

Comité Asesor sobre Observancia

Novena sesión

Ginebra, 3 a 5 de marzo de 2014

PRÁCTICA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN ESPAÑA

*preparado por Raúl Rodríguez Porras, Vocal asesor y Secretario de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, Subdirección General de Propiedad Intelectual, España **

I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1. La tendencia a crear mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos se ha afianzado en los últimos años tanto a nivel internacional a partir de los denominados ADR (*Alternative Dispute Resolution*), como a nivel regional, por lo que se refiere a la Unión Europea (UE), a raíz de la publicación en el año 2002 por parte de la Comisión del Libro Verde sobre la modalidades alternativas de resolución de conflictos en el ámbito civil y mercantil. Dicho Libro verde ya subrayaba la importancia política del objetivo de promover mecanismos de prevención y resolución de controversias de forma flexible y señala que los citados ADR “*se inscriben plenamente en el contexto de políticas sobre la mejora del acceso a la justicia y constituyen un elemento de primer orden para la consecución de la paz social.*” La promoción de los anteriores objetivos se vio plasmada con posterioridad en la *Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles*, que ya ha sido traspuesta en los distintos Estados miembros de la UE.

* Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no coinciden necesariamente con las de la Secretaría ni las de los Estados miembros de la OMPI.

2. España no es ajena a la creación de dichos mecanismos de resolución de conflictos y ha desarrollado la correspondiente producción normativa a través de la *Ley 60/2003, de 23 de diciembre de arbitraje*, derogatoria de la *Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de arbitraje*, y la más reciente *Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles*, que tiene como principal objetivo, por las propias características de la figura de la mediación, configurarse como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral.

3. La Propiedad Intelectual ha sido concebida tradicionalmente como una materia con un elevado grado de conflictividad, razón por la cual fue creado en 1994 el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI con el objetivo de promover la resolución de controversias internacionales mediante el arbitraje y la mediación en materias relacionadas con la tecnología y la propiedad intelectual, y viene desempeñando desde entonces una intensa labor.

4. La UE ha recordado igualmente la utilidad de mecanismos como la mediación en la solución de litigios referidos a los derechos de autor y derechos conexos. Así, el considerando número 46 de la *Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información*, dispone que "el recurso a la mediación podría ayudar a los usuarios y titulares de derechos a solucionar los litigios". De manera más concreta, el punto 3.5.2 de la *Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la gestión de los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior*, dedicado a la relación entre las entidades de gestión y los usuarios, señala que "es esencial que los usuarios puedan impugnar las tarifas, ya sea ante los tribunales ordinarios, ante tribunales de mediación creados especialmente para ello o con la asistencia de los poderes públicos que controlan la actividad de las sociedades de gestión colectiva".

5. En el plano interno, el alto grado de conflictividad aludido en materia de propiedad intelectual se daba también en España, razón por la cual fue necesario reaccionar anticipándose a la normativa general en resolución extrajudicial de conflictos anteriormente mencionada, que puede servir como referencia en un contexto general pero que necesita de una regulación "ad hoc" de cara a afrontar la resolución de conflictos en un campo tan específico como el anteriormente señalado.

II. ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EXTRAJUDICIALES EN ESPAÑA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DERECHO DE AUTOR). COMPETENCIAS, COMPOSICIÓN Y PRÁCTICA

A. COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

6. A continuación se realizará un análisis del órgano de resolución de conflictos extrajudiciales en España en materia de Propiedad Intelectual, atendiendo a las diferentes nomenclaturas que ha recibido y a su evolución histórica en los últimos años:

La Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual

7. De conformidad con lo indicado, en el punto anterior del presente documento, la *Ley 22/1987, de 11 de noviembre*, ya creó en el Ministerio de Cultura la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual, cuyo reglamento de desarrollo por el *Real Decreto 479/1989, de 5 de mayo*, por el que se regula su composición y procedimiento de actuación establece que dicha

Comisión asume la función de resolver conflictos que puedan producirse entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios o entidades de radiodifusión como consecuencia de la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, en lo que se refiere a la concesión de autorizaciones no exclusivas, a la celebración de contratos generales y al establecimiento de tarifas generales.

8. El procedimiento regulado ante la citada Comisión era voluntario y de carácter arbitral, de tal modo que de someterse las partes al correspondiente arbitraje, la decisión de dicho órgano en forma de laudo tenía carácter vinculante y ejecutivo conforme a la Ley de Arbitraje. Asimismo, el planteamiento del conflicto ante la Comisión impediría a los jueces y tribunales conocer la controversia sometida a decisión arbitral hasta que se hubiera dictado la resolución y siempre que la parte interesada lo invoque mediante la correspondiente excepción.

9. El aspecto más relevante de la regulación de la figura del arbitraje, y que se ha mantenido hasta la actualidad es la facultad que tenía la Comisión Arbitral de fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales a los efectos de que la misma se haga efectiva bajo reserva o se consigne judicialmente y entender desde ese momento concedida la autorización correspondiente para la explotación de un determinado derecho de Propiedad Intelectual.

La Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual

10. Posteriormente, y como consecuencia de la incorporación al Derecho español de la *Directiva 93/83/CEE del Consejo de 27 de septiembre de 1993 sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable* se le atribuyeron a la Comisión Arbitral competencias mediadoras en relación con los conflictos surgidos por falta de celebración de un contrato para la autorización de la distribución por cable. Dicho procedimiento tenía y continúa teniendo un carácter voluntario.

11. De este modo, a través del *Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual*, se crea en el Ministerio de Cultura la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual, para el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la dicha Ley y con el carácter de órgano colegiado de ámbito nacional.

La Comisión de Propiedad Intelectual

12. La Disposición adicional segunda de la *Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril* habilitó al Gobierno para que, mediante real decreto, modificara, ampliara y desarrollara las funciones de la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual, debiendo incluir, entre otras, las de arbitraje, mediación, fijación de cantidades sustitutorias de tarifas y resolución de conflictos en los que sean parte las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual entre sí o entre alguna o algunas de ellas y una o varias asociaciones de usuarios o entidades de radiodifusión. La Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual pasó a denominarse Comisión de Propiedad Intelectual, desarrollando sus competencias exclusivamente en el ámbito de la mediación y el arbitraje.

La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual

13. Finalmente la disposición final 43ª cuatro *Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible*, modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril creando la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual. Dicha ley no viene sino a establecer de manera específica las funciones que la Comisión de Propiedad Intelectual venía desempeñando en materia de mediación y arbitraje y a establecer criterios concretos para la fijación de cantidades sustitutorias de tarifas generales a los efectos de reserva o consignación judicial en el marco del arbitraje. En este sentido, la Sección Primera deberá valorar, el criterio de utilización efectiva, por el usuario, del repertorio real de titulares y obras o prestaciones que gestionen las entidades y la relevancia y utilización en el conjunto de la actividad del usuario. En definitiva, a raíz de esta última modificación se puede sostener que la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual cuenta con amplias funciones generales de mediación y arbitraje y con funciones específicas de mediación en el ámbito de la distribución por cable y de arbitraje en el marco del establecimiento de tarifas sustitutorias. Todos los procedimientos tanto de mediación como de arbitraje requerían la voluntad de las partes para su iniciación.

B. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

14. Sin perjuicio de la nomenclatura utilizada (Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual, la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual y la Comisión de Propiedad Intelectual) y las diferentes competencias asumidas por el órgano de resolución de conflictos en materia de derechos de Propiedad Intelectual, hasta la aprobación de la *Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible*, dicho órgano estuvo compuesto por un máximo de siete miembros, de los que tres eran árbitros neutrales nombrados por el Ministro de Cultura por un período de tres años, renovable, entre juristas de reconocido prestigio. Los cuatro miembros restantes de la Comisión, eran designados en representación de la entidad de gestión y de la asociación de usuarios o de la entidad de radiodifusión para cada uno de los asuntos sometidos a su decisión. Cada una de las partes en conflicto tenía derecho a nombrar hasta dos miembros.

15. A partir de la citada *Ley 2/2011, de 4 de marzo*, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril y su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1889/2011, de 30 diciembre por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual prevén que la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual está formada por tres miembros titulares nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual pudiéndose valorar adicionalmente la experiencia o conocimiento en los ámbitos del derecho económico Asimismo queda previsto, el nombramiento de dos suplentes por cada titular, mediante designación en cada caso por el Ministerio correspondiente, y que actuarán como sustitutos en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal.

C. PRÁCTICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

16. Un análisis de la práctica de los órganos de resolución de conflictos en materia de derechos de Propiedad Intelectual, anteriormente señalados, nos permite realizar una división entre tres períodos diferenciados:

Período de la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual y de la Comisión Arbitral y Mediadora de la Propiedad Intelectual (1989-2006)

17. La experiencia en cuanto al funcionamiento de la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual y la Comisión Arbitral y Mediadora de la Propiedad Intelectual, no fue todo lo satisfactoria que se esperaba debido a las reticencias de las partes a someterse a un procedimiento de arbitraje, de tal modo que, como consecuencia de la escasa utilización del mismo, se reflexionó sobre la posibilidad de ampliar las funciones de la citada Comisión y reconocerle competencias de carácter general en el ámbito de la mediación. Igualmente se planteó la posibilidad de que la Comisión asumiera competencias en el marco de la determinación de tarifas generales toda vez que hasta el año 2006 no hubo ningún caso de mediación o arbitraje sometido al citado órgano de resolución de conflictos.

Período de la Comisión de Propiedad Intelectual (2007-2011)

18. Durante este período se produce un punto de inflexión en relación a los casos que comienzan a someterse a la Comisión de Propiedad Intelectual. A través de un procedimiento de mediación voluntario y gratuito que se amplía a materias relacionadas con la gestión colectiva, las partes legitimadas para iniciarlo (entidades de gestión, asociaciones de usuarios y empresas de distribución por cable), comienzan a someter al citado órgano sus controversias de manera voluntaria.

19. Durante los años 2007 a 2011, se someten a la Comisión 8 procedimientos de mediación de los cuales se inician finalmente 4 procedimientos que tuvieron una duración media aproximada de 5 meses. En cada uno de los procedimientos se celebraron una media de 4 sesiones aproximadamente.

20. De los 4 procedimientos iniciados se llega a acuerdo en una ocasión, si bien se debe señalar que como consecuencia del procedimiento de mediación al que se sometieron las partes se han llegado con posterioridad a acuerdos entre las mismas.

21. Por lo que respecta a las partes que han utilizado la Comisión de Propiedad Intelectual se debe señalar que se trata, por un lado, de entidades de gestión y por otro de asociaciones de usuarios de derechos de Propiedad Intelectual. En cuanto al tipo de entidades de gestión se puede afirmar que se han sometido entidades representantes de titulares de derechos del sector audiovisual, musical y del libro. Por lo que respecta a las asociaciones de usuarios se puede destacar el sector ocio, turismo y educación, entre otros, como principales "clientes" de la Comisión de Propiedad Intelectual.

22. De conformidad con la experiencia en el marco de los procedimientos de mediación sometidos a la Comisión de Propiedad Intelectual se puede llegar a la conclusión de que se trata de procedimientos de resolución de conflictos de bastante complejidad habida cuenta del potencial de usuarios que se ven afectados a través de las asociaciones que los representan y del carácter económico de las posibles soluciones. En la mayoría de las ocasiones no solo se

pretende que la Comisión diera solución al conflicto a futuro desde la fecha en el que se somete el mismo, sino que se desea por las partes que se solucionen las controversias respecto al pasado, razón por la cual, resulta más complicado la conclusión de acuerdos. Por otra parte la indefinición de un plazo máximo a la hora de formular una propuesta de acuerdo por parte de la Comisión hizo que en la mayoría de los asuntos sometidos se extendiera por un período de tiempo superior a lo razonablemente adecuado para este tipo de procedimientos. Asimismo, la gratuidad del procedimiento se estima como un incentivo para someter los asuntos a la Comisión, sin necesidad de realizar previamente un análisis somero de los costes, pero supone un inconveniente puesto que a veces la gratuidad hace que no se replantee el sometimiento de un asunto y el posible éxito del mismo debido al pequeño coste de la puesta en marcha del mismo.

23. Por último, en relación al procedimiento de arbitraje se ha sometido un procedimiento que finalmente no se inició por falta de acuerdo con una de las partes del mismo.

Período de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (2012-2013)

24. La experiencia práctica de funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual provocó la modificación de aspectos relevantes de la misma a través de la citada *Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y del Real Decreto 1889/2011, de 30 diciembre*.

25. Entre las principales novedades se pueden señalar:

- el cambio de nomenclatura pasándose a denominar Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual;
- el establecimiento de tres tipos de procedimientos específicos (mediación, arbitraje general y arbitraje para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales) con plazos delimitados respecto a cada procedimiento;
- la transformación de un procedimiento gratuito a un procedimiento de pago a través de precios públicos por prestación de servicios de la Sección Primera.

26. De las novedades destacadas se debe hacer hincapié, por su importancia, en la delimitación de los plazos y la transformación de la gratuidad a un procedimiento de pago. En cuanto a los plazos se señalan que en el supuesto de la mediación se prevé que en un período máximo aproximado de tres meses desde el inicio del procedimiento (admisión a trámite del mismo) la Sección Primera debe presentar una propuesta de acuerdo, mientras que en el supuesto del arbitraje el período para dictar el correspondiente laudo puede extenderse hasta un máximo de 6 meses desde el inicio del procedimiento (admisión a trámite a partir del sometimiento conjunto de arbitraje o previa respuesta de la solicitud de arbitraje) prorrogables por un período máximo de dos meses si las partes no se oponen. Por lo que se refiere al aspecto de coste por prestación de servicios se puede señalar que con la *Orden ECD/576/2012, de 16 de marzo, por la que se establecen precios públicos por prestación de servicios de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual*, se regulan las tarifas por la intervención del citado órgano. Dichas tarifas son actualmente las siguientes:

1. Procedimiento de mediación:

- a) Tarifa por admisión a trámite del procedimiento: 100 euros
- b) Tarifa por sesión: 1316 euros

2. Procedimiento de arbitraje:

- a) Tarifa por admisión a trámite del procedimiento: 100 euros
- b) Tarifa por sesión: 1616 euros

27. Una vez introducidos los cambios anteriores y a pesar de que el actual sistema se encuentra en pleno funcionamiento solamente desde abril de 2012, debido a los necesarios cambios normativos de menor orden que se debieron acometer como consecuencia del carácter oneroso de los actuales procedimientos, se puede indicar que se han presentado cinco solicitudes de procedimientos de mediación, de los cuales solo uno comenzó. A pesar de que no fue posible iniciar cuatro de los procedimientos planteados por falta de acuerdo final entre las partes, se ha observado que los usuarios o potenciales usuarios de la Sección Primera no se circunscriben exclusivamente a asociaciones de usuarios sino a usuarios individuales significativos. Por lo que respecta al asunto sometido a mediación, se puede informar que se llevaron a cabo tres sesiones durante un plazo de dos meses no pudiéndose alcanzar un acuerdo final.

III. PLANTEAMIENTO DE FUTURO. OPCIONES POSIBLES

28. A pesar de los cambios que han sufrido los órganos de resolución de conflictos en materia de derechos de Propiedad Intelectual, de los procedimientos sometidos ante ellos y de las soluciones a las controversias fruto de la intervención de los mismos, sigue existiendo un alto grado de controversia entre las partes afectadas en el ámbito de los citados derechos. Habida cuenta de que la voluntariedad para someterse a la actual Sección Primera se estima insuficiente para resolver determinados conflictos y de la dificultad manifiesta de que las partes se sometan a procedimientos de arbitraje, se ha realizado una reflexión sobre la posibilidad mejorar dicho extremo. En este sentido, se han barajado soluciones tales como la de establecer medidas de control ex-ante a través del establecimiento de mayores obligaciones a las entidades de gestión, incluidas aquellas que afectarían a tarifas generales, la introducción de medidas de resolución de conflictos, comprendiendo la determinación de tarifas generales respecto a algunos derechos, o el refuerzo del control ex-post respecto a aspectos de mercado, principalmente en relación con la posición negociadora de las partes.

29. Atendiendo a la anterior reflexión, el Gobierno, en una fase inicial del itinerario legislativo de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, ha planteado la posibilidad de que la Sección Primera vea ampliadas sus competencias en relación a la determinación de tarifas respecto a ciertos derechos de gestión colectiva, estableciendo el importe de la remuneración exigida por la utilización de obras y demás prestaciones del repertorio de las entidades de gestión, la forma de pago y demás condiciones necesarias para hacer efectivos los mismos. Se contempla asimismo el inicio del procedimiento a solicitud de la una entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario especialmente significativo, a juicio de la Sección, cuando no haya acuerdo entre ambas, en un determinado plazo desde el inicio formal de la negociación.

30. En definitiva, se pretende que la voluntad de las partes siga siendo el primer criterio a la hora de dar solución a las controversias que surjan en materia de derechos de Propiedad Intelectual, pero para determinados derechos considerados como los más conflictivos se abre una puerta para que, si fallan las negociaciones, la Comisión de Propiedad Intelectual pueda intervenir en base a unos criterios legalmente definidos y determinar tarifas respecto a determinados derechos de gestión colectiva, a petición de una de las partes en el conflicto, esto es, sin necesidad de que haya acuerdo entre éstas respecto al inicio del procedimiento. En cuanto al modo en el que se articule dicha intervención, será preciso reflexionar todavía sobre

el diseño de fases intermedias que coadyuven a mejorar la negociación a través de la introducción de medidas correctivas sobre las partes del conflicto o plantearse un modelo de determinación directa de tarifas y condiciones sin intervención alguna en dicha fase intermedia. Las vías de la mediación y arbitraje quedan abiertas a cualquier controversia que se plantee en el marco de la gestión colectiva tanto voluntaria como obligatoria.

31. Por último se debe señalar que al margen de la Sección Primera como órgano de resolución de conflictos, se estima necesario la actuación de un órgano de control, que bien puede recaer en el órgano correspondiente experto en materia de competencia o en un modelo de colaboración entre éste y la propia Sección Primera, con objeto de velar por equilibrio en la fase de negociación de derechos entre las partes implicadas en la misma.

IV. CONCLUSIÓN

32. De conformidad con lo señalado en el presente documento, en España se siguen produciendo conflictos en materia de derechos de propiedad intelectual y necesita por tanto un órgano de resolución de las mismas especializado en dicha materia como vía alternativa a la solución clásica judicial. Sobre la base de la voluntariedad de las partes se han diseñado a lo largo de los últimos años determinados procedimientos con el objeto de solventar las indicadas controversias. En determinados casos, fundamentalmente en el terreno de la mediación, el sistema planteado ha conseguido coadyuvar a la resolución de conflictos, razón por la cual la experiencia al respecto se considera razonablemente positiva, pero queda demostrada que la voluntariedad, por sí misma, no ha parecido ser suficiente para conseguir una mayor pacificación en una materia de importante contenido económico. En este sentido, sin perder la idea de que las partes puedan ponerse de acuerdo a través de las figuras y procedimientos “*ad hoc*” previstos en la normativa española de Propiedad Intelectual, se tiene a bien plantear, de forma inicial, una reforma a partir de la cual, sea la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual la que, como último ratio, imponga las medidas que considere conveniente en aras a canalizar su función de resolución de controversias, en un ámbito de bastante conflictividad y que afecta de manera directa a sectores económicos de relevancia para la economía nacional. Todo ello sin perjuicio de la labor de control que será necesario llevar a cabo cuando se produzcan desequilibrios evidentes entre las partes en la fase de negociación de explotación de derechos de Propiedad Intelectual.

[Fin del documento]