

# OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
GINEBRA

WIPO/ACE/3/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 26 de abril de 2006

S

## COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

Tercera sesión

Ginebra, 15 a 17 de mayo de 2006

INFORME SOBRE ALGUNOS ASPECTOS RELATIVOS A LA OBSERVANCIA DE LOS  
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN SERBIA Y MONTENEGRO \*

*Documento preparado por el:  
Profesor Dr. Slobodan Markovic,  
Oficina de la Propiedad Intelectual de Serbia y Montenegro, Belgrado*

)

---

\* Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no reflejan necesariamente las de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o sus Estados miembros.

## INFORME SOBRE ALGUNOS ASPECTOS RELATIVOS A LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN SERBIA Y MONTENEGRO

### 1. Introducción

Serbia y Montenegro es una Unión de Estados de carácter único en la que las competencias en el ámbito de los derechos de P.I. están repartidas entre la Unión de Estados y sus Estados miembros: Serbia, por una parte, y Montenegro, por la otra. Entre los pocos ámbitos sobre los que la Unión de Estados tiene capacidades legislativas y administrativas, se encuentra la protección de la P.I.: el Parlamento de la Unión de Estados adopta las leyes sustantivas en materia de P.I., y la Oficina de la P.I., que se encarga de administrar la propiedad intelectual, es un organismo de la Unión de Estados. No obstante, la legislación penal completa (derecho penal y ley de infracciones), así como la legislación por la que se rigen el poder judicial, el ministerio público, los departamentos de inspección administrativa, la policía y la administración de aduanas, son competencia de los Estados miembros de la Unión de Estados.

Esta intrincada división de competencias complica bastante el fundamento jurídico de la protección de la P.I. en Serbia y Montenegro y resta eficacia a la observancia de la ley. Por consiguiente, a la Oficina de la P.I. (por ser un organismo de la Unión de Estados) no le resulta fácil seguir de cerca las evoluciones y presentar una visión general clara y precisa de la observancia (que regulan y ejecutan los órganos de los Estados miembros de la Unión de Estados).

Sin embargo, se ha tratado de reflejar la situación jurídica de Serbia y Montenegro en la tabla siguiente:

	Unión de Estados	Serbia	Montenegro
En vigor	Leyes sustantivas en materia de P.I. (que permiten la actuación de los tribunales civiles)	Código Penal revisado (que permite la actuación del ministerio público y los tribunales penales)  Medidas en la frontera (que permiten la actuación de las autoridades aduaneras)	Medidas en la frontera (que permiten la actuación de las autoridades aduaneras)  Ley que permite a los departamentos de inspección hacer cumplir la protección de la P.I.
En proceso de adopción		Ley que permite a los departamentos de inspección hacer cumplir la protección de la P.I.	Código Penal revisado

2. Algunas reflexiones acerca de la legislación

2.1. Legislación relativa a los derechos de P.I.

2.1.1. Observancia en el ámbito civil

Las leyes sustantivas en materia de P.I., que constituyen la base jurídica en virtud de la cual los tribunales civiles actúan en los casos de infracciones de los derechos de P.I., se atienen a las obligaciones que se derivan del Acuerdo sobre los ADPIC. Por otra parte, hay una serie de nuevas disposiciones que, en mi opinión, han contribuido de forma notable a la mejora de la observancia. En primer lugar, se ha introducido en el ámbito del derecho de autor y los derechos conexos una presunción general de propiedad:

*En caso de que el nombre del demandante aparezca en la copia u otra forma de materialización de la obra del autor, o de la materia susceptible de protección por derecho conexo, se le considerará titular del derecho de autor sobre dicha obra, o del derecho conexo sobre dicha materia susceptible de protección, hasta que se demuestre lo contrario.*

Esta refutable presunción de propiedad ha desempeñado un papel decisivo en un gran número de litigios pendientes, en los que los demandantes, en su mayoría titulares de derechos de autor sobre programas informáticos, habían tenido dificultades para probar su condición de derechohabientes de los verdaderos autores o coautores de la obra. Este evidente cambio de la carga de la prueba de la propiedad ha suscitado una reacción negativa entre algunos abogados, dado que cuestiona las reglas generales relativas a la carga de la prueba en los litigios civiles. No obstante, las consecuencias prácticas de esta disposición han justificado su existencia, lo cual ha puesto fin a las críticas.

En segundo lugar, se han endurecido las reglas relativas a la indemnización de los titulares de derechos en todos los ámbitos de la P.I.:

*En caso de que se haya incurrido en la infracción intencionadamente o por negligencia grave, el demandante podrá exigirle al demandado, en lugar de una indemnización por daños materiales, hasta el triple de la retribución habitual que se habría recibido de haberse usado legítimamente la materia concreta susceptible de protección.*

Esta disposición presenta evidentes elementos comunes con los daños punitivos, que son un instrumento ajeno al derecho civil tradicional de Europa continental. Su inclusión en las leyes relativas a la P.I. de Serbia y Montenegro ha originado una serie de objeciones justificadas, que ponen de manifiesto la línea divisoria entre las sanciones del derecho civil (destinadas a compensar daños) y las sanciones del derecho penal (cuya finalidad es castigar un comportamiento ilegal). Sin embargo, esta disposición ha dado buenos resultados en la práctica, al contribuir a que los tribunales superen su prudencia y retención tradicionales a la hora de fijar la cantidad en la que la indemnización sobrepasará la suma que puede establecerse a partir de las pruebas documentales.

2.1.2 Observancia en el ámbito penal

Uno de los principales obstáculos que han impedido que la observancia relativa al ámbito penal del derecho de autor y los derechos conexos sea más eficaz en Serbia y Montenegro ha sido la regla según la cual los delitos penales en este campo sólo podían

enjuiciarse a raíz de una acción particular de la parte perjudicada. Dado que un acusador particular no puede tramitar un procedimiento eficaz para diligenciar pruebas, se daba la circunstancia de que los titulares de derechos de autor no encontraban absolutamente ningún aliciente para solicitar la protección de los tribunales penales.

La situación ha cambiado en Serbia desde la adopción, en 2005, del Código Penal revisado, el cual prevé un enjuiciamiento público de oficio de los delitos penales en todos los ámbitos de la P.I. Este enfoque, que mejora notablemente la situación de los titulares de derechos, ha originado un aumento evidente de los enjuiciamientos y las causas penales.

Por el momento, en Montenegro se sigue aplicando el antiguo principio de la acusación particular, aunque el Proyecto de Código Penal revisado de Montenegro contempla la posibilidad de un enjuiciamiento público de oficio.

### 2.1.3 Observancia en el ámbito administrativo

En la lucha contra las formas, relativamente rudimentarias aunque extendidas, de piratería en el campo del derecho de autor, los derechos conexos, las marcas, las indicaciones geográficas y los diseños, la protección administrativa ha demostrado ser en la práctica la más eficaz y la que los titulares de derechos prefieren.

Así, es de vital importancia contar con una legislación que autorice la actuación de varios órganos administrativos (en especial los departamentos de inspección y la administración de aduanas) tanto de oficio como a instancia de parte en los casos de infracciones de derechos de P.I.

En cuanto a la administración de aduanas, se produjo un gran avance en Serbia (2003) y en Montenegro (2002) al adoptar reglamentos que estipulaban medidas en aduana conformes a las normas del Acuerdo sobre los ADPIC.

Asimismo, Montenegro dio un gran paso al adoptar una ley especial en materia de observancia de la protección de la P.I., que entró en vigor el 1 de enero de 2006. El reciente comienzo de la ejecución de este instrumento ha sido el factor que más ha transformado el ámbito de la lucha contra la piratería en Montenegro.

Aún no se ha adoptado ninguna ley de este tipo en Serbia, pero ya se está debatiendo en el Parlamento el correspondiente proyecto de ley para su adopción.

## 2.2 Legislación conexas

Lo ideal sería que la observancia de los derechos de P.I. dependiese también de leyes que regulen asuntos distintos de la P.I., aunque relacionados con la misma.

Un ejemplo perfecto de este planteamiento es la adopción y el comienzo de la ejecución de la Ley de Radiodifusión tanto en Serbia como en Montenegro. En ambos países, la concesión de una licencia de radiodifusión requiere la regulación previa de los asuntos relativos al derecho de autor y los derechos conexos entre el organismo de radiodifusión y las organizaciones existentes para la gestión colectiva de estos derechos. Por otra parte, las infracciones graves y repetidas de derechos de autor y derechos conexos por parte del organismo de radiodifusión que dispone de una licencia pueden llevar a la Oficina de

Radiodifusión a tomar diversas medidas (amonestaciones, multas, etc.), e incluso la revocación de la licencia.

Estos instrumentos legislativos han contribuido notablemente a establecer un mayor orden en el campo de la gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos, lo cual no habría sido posible únicamente mediante la litigación y el enjuiciamiento penal.

Otro ejemplo corresponde a Serbia, donde la nueva Ley de Publicidad fue adoptada en 2005: la agencia de publicidad deberá presentar al organismo de radiodifusión o al editor un documento que contenga el consentimiento de las personas y entidades jurídicas que aparezcan o a las que se mencione en el anuncio. Esta obligación puede resultar esencial para prevenir las infracciones relativas a marcas o nombres comerciales.

### 3. Algunos datos sobre los efectos de la observancia en los ámbitos penal y administrativo de los derechos de P.I. en Serbia

#### 3.1. Informe de la policía sobre la lucha contra la piratería

Año	Número de acusaciones penales	Número de delitos penales	Número de personas		Número de artículos pirateados confiscados temporalmente	Número de instrumentos y herramientas confiscados provisionalmente
			Sospechosas	Detenidas		
2002	136	151	142	1	716931	40
2003	257	281	258	0	107413	126
2004	750	915	707	0	418290	728
2005	1205	1535	1201	23	353823	1736
2006 (I-III)	203	233	197	2	38460	41
total	2551	3115	2505	26	1634917	2671

#### 3.2. Informe del ministerio público de Belgrado

Año	Solicitudes de protección en materia de P.I.			Suspensión de los procedimientos aduaneros					
	Total	Aceptadas	Rechazadas	A instancia del titular de los derechos			De oficio		
				Total	Productos retenidos	Productos despachados	Total	Productos retenidos	Productos despachados
2004	17	11	6	24	21	3	0	0	0
2005	57	55	2	213	149	64	92	54	38

Según las estadísticas disponibles, del creciente número total de acusaciones penales, sólo el 50% desembocan en inculpaciones formales. Del número total de inculpaciones formales, alrededor del 70% llevan al pronunciamiento de veredictos, de los cuales el 90% son sentencias condicionales.

Es posible que el bajo porcentaje de sentencias imperativas, que son todas multas, sea indicativo del tipo de política penal que se aplica en Serbia y Montenegro, que aún refleja el convencimiento de que las infracciones de los derechos de P.I. no causan daños considerables a la sociedad.

3.3. Informe de la Administración de Aduanas serbia

Productos que van a ser destruidos:

Tipo de producto	Número de productos		Tipo de producto	Número de productos	
Calzado deportivo	27.981	pares	Trajes	67	unidades
Ropa de entrenamiento	12.074	unidades	Botas	16	pares
Suéteres deportivos	2.539	unidades	Baterías de teléfonos celulares	3.324	unidades
Chaquetas	68	unidades	Pantallas de teléfonos celulares	170	unidades
Camisetas	1.756	unidades	Tapas de teléfonos celulares	2.636	unidades
Suéteres	619	unidades	Teclados de teléfonos celulares	1.686	unidades
Calcetines	9.996	pares	Cargadores de teléfonos celulares	799	unidades
Gorras	7	unidades	Cargadores para automóvil	400	unidades
Balones de fútbol	170	unidades	Cables de datos	45	unidades
Vaqueros	26	unidades	Fundas/estuches para teléfonos celulares	683	unidades
Pantalones cortos	50	unidades	Auriculares manos libres con micrófono	45	unidades
Cinturones	564	unidades	Filtros de combustible	475	unidades
Etiquetas	39.497	unidades	Filtros de aceite	500	unidades
Zapatos	88	pares	Pilas	3.600	paquetes

4. Problemas principales en cuanto a la observancia de los derechos de P.I.

4.1 Falta de sensibilización del gobierno con respecto a los asuntos relativos a la P.I.

Tal y como ha demostrado la experiencia en los países donde se han logrado resultados positivos en cuanto a la protección de los derechos de P.I., sin una estrategia nacional en materia de P.I. bien diseñada y adoptada oficialmente que sirva de herramienta para alcanzar el desarrollo económico y social, las perspectivas de que se produzcan avances en este ámbito son muy limitadas.

La toma de conciencia de los gobiernos de la Unión de Estados, Serbia y Montenegro con respecto a la importancia de los derechos de P.I. es en gran medida consecuencia de los contactos y las negociaciones con organizaciones internacionales y representantes de organismos políticos y económicos extranjeros. Las negociaciones en curso actualmente con la Unión Europea, por una parte, para la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación y con la Organización Mundial del Comercio, por otra parte, para la adhesión a la OMC están teniendo un efecto notable en la armonización de las leyes y las diversas medidas destinadas a mejorar la observancia de los derechos de P.I. Sin embargo, aún no existe una visión política o la determinación por parte de los gobiernos de establecer un enfoque sistemático a escala institucional para resolver los problemas relativos a la protección de los derechos de P.I., y ni siquiera de fomentar este enfoque.

Algunas de las razones que explican que la situación sea tan poco satisfactoria están relacionadas con el hecho de que en la Unión de Estados no exista la posibilidad de emprender iniciativas nacionales, ya que sólo los Estados miembros de Serbia y Montenegro pueden actuar a escala nacional. Este mero hecho impide que la Oficina de la P.I. de la Unión de Estados desempeñe un papel significativo a la hora de concebir o lanzar una estrategia nacional en materia de P.I., si bien se da la circunstancia de que la Oficina de la P.I. es la única institución del país que posee los conocimientos técnicos necesarios para emprender

esta tarea. Por otra parte, los gobiernos de Serbia y Montenegro llevan varios años ocupándose de asuntos políticos de gran envergadura, como el estatuto de Kosovo y el referéndum de independencia de Montenegro. Por lo tanto, no cabe esperar que se produzcan avances decisivos hasta que se resuelvan los problemas políticos graves. La mayor parte de los problemas a los que se refiere este documento se derivan sencillamente de la crisis política actual. Ocuparse de estos asuntos ahora no va a cambiar las cosas, pero es una forma de preparar el terreno para después de la crisis.

#### 4.2 Falta de especialización de los tribunales en asuntos relativos a la P.I.

En Serbia y Montenegro, hay un gran número de tribunales con competencia para pronunciarse sobre asuntos relativos a la P.I. en diversas instancias, lo cual constituye un gran obstáculo para una mejora más rápida de la eficacia del poder judicial. Dado que las causas en materia de P.I. requieren unos conocimientos jurídicos específicos, las organizaciones y los expertos internacionales, extranjeros y nacionales han financiado y llevado a cabo numerosas actividades de formación. Estas actividades no han dado sus frutos sencillamente porque los organizadores no han podido encontrar un número limitado de jueces que trabajen en causas sobre derechos de P.I. y de los que se pueda esperar que vayan a seguir trabajando en este tipo de causas en un futuro cercano.

Con miras a lograr resultados positivos en materia de formación (como ocurrió en la administración de aduanas, donde se ha impartido formación satisfactoriamente a un grupo relativamente pequeño de funcionarios que se ocupan de asuntos relativos a la P.I.), parece imprescindible que haya algún tipo de especialización del poder judicial en este ámbito. Hace ya algún tiempo que algunos expertos formulan propuestas para concentrar las competencias territoriales en materia de P.I. en un número reducido de tribunales (de dos a cuatro). No obstante, los gobiernos permanecen indiferentes a esta cuestión, lo que hace de la actividad de formar a jueces una tarea muy cara y poco eficaz.

#### 4.3 Falta de concienciación pública

Como en la mayoría de los demás ámbitos de interés público, la ignorancia es el principal enemigo del progreso. Si bien los medios de comunicación tratan, hoy en día, la cuestión de los derechos de P.I. más a menudo que antes, lo cierto y verdad es que la cultura relativa a los derechos de P.I. no está en absoluto desarrollada en Serbia y Montenegro. En mi opinión, para tomar conciencia acerca de los derechos de P.I. y sus repercusiones, el público tiene que verse confrontado a una masa crítica de titulares de derechos domiciliados en el país que demuestre la eficacia de los derechos de P.I. como herramienta económica que genera empleo, nuevos productos, ingresos fiscales y calidad de vida. Así, debe concederse prioridad al fomento de la utilización económica de los derechos de P.I. frente al mensaje de que las infracciones de estos derechos pueden castigarse con penas de hasta cinco años de prisión.

Se precisa una acción sincronizada de los gobiernos, la Oficina de la P.I. y el sector para dar a conocer el potencial económico de los derechos de P.I., y presentar la prohibición de su infracción como una consecuencia lógica. Al parecer, el revuelo actual en torno a los derechos de P.I. está más relacionado con la petición o la promoción de medidas represivas contra los infractores, lo cual seguramente explica por qué la opinión pública sigue sin mostrar demasiado interés por esta cuestión.

Por el momento, la Oficina de la P.I. de Serbia y Montenegro es la única institución que entiende y asume que la actividad de concienciar al público es su verdadero cometido. Sin embargo, la Oficina se encuentra muy limitada para llevar a cabo esta labor por sus modestas competencias administrativas.

Las acciones concretas que desempeña la Oficina son:

- responder a las invitaciones a participar en actos (seminarios, muestras, ferias, etc.) organizados por otros órganos (cámaras locales de comercio, empresas, asociaciones profesionales, universidades, etc.) dedicados o relativos a la cuestión de la P.I.;
- celebrar todos los años un acto social en el Día Internacional de la P.I. En esa ocasión, se organiza un concurso de trabajos escritos sobre temas relacionados con la P.I. en el centro de enseñanza secundaria que se haya elegido, y se entregan premios. Los medios de comunicación suelen cubrir esta actividad, por lo que constituye una de las pocas oportunidades que tiene la Oficina para transmitir al público un mensaje general;
- entregar una vez al año el premio que otorga la OMPI a la mejor invención, lo cual se ha convertido en una tradición. El año pasado, la Oficina también entregó el premio que concede la OMPI a la creatividad, acto que se retransmitió a escala nacional como parte de un programa de televisión.

Sin embargo, en términos de resultados, no hay razones para la complacencia. Tanto la calidad como la cantidad de las actividades mencionadas resultan insuficientes con respecto a las necesidades.

### Conclusiones

1. La eficacia de la observancia de los derechos de P.I. es proporcional a la atención que el gobierno otorga a este asunto. Si el gobierno no se compromete con el objetivo de lograr una observancia eficaz, resulta de poca utilidad preparar para este cometido a los organismos del Estado, como los tribunales, los departamentos de inspección, la administración de aduanas, la policía y la Oficina de la P.I.
2. El objetivo de lograr una observancia eficaz de los derechos de P.I. debería formar parte de una estrategia nacional en materia de P.I. más amplia en aras del desarrollo económico y social, y de ese modo formar parte del programa político nacional. Entre otros aspectos, esta estrategia debería establecer una división institucional clara y una especialización del trabajo en este ámbito.
3. La observancia de los derechos de P.I. depende en gran medida de la calidad de la legislación. Toda solución legislativa práctica resultaría útil, así como cualquier enfoque según el cual la P.I. esté protegida de forma indirecta por leyes que regulen asuntos distintos de la P.I., pero relacionados con ella, como la Ley de Radiodifusión, la Ley de Publicidad, etc.
4. El papel fundamental de transmisión y coordinación de las actividades relativas a la observancia de los derechos de P.I. debería corresponder a la Oficina nacional de la P.I. En la práctica, esta Oficina debería:
  - a. actuar de vínculo entre el gobierno y las instituciones públicas, como los tribunales, los departamentos de inspección, la administración de aduanas, la policía, y



- b. coordinar las diversas instituciones públicas, esto es, los tribunales, los departamentos de inspección, la administración de aduanas, y la policía entre sí.
5. Debería asignarse a la Oficina de la P.I. un estatuto jurídico y financiero apropiado, que le permitiese gozar de cierta independencia y ejercer su profesionalidad.
6. La especialización de los tribunales es fundamental para aumentar la eficacia de la observancia de los derechos de P.I.
7. La formación en cuanto a la observancia de los derechos de P.I. resultará eficaz sólo si se lleva a cabo después de haber establecido la división institucional y la especialización del trabajo en este ámbito.

[Fin del documento]