantenga o restablezca el *status quo* en espera de que se dirima la controversia; b) adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral; c) proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar todo laudo subsiguiente; o d) preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia.

La razón de ésta elección se impone por la necesidad de ofrecer una solución justa a la resolución de situaciones caracterizadas por su grado de heterogeneidad; ello justifica el recurso al derecho material del Estado de origen de la mercancía que incorpora la obra protegida.

II) Vinculación contractual

El tema del encuadre del derecho moral del autor –empleando el término autor como acepción genérica- es por cierto interesante y complejo.

Factiblemente por la influencia de los derechos humanos, el derecho moral es visto hoy día como una porción comprendida entre los que tutelan la integridad moral de la persona, al igual que el derecho al honor, y que se integra al doble contenido personal y patrimonial que el mismo refleja.

Es interesante y diría ineludible, encuadrar al derecho de propiedad intelectual dentro de las grandes categorías jurídicas sobre todo al momento del acceso a la justicia; ésta instancia procesal es lo que en Derecho Internacional Privado se denomina *problemática de las calificaciones*.

No he de ahondar en el tema ni tampoco en si es propicio un criterio *fori o causae*; pero sin lugar a dudas detrás de un derecho de propiedad subyace un acuerdo o contrato que permite su exteriorización, divulgación, rédito económico entre otros elementos que lo componen.

No cabe duda, que la técnica de la adaptación de los contratos constituirá una manifestación de la función integradora del principio de cooperación en el caso de los contratos internacionales tendente a la eficacia transfronteriza de cuestiones patrimoniales.

Si es un contrato la base de la propiedad intelectual en consecuencia, es susceptible de ser llevado a procedimiento arbitral. Existe un compromiso incito de dos grandes áreas: “derecho de los contratos” vs. “derecho de autor”.

III) Ley del lugar de registro

La ley del lugar de registro apronta como idónea para regular a la propiedad intelectual pero a su vez tiñe de territorialidad su tutela al punto tal que al momento de su reconocimiento extrafronterizo se habla de la efectividad del derecho administrativo.

El Código Civil y Comercial de 2015 incorpora en Argentina el tratamiento independiente de la materia privada internacional; y es así como la propiedad intelectual pertenece, en principio, a la jurisdicción exclusiva nacional y a su vez, por extensión a los derechos reales.

Pero el Título IV del Libro 6° no llegó a abarcar la reglamentación de la propiedad inmaterial o intelectual; basado en la prelación de normas, subsisten los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país y leyes nacionales como la 11.723 y sus modificatorias.

Y aquí aparecen mecanismos protectorios como el *copyright* o los *derechos reservados* que encuentran asidero en instrumentos internacionales como Berna², Washington o Ginebra.³

La construcción doctrinal clásica ha partido de considerar las creaciones intelectuales como bienes jurídicos susceptibles de tutela, en la medida de ser el reflejo de una personalidad creadora siendo la originalidad, el requisito indispensable para su protección. Surge así la teoría subjetiva de la originalidad; autor e identidad son premisas apareadas. Pero ésta posición ha merecido objeciones pues desde su óptica cualquier producto del ingenio humano puede gozar del *status* jurídico de obra protegida y sobre todo, la noción subjetiva de originalidad podría obstaculizar la libre utilización de las obras caídas en dominio público. De la vereda opuesta, nace la posición que sustenta el criterio de la novedad objetiva de muy valiosa ponderación en la producción virtual; con el desarrollo de Internet han surgido nuevas formas de producir, gestionar y compartir el conocimiento que rompen con este esquema subjetivo e individualista de la creación.

Aparecen diversas modalidades como los entornos *wikis* siendo el más difundido la *Wikipedia* que ha permitido que varios sujetos participen incluso bajo modalidad anónima, que en verdad no crean nada sino que combinan y re combinan materiales ya

² Berna es un Tratado de Derecho Internacional Privado que cuenta actualmente con 177 países ratificantes.

³ El espacio internacional culmina en OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

existentes. Los entornos *wikis* son formas de edición *on line* donde el editor desaparece físicamente aunque mantiene función de control. La estructura se basa en una serie de páginas *web* interconectadas y un repositorio de información en el que se pueden diferenciar tres niveles: página principal o entrada, herramientas de gestión para el usuario, entradas individuales con herramientas tales como imprimir.

En suma, son entornos de participación colectiva y en la medida que generen objetos protegidos por el derecho de autor, desde el punto de vista de la autoría deberán asimilarse al régimen de la obra en colaboración. Y aquí se está frente a una pauta de resolución frente a un nuevo supuesto requerido de tutela, que ofrece la tecnología.

En un grado de mayor avance, se generan entonces nuevos mecanismos como la *digital milenium copyrighthact* (DMCA). Con ella se amplía la nómina de objetos protegidos como programas informáticos y bases de datos como también el derecho de reproducción que quedaría comprendido en nuevos procesos mecánicos de obtención de copias y que deben éstas quedar protegidas por el copyright.

En sí se trata de la adaptación del derecho de autor a un nuevo escenario tecnológico. Se reconoce que en el nuevo entorno digital el derecho de reproducción resulta más complicado que en el entorno analógico, en la medida en que la reproducción se hace imperceptible en la gran mayoría de los casos.

Cerrando el apartado, es indiscutible que hoy día la creación intelectual constituye el objeto de intercambios comerciales internacionales.

IV) Medidas cautelares

Las cautelares inciden notoriamente en las controversias relativas a propiedad intelectual siendo las más frecuentes las destinadas a mantener el "*statu quo*" o prevención del daño y las destinadas a asegurar la ejecución del laudo final. Del mismo modo con tenor de suma especificidad a la materia ahora tratada, se interponen las medidas cautelares "*ante causam*" y las "*ex parte o inaudita altera parte*"; sabido es que las primeras se adoptan con anterioridad del inicio de las actuaciones arbitrales y las segundas en ausencia de una de las partes o sin notificárseles lo cual ha traído aparejado diversidad de respuesta a nivel normativo y jurisprudencial observado comparativamente entre las diferentes jurisdicciones estatales y arbitrales internacionales.

No obstante, en instancia judicial y frente a la tutela de los derechos de propiedad intelectual encontramos las medidas de cesación y las de suspensión. Toda medida tomada al respecto debe ser según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “objetiva, proporcionada y no discriminatoria”. Es una manera de aminorar las infracciones a los derechos de autor sobre todo en el espacio virtual, estando dirigidas contra los prestadores de Internet lo cual supone la forma más eficaz para evitar que los usuarios accedan a lugares en los que se están infringiendo los derechos del solicitante de la medida, sobre todo cuando los infractores operen desde el extranjero.⁴

Se trata pues, de responder a la necesidad de establecer instrumentos específicos de tutela para los derechos de propiedad intelectual.⁵

V) Arbitraje

Como antes mencionara y luego de necesaria depuración temática, estén o no los derechos intelectuales enunciados como materia cedida o transferida al procedimiento arbitral, son susceptibles a mi entender de llevar a éste medio las cuestiones derivadas de propiedad intelectual excepto las penales.

Recientemente, ha adquirido vigencia la ley 27.449 relativa a arbitraje comercial y con abordaje a los supuestos internacionales.

El Código Civil y Comercial contempla al arbitraje dentro de los contratos (art. 1649) pues precisamente señala no al procedimiento en sí mismo sino a la cláusula compromisoria o arbitral.

⁴El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso *UPC TelekabelWienGmbH vs. Constantin Film VerleihGmbH y otros*, de 27 de marzo de 2014 (asunto C-314/12) interpretando las directivas sobre derechos de autor, determinó el alcance de las medidas cautelares solicitadas contra el prestador de acceso a Internet para que bloqueara el acceso de sus clientes a una página web que ofrecía la posibilidad de descargar o de ver en “*streaming*” películas sin autorización de su titular.

⁵Véase que la manera de consumir música se ha convertido en digital. Este tipo de consumo trae consigo nuevos fenómenos en la industria musical y uno de ellos es la cláusula “*value gap*” o brecha de valor que consiste en procurar el equilibrio entre dos realidades; por un lado el valor de lo recaudado por la plataformas gratuitas que se encuentran avaladas y financiadas con publicidad de alto nivel y por otro lado, las sumas que perciben los industriales y los artistas por ésta modalidad de divulgación.

En ninguno de los dos instrumentos normativos, las acciones derivadas de la vulneración de los derechos intelectuales se encuentran dentro de la nómina de materias excluidas expresamente de la vía arbitral.

Lo que es más, se aprecia en el ámbito del arbitraje cierta tendencia a privilegiar la buena fe, cuestión que se vincula con la de un orden público internacional estrechamente ligado a una suerte de moral contractual transnacional. Estos principios son de considerable valía aplicados a la tutela de la denominada propiedad intelectual frente a la fragilidad de su protección.

Si lo que subyace es un contrato por ejemplo entre un autor y el editor de su obra, será menester que el instrumento conste de una cláusula arbitral por ser la voluntariedad el eje para el desenvolvimiento de un procedimiento eficaz.

VI) Conclusiones

Las especiales características de los derechos de propiedad intelectual embestidos por los ilícitos cometidos por Internet pusieron la necesidad en aunar el ordenamiento nacional al internacional y al regional o institucional con mayor razón; se recurre entonces a acciones que propendan a un procedimiento cuyo objeto sea el restablecimiento de la legalidad. Así por ejemplo, la Unión Europea frente a los derechos infringidos trabaja sobre tres pilares: la protección por parte de la Administración Pública creando una Comisión de Propiedad Intelectual, la tutela ofrecida por los órganos jurisdiccionales penales y la ofrecida por los órganos civiles.

Pese a ello, se detecta una evidente tendencia transnacional de la compartición de los contenidos digitales salvando cualquier frontera o barrera territorial; por lo que en nuestros días sería un sistema perimido e ineficaz, regular la protección de los derechos intelectuales desde una óptica nacional e individualista.

Ahora bien, traslada la vulneración de los derechos de propiedad intelectual sea que haya operado en el ámbito digital o fuera de él, es a todas luces materia de ser llevada a arbitraje en primer lugar por no ser materia expresamente excluida y en segundo, por tratarse de un supuesto comprendido en el derecho privado de contenido patrimonial bien sea que la acción tenga por objeto reclamar por incumplimiento o por resarcimiento del daño.

En consecuencia y a raíz de lo expuesto sugiero como puntos de ponencia:

-La capacidad de explotar, proteger y reconocer los derechos de propiedad intelectual en el plano internacional constituye la base de un negocio internacional y a su protección ayuda el arbitraje;

-La vulneración de éstos peculiares derechos involucra cuestiones patrimoniales susceptibles de ser sometidas a arbitraje, exceptuándose las penales;

-Sumado a las medidas cautelares como mecanismo de prevención y defensa y en los más de los casos como expresión de cooperación jurídica internacional, es menester establecer instrumentos específicos de tutela para los derechos de propiedad intelectual

VII) Referencias de investigación

- Aránzazu Gandía Selles, María (2014) El arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de propiedad intelectual: la arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares, Madrid: Thomson Reuters-Aranzadi, p.p. 21, 27, 29, 123-124, 127-137, 179.
- Armengot Villaplana (2003) La tutela judicial civil de la propiedad intelectual, Valencia: La Ley, p.p. 32
- Castelló Pastor, José Juan (2016) Motores de búsqueda y derechos de autor: Infracción y responsabilidad, Madrid: Thomson Reuters, p.p. 362, 364.
- Espín Cánovas, Diego (2016) Las facultades del derecho moral de los autores y artistas, Madrid: Thomson Reuters, p. 19.
- Esteban de la Rosa, Gloria (2016) *“El principio de cooperación en la contratación”* en Derecho Contractual Comparado, Sánchez Lorenzo, Sixto Director, Granada: Thomson Reuters, Tº II, p.p.198-212.
- Llopis Nadal, Patricia (2018), Tutela judicial civil de la propiedad intelectual en Internet”, Pamplona: Thomson Reuters- Aranzadi, p.30
- Orozco González, Margarita (2019) Nuevos retos de los derechos de autor en la sociedad digital, Madrid: Thomson Reuters- Aranzadi, p.p.19, 107, 165, 201.
- Sabido Rodríguez, Mercedes (2000), La creación intelectual como objeto de intercambios comerciales internacionales. Cáceres: Centro de publicaciones de la Universidad de Extremadura.

- Quiñones Escámez, Ana (2016) *“Buena fe y lealtad contractual”* en Derecho Contractual Comparado, Sánchez Lorenzo, Sixto Director, Granada: Thomson Reuters, Tº II, p.p.171-177.
- Vicent López, Cristina (2017) Internet y derechos de autor, Navarra: Thomson Reuters-Aranzadi, p.p. 49, 52, 69, 195.