

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

S

WIPO/ACE/5/3

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 28 de septiembre de 2009

COMITÉ ASESOR SOBRE OBSERVANCIA

Quinta sesión

Ginebra, 2 a 4 de noviembre de 2009

LA POPULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

*Documento preparado por el Dr. Owen H. Dean, Spoor & Fisher,
Ciudad del Cabo, Sudáfrica**

* Las opiniones expresadas en este estudio tal como se recogen en este documento pertenecen al autor y no necesariamente a la Secretaría ni a los Estados miembros de la OMPI.

INTRODUCCIÓN

1. La propiedad intelectual suele considerarse como una rama oculta del Derecho. Se caracteriza por su complejidad y, hasta hace poco, ocupaba un área un tanto delimitada dentro del derecho de la cual no se tenía un conocimiento profundo. Su carácter intrincado se debe a que trata cuestiones intangibles, como por ejemplo ideas, conceptos, la reputación y las expresiones culturales, entre otros. Todos estos elementos deben ponerse en relación con otros de existencia física, a saber, bienes tangibles, como por ejemplo vehículos, embarcaciones, equipos, artículos de uso doméstico y bienes inmuebles, como las extensiones de tierras. En principio, la aplicación del derecho a bienes tangibles y físicos entraña una menor dificultad que en el caso de bienes intangibles e inmateriales expresados en forma de propiedad.

2. La era del conocimiento, la información y la tecnología ha conferido a la propiedad intelectual una mayor relevancia en todo el mundo. Actualmente, se ponen más de relieve el valor y la importancia de las cuestiones relativas a la propiedad intelectual en todos los ámbitos sociales, pero especialmente en el comercio, la industria y el plano socioeconómico. Ello, a su vez, contribuye, o puede contribuir, a una mayor divulgación del derecho de propiedad intelectual en la sociedad en general. Todo ello debe conducir a que la propiedad intelectual se convierta en una esfera del Derecho ampliamente difundida y conocida en aras de su adaptación a los avances de la economía, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

3. Gran parte de los problemas que acucian actualmente a la aplicación y la ejecución del derecho de propiedad intelectual radica en el hecho de que el avance en los conocimientos generales del derecho no ha sido parejo con el aumento de la importancia del derecho de propiedad intelectual. Aunque la contribución de la propiedad intelectual en el marco económico resulta cada vez más notable, el derecho de propiedad intelectual se ha quedado rezagado y no ha terminado de llegar al gran público. Corresponde a los custodios del derecho de propiedad intelectual promover la popularización del derecho de propiedad intelectual con objeto de que se ajuste al papel económico de la propiedad intelectual en el presente contexto económico mundial. De este modo, se puede contribuir a la resolución de problemas que constituyen una grave rémora para la aplicación del derecho de propiedad intelectual y que se tratan a continuación.

ESTUDIO DE CASO: SUDÁFRICA

4. Sudáfrica es un país con una sociedad caracterizada por elementos típicos del Primer y del Tercer Mundo. Disfruta de muchos de los avances de un país desarrollado, pero, al mismo tiempo, debe hacer frente a gran número de problemas propios de un país subdesarrollado. De hecho, podría considerarse como una representación a pequeña escala de todo el planeta en la que conviven países ricos y pobres con una concomitante y profunda brecha entre los privilegiados y los desfavorecidos desde un punto de vista económico. Por consiguiente, resulta conveniente tratar algunos de los problemas que impiden la observancia del derecho de propiedad intelectual examinándolos en el contexto de la sociedad sudafricana.

5. Sudáfrica cuenta con una legislación desarrollada y sofisticada en materia de propiedad intelectual comparable con cualquier otra del mundo. Del mismo modo, se rige, en principio, por un ordenamiento jurídico elaborado y eficaz dotado de una estructura que propicia la aplicación efectiva y eficaz de las leyes. La profesión jurídica, y en particular la que concierne a la propiedad intelectual, es una disciplina que ofrece un elevado grado de

preparación y competencia; asimismo, cuenta con todos los conocimientos especializados necesarios para promover la observancia eficiente y efectiva de la legislación. Todo ello puede enmarcarse dentro de una sociedad del Primer Mundo. Con todo, al examinar el papel que desempeñan las características de la sociedad sudafricana típicas de un país del Tercer Mundo, se pone de manifiesto la escasez de recursos financieros y la falta de aptitudes y conocimientos en materia de administración, sobre todo de mecanismos adecuados, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. A ello cabe añadir la pobreza generalizada en la que se ven inmersos amplios sectores de la población, lo cual implica que muchas personas no cuenten con la solvencia económica necesaria para utilizar los sistemas establecidos mediante la legislación para el beneficio de las personas y, en particular, de los titulares de propiedad intelectual. En consecuencia, la propiedad intelectual se interpreta como un privilegio de los económicamente pudientes y, de hecho, supone una traba para que un sector más amplio de la población, formado, concretamente, por personas que no cuentan con recursos económicos suficientes y las desfavorecidas anteriormente, tenga acceso a oportunidades en el ámbito económico. Las personas sin recursos económicos, que confían en el comercio no estructurado como modo de subsistencia, ven enfrentados sus intereses con los de las personas adineradas que abogan por la observancia de los derechos de propiedad intelectual con arreglo a un sistema jurídico que, en virtud de sus repercusiones financieras, parece haberse concebido para los miembros ricos y privilegiados de la sociedad.

UN CÍRCULO CERRADO

6. El desafío del sistema jurídico, y más concretamente del régimen de la propiedad intelectual, es cambiar el fondo y la forma de esta interpretación.

7. Hoy en día, en Sudáfrica, los profesionales del derecho de propiedad intelectual están altamente cualificados. Un abogado que ejerza como procurador especializado en patentes debe contar con una titulación en ingeniería o cualquier otra especialidad técnica, lo cual implica haber cursado estudios en una universidad (normalmente a tiempo completo) durante tres o cuatro años. A continuación, el aspirante a abogado en patentes debe obtener un título de posgrado de especialización jurídica que requiera una inversión de tres años de estudio, por lo que el período mínimo de formación abarca un total de seis años. Una vez satisfechos los requisitos académicos necesarios, el aspirante debe unirse a un despacho de abogados con el fin de realizar prácticas sobre derecho en materia de patentes y transcurrir un período de dos años en calidad de pasante a la par que se prepara y aprueba el examen de admisión al colegio de abogados con objeto de satisfacer los requisitos formativos para el correcto ejercicio de la abogacía. Además, deberá realizar un riguroso curso de cuatro años de duración a la finalización del cual contará con la preparación y la licencia necesarias para el ejercicio de la profesión. Como resultado, una persona puede invertir hasta 12 años de estudio y práctica intensivos con la finalidad de prepararse para ejercer como abogado en materia de patentes. Para llevar a término esta labor de formación, son necesarios dedicación y disponer de recursos financieros suficientes. En consecuencia, el número de personas que pasan por este proceso no es muy numeroso. Asimismo, el individuo que realiza una inversión de tiempo y recursos de estas características, suele establecer unos honorarios elevados, hasta cierto punto justificables, por la prestación de sus servicios. De ahí, que el grupo de abogados profesionales en materia de patentes cualificados actual sea relativamente reducido y que, en virtud de las leyes económicas de la oferta y la demanda, sus integrantes aboguen por el establecimiento de unos honorarios elevados por la prestación de servicios jurídicos en materia de propiedad intelectual. Esta situación se ve agravada por el hecho de que la creación de la infraestructura necesaria para el ejercicio de la profesión de abogacía en el ámbito de la propiedad intelectual conlleva, en la actualidad, el desembolso de grandes sumas de dinero.

8. El caso de Sudáfrica presenta la característica de que el ejercicio del Derecho concerniente a la propiedad intelectual es llevado a término por un pequeño grupo de profesionales que cobran unos altos honorarios; por consiguiente, dicha situación se asemeja, en cierta medida, a un monopolio. Las personas con escasez de recursos económicos tienen dificultades a la hora de acceder a los servicios jurídicos tocantes a la propiedad intelectual. Cabe añadir que no existe un conocimiento generalizado en la sociedad sudafricana acerca del derecho de propiedad intelectual. Habida cuenta de que el sistema educativo en el marco de la jurisprudencia no produce un gran número de licenciados especializados en propiedad intelectual, las universidades de Sudáfrica no dedican muchos esfuerzos a ofrecer y fomentar este tipo de disciplina. Todo ello supone una traba para la difusión de los conocimientos del derecho de propiedad intelectual.

9. Sudáfrica cuenta con un sistema de abogados dual según el cual, en términos generales, los abogados de patentes deben citar a los abogados defensores a presentarse ante los tribunales en razón a cuestiones en materia de propiedad intelectual. Por norma general, los juristas que inician sus prácticas en un colegio de abogados no suelen tener conocimientos sobre propiedad intelectual. Por este motivo, la labor de educar y formar a expertos en la observancia del derecho de propiedad intelectual recae sobre los abogados de patentes. Dicho cometido supone, a estos últimos, una importante inversión de esfuerzo y tiempo que, en la mayor parte de ocasiones, se dirige a un conjunto reducido de personas con las aptitudes necesarias para convertirse en expertos. Esta situación da lugar a la creación de un pequeño grupo de letrados a los que los abogados de patentes recurren con vistas a entablar litigios ante los tribunales. En la práctica, los abogados de patentes escogen a los abogados que destacan por su brillantez para convertirlos en expertos en propiedad intelectual. En este ámbito, también tiene un papel determinante la ley de la oferta y la demanda. El hecho de que los servicios de este grupo reducido de expertos en propiedad intelectual también sean solicitados en otras áreas de la jurisprudencia, debido a sus excelentes aptitudes y experiencia, lleva a dichos profesionales a establecer unos elevados honorarios por sus servicios; de este modo, se incrementan las costas generales de los litigios sobre propiedad intelectual.

10. La sombra de esta especie de monopolio de expertos en derecho de propiedad intelectual también planea sobre el poder judicial. La mayoría de los jueces de Sudáfrica provienen de cuerpos de abogados y, en menor medida, de procuradores. Este sistema hace que el número de jueces en activo en los tribunales con experiencia en la práctica del derecho de propiedad intelectual sea muy reducido. A la postre, esta situación acaba por condicionar todo el sistema jurídico.

11. La tarea de popularización del derecho de propiedad intelectual en Sudáfrica pasa por romper moldes y cambiar la tendencia general imperante. Ello va a implicar la ampliación del círculo de individuos expertos en este ámbito. Deberán definirse modos que permitan a las personas económicamente desfavorecidas acceder a servicios jurídicos de propiedad intelectual, así como vías alternativas, menos enrevesadas y más económicas, para el dictamen de resoluciones judiciales sobre controversias de P.I. En el caso de que proceda, deberán tomarse medidas encaminadas a que las personas indigentes puedan utilizar servicios jurídicos en materia de propiedad intelectual que, por su situación de desventaja, no pueden normalmente solicitar. Al mismo tiempo, la credibilidad de este sistema jurídico de propiedad intelectual no puede quedar a la zaga; a este respecto, deberá maximizarse con vistas a conseguir mejor el objetivo de que el suministro de una protección integral en materia de propiedad intelectual sea generalizado y se ofrezca a unos precios asequibles. Prácticas como la falsificación y la piratería de objetos de propiedad intelectual sitúan los problemas que acucian a la P.I. en primer plano.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

12. La popularización del derecho de propiedad intelectual parte de la educación y la formación. Resulta crucial ampliar los contenidos básicos de la enseñanza del derecho de propiedad intelectual y que dicha especialidad se convierta en estándar en el ámbito de la educación general jurídica. Debe fomentarse el carácter obligatorio de la inclusión de un curso en propiedad intelectual de nivel razonablemente avanzado en cualquier programa de estudios que permita obtener un título o diploma universitario en Derecho del mismo modo que se contemplan áreas como los derechos reales, el derecho de propiedad y el derecho contractual. Si el tema de la propiedad intelectual se incluye en la programación básica de los estudiantes de Derecho, el conocimiento acerca de dicha materia llegará a un público más amplio. El hecho de que los estudiantes de Derecho se familiaricen con dicha temática en la fase inicial de su educación supone un importantísimo avance con vistas a desmitificar y popularizar el derecho de propiedad intelectual. La incorporación de dicha disciplina en cualquier expediente básico de naturaleza jurídica deberá llevarse a término mediante la promulgación de una legislación en consonancia o bien incentivando y persuadiendo a universidades y otros centros de formación para que la incluyan, como materia básica, en sus cursos sobre jurisprudencia.

13. Uno de los modos de alentar a universidades y otras instituciones educativas a contribuir a que el derecho de propiedad intelectual reciba el reconocimiento que merece consiste en inducir a los consejos de abogacía que regulan el ejercicio del Derecho a solicitar un nivel de competencia razonable en derecho de propiedad intelectual como requisito básico para poder ejercer. De lograr dicho propósito, las universidades y otras instituciones educativas se verían obligadas a incluir dicha especialidad como componente básico en el currículo de estudios de Derecho.

14. Por lo que se refiere a la comunidad jurídica, sería conveniente que todos los letrados, así como todos los miembros de la judicatura, organismos encargados de velar por la observancia del derecho penal y otras instituciones similares reciban formación en derecho de propiedad intelectual. En el mundo actual, se atribuye gran importancia al factor de la continuidad en este tipo de educación especializada con vistas a que dicha comunidad no quede al margen de la evolución de las tendencias jurídicas. La propiedad intelectual debe erigirse como pieza fundamental en la formación continua en el campo de la jurisprudencia.

15. En Sudáfrica, se ha realizado un paso significativo en esta dirección mediante la celebración de seminarios y talleres sobre derecho de propiedad intelectual dirigidos a funcionarios encargados de la observancia de la ley e, incluso, a magistrados, los cuales ocupan el primer estrato del cuerpo de jueces. Este proceso debe proseguir y ampliarse hasta abarcar a miembros de categoría superior del organigrama jurídico, como son los magistrados del Tribunal Superior.

16. Una legislación más simple y menos técnica facilitaría la educación y la formación de abogados en derecho de propiedad intelectual. En el pasado, una de las trabas a la generalización de la comprensión y los conocimientos acerca dicha materia ha sido, probablemente, la naturaleza excesivamente técnica del derecho, lo cual conlleva un elevado grado de especialización. Con el fin de que el derecho de propiedad intelectual sea más popular en la sociedad, deberá presentarse de un modo más simplificado, lo cual facilitará su comprensión y fomentará la práctica más generalizada del mismo.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

17. La popularización del derecho de propiedad intelectual y el incremento de la base de conocimientos y del número de abogados expertos en P.I. disponibles contribuirán a reducir las elevadas costas actuales inherentes a los litigios en materia de propiedad intelectual. Ello también resultará favorecido por la utilización de una legislación más simplificada y menos técnica. Tal como se ha señalado anteriormente, la naturaleza especializada del derecho de propiedad intelectual y de los profesionales que lo ejercen es uno de los factores que determinan las elevadas costas de los litigios en materia de P.I.

18. Uno de los factores que más contribuyen a dichas costas son la acumulación y la preparación de la evidencia necesaria para establecer la subsistencia de los derechos de P.I y demostrar las infracciones cometidas en este ámbito. En Sudáfrica, el tipo de procedimiento judicial más comúnmente utilizado en las controversias sobre propiedad intelectual; es decir, los trámites de presentación de solicitudes, requiere la entrega detallada de pruebas admisibles al inicio de los litigios judiciales, la celebración de los cuales acarrea una serie de elevadas costas que resultan prohibitivas y desalentadoras para los posibles litigantes con menos recursos económicos. Este problema pudiera paliarse mediante la adopción de procedimientos y medidas con el fin de aligerar la carga derivada de la presentación de pruebas que debe asumir un titular de derechos de propiedad intelectual que desea incoar procedimientos de infracción. Por ejemplo, podría recurrirse al uso de presunciones, lo cual haría que la presentación de pruebas por parte del titular de los derechos resultara innecesaria o no tan onerosa, a menos que el demandado cuestione, de forma apropiada, los asuntos sustantivos mediante la presentación de pruebas que pongan en entredicho las presunciones o afirmaciones esgrimidas por el demandante. En el caso de que fuera necesario, dichas cuestiones deberían ser tratadas en la réplica del demandante. Un buen ejemplo de ello sería la presunción acerca de la vigencia y propiedad de un derecho de autor en procedimientos de infracción de este tipo de derechos sustentada únicamente sobre la base de la declaración formulada por el titular del derecho de autor acerca de los hechos. Lo mismo puede aplicarse en situaciones en que dicho titular no se muestre a favor de que el demandado cometa infracciones. Con frecuencia, en el caso de infracciones de la propiedad intelectual, se realiza una importante inversión en costas y esfuerzos con vistas a establecer, mediante evidencia admisible, hechos frecuentes o de sentido común cuando lo más oportuno sería que el demandado fuera la persona encargada de desmentir o discutir los hechos.

19. En Sudáfrica, los procedimientos del Tribunal Superior que regulan los litigios sobre propiedad intelectual suelen pecar de un exceso de formalismo y de seguir un proceso acusatorio más que inquisitorio, lo cual se traduce en litigios interminables y excesivamente técnicas. La utilización de un procedimiento simplificado podría contribuir a reducir costas. En otras áreas del derecho sudafricano, como por ejemplo la legislación en materia de competencia y protección del consumidor, se prevé la actuación de comisiones que dictan resoluciones judiciales sobre controversias y otras cuestiones de un modo más distendido que el Tribunal Superior y que operan en sede parcialmente administrativa. Se podría adoptar una perspectiva parecida en materia de derecho de propiedad intelectual. Una comisión de estas características podría funcionar bajo una directiva más inquisitoria según la cual el tribunal tiene la potestad de efectuar investigaciones e interrogatorios. Este enfoque puede resultar de especial idoneidad para el dictamen de resoluciones judiciales sobre controversias en primera instancia.

20. Otra posibilidad consistiría en introducir un procedimiento basado en el utilizado por la OMPI para la solución de controversias en materia de nombres de dominio y aplicarlo en el marco general de controversias sobre propiedad intelectual. Con arreglo a dicho sistema, las partes deben aducir las causas por escrito, de forma bastante simplificada y en plazos breves de tiempo. Dicha documentación será sometida al examen de un órgano decisorio competente que juzgará el asunto y tomará una decisión al respecto de forma celeré. Este tipo de procedimiento puede resultar particularmente adecuado para las controversias en materia de marcas y derechos de autor donde la toma de decisiones debe ser llevada a cabo por un órgano decisorio competente que deberá realizar un juicio de valor acerca de cuestiones como la confusión entre marcas similares o acuerdos sobre una parte fundamental de una obra protegida por derecho de autor.

21. Resulta perfectamente viable aplicar procesos formales de solución alternativa de controversias en materia de propiedad intelectual. De entre éstos, el arbitraje puede resultar una opción menos atractiva, debido a su estrecha similitud con la litigación de carácter formal y, de hecho, puede acarrear más costas que la litigación en los tribunales ordinarios, máxime cuando deben satisfacerse unos honorarios correspondientes al órgano encargado de la toma de decisiones. Por otra parte, sin embargo, la mediación es de naturaleza totalmente distinta y, en principio, puede dar término a un gran número de controversias tocantes a la propiedad intelectual en un período de tiempo relativamente corto y, por ende, con una inversión monetaria menor. En Sudáfrica, como en otros países, existen proyectos para convertir la mediación en un requisito obligatorio para la presentación de demandas judiciales. Dichas medidas deben introducirse concretamente a la hora de solucionar controversias en materia de propiedad intelectual. En principio, es posible dar fin a muchas de dichas disputas bajo el paraguas de la mediación; no obstante, no se ha ido recurriendo a dicha práctica en la medida en que le hubiera correspondido. Fundamentalmente, la mediación es un proceso que las partes adoptan por consenso y de motu proprio. Al establecerla como método obligatorio en la solución de controversias sobre propiedad intelectual, a pesar de la posible reticencia que puedan mostrar las partes implicadas, se deberá ofrecer, a estas últimas, incentivos suficientes con el objeto de que se avengan a utilizar dicho procedimiento. Con tal fin, se puede recurrir a medidas como la imposición de costas punitivas u otras sanciones en la litigación en el caso de no haber utilizado la mediación como método para la solución de controversias cuando ésta hubiera sido, con casi toda seguridad, la opción más eficaz.

22. Se pone de manifiesto la apremiante necesidad de utilizar procedimientos más económicos, como la mediación, a la hora de solucionar controversias en materia de propiedad intelectual; de ahí, que esté justificado un examen pormenorizado e inmediato de dicha cuestión.

FINANCIACIÓN DE LOS LITIGIOS

23. La utilización de cualquier medio o procedimiento en aras de solucionar controversias en materia de propiedad intelectual siempre va ligada a una mayor o menor inversión económica. Ello vendrá determinado por el tipo de solución de controversias que se adopte y, en el caso de que sea necesaria la emisión de resoluciones judiciales, las características de los debates, así como la duración y la complejidad del procedimiento. Por consiguiente, la financiación de la solución de litigios y controversias en materia de propiedad intelectual es una práctica muy extendida que debe emplearse si se pretende que el derecho de propiedad intelectual se popularice de forma adecuada y que los mecanismos de solución estén al alcance de todos los individuos.

24. En Sudáfrica, con arreglo al principio básico de la litigación, la parte perdedora al final de todo el proceso (incluidos los recursos) deberá pagar, por lo general, las costas de la vencedora. La imposición del pago de costas puede realizarse en dos modalidades: entre las dos partes o entre el abogado y el cliente. El primer caso implica la compensación o el reembolso de todos los gastos inherentes a la litigación calculados según una tarifa oficial prescrita. El segundo tipo implica el pago de todas las costas razonables del litigante atribuibles a los litigios establecidos a la discreción del experto tasador del tribunal que tiene el cometido de imponer sanciones en materia de costas en la medida que considere conveniente. Por lo general, el importe de las costas entre las partes representa, aproximadamente, el 60% de las costas totales del litigante, mientras que el correspondiente a las costas entre el abogado y el cliente normalmente es del 75 al 80%.

25. De conformidad con el sistema de pago de costas, la parte perdedora debe asumir la totalidad de las mismas. A ello, cabe añadir un importe superior al 50% de las costas de la parte vencedora en función de la escala utilizada en la imposición de éstas. Si a esto se le suma uno o varios recursos de apelación, la carga económica que deberá asumir el litigante perdedor puede llegar a ser de cientos de miles e incluso millones de dólares norteamericanos. Por consiguiente, la incoación de litigios sobre propiedad intelectual puede suponer un riesgo económico demasiado elevado para todos los litigantes potenciales, a excepción de los más ricos. Por descontado, si el propietario del derecho de autor resulta ser la parte ganadora en el litigio, se encontrará en una posición relativamente favorable, puesto que probablemente sólo tenga que asumir una pequeña parte de sus costas, lo cual dificulta la previsión exacta acerca de los importes a satisfacer a este respecto. En aras de que los procedimientos de observancia del derecho de propiedad intelectual estén disponibles y accesibles a todo el espectro de la sociedad, sin incluir, en esta consideración, los esfuerzos y medidas encaminados a la reducción de costas tratados anteriormente, debe instituirse algún tipo de asistencia financiera capaz de cubrir dichos importes.

26. Con el objeto de mitigar la carga económica inherente a las costas, se puede recurrir a patrocinadores o subvenciones, o bien contemplar la posibilidad de que la litigación se lleve a cabo sin exigir ninguna remuneración o que esta última dependa de los imprevistos que puedan presentarse.

27. Sudáfrica cuenta con un sistema de asistencia jurídica reglamentado por ley según el cual las costas judiciales de un litigante apto para recibir asistencia jurídica son abonadas, en determinadas circunstancias, por un organismo con fondos estatales. Dicho sistema tiene por objeto principal los procedimientos penales y, más concretamente, la salvaguarda de los mismos; sin embargo, también prevé la realización de pagos en litigios civiles bajo determinadas circunstancias. El primer requisito que debe cumplir un litigante civil para recibir asistencia jurídica es que viva en la indigencia y perciba unos ingresos muy reducidos. En segundo lugar, el órgano de administración principal del sistema debe tener constancia de que existen probabilidades razonables de que el resultado de los litigios civiles sea favorable y, tomando en consideración sus otros compromisos, debe disponer de los recursos económicos necesarios para financiar el proceso. Este sistema dista mucho de ser satisfactorio desde la perspectiva de los posibles litigantes en materia de propiedad intelectual dotados de escasos recursos. Probablemente sea muy rara la ocasión en que el propietario del derecho de autor que desea hacer valer sus derechos respecto a otra parte sea apto para recibir asistencia jurídica de dicho sistema. En otras palabras, aunque el gobierno sudafricano se muestre a favor de suministrar asistencia jurídica a los litigantes inmersos en la pobreza, la realidad es que no dispone de los recursos financieros necesarios para satisfacer dicha demanda.

28. Existe el convencimiento generalizado de la necesidad de crear un fondo administrado por el Estado que pueda asumir las costas de inicio de litigios de propiedad intelectual en casos plenamente justificados. Con todo, la cuestión clave es determinar la procedencia de dichos recursos financieros. Habida cuenta de la escasez de los servicios de asistencia letrada para la financiación de litigios de ámbito civil, no es de extrañar que el Estado se muestre reticente a sufragar, bajo ningún concepto, los procesos sobre propiedad intelectual recurriendo a los ingresos generales. Cualquier fondo que se cree debe proceder de fuentes vinculadas específicamente con el ámbito de la propiedad intelectual.

29. En un régimen de propiedad intelectual, los impuestos y tasas oficiales a satisfacer están relacionados con varios aspectos implicados en la obtención o el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual. Entre estos factores, se encuentra el registro de patentes, marcas y diseños, la ejecución de varias funciones de índole administrativa en relación con estos últimos, como por ejemplo modificaciones a registros de patentes y acciones similares y, finalmente, las renovaciones de registros. El Estado cobra dichos tributos a los titulares de derechos de propiedad intelectual en concepto del registro de propiedad. Asimismo, el cobro de dichos impuestos y tasas contribuye al establecimiento y la utilización de varios registros y a la generación de un importante volumen de ingresos una parte de los cuales podría dedicarse a la creación de un fondo con vistas a financiar, de forma total o parcial, los procesos sobre propiedad intelectual. De forma alternativa, dichos tributos podrían verse incrementados mediante la imposición de un gravamen cuyos beneficios podrían destinarse a un fondo para la financiación de litigios de propiedad intelectual; de este modo, se generarían recursos económicos, derivados de los procesos de concesión o creación de derechos de propiedad intelectual, que el Estado podría utilizar para dicha finalidad. La utilización de fondos directamente procedentes de la creación de derechos de propiedad intelectual con el fin de asistir y facilitar la observancia de estos últimos podría llevarse a cabo como procedimiento habitual. De hecho, la facilidad con la que se puede disponer de dicho fondo puede añadir mayor sustantividad a la propiedad creada por el registro de un elemento de propiedad intelectual o incluida en éste. La regulación y la aplicación de este tipo de fondo deberían llevarse a término de conformidad con las pautas del sistema de asistencia jurídica vigente y bajo los auspicios del Estado. Dichos fondos no deben utilizarse para garantizar únicamente la observancia de las formas de derechos de propiedad intelectual derivadas del registro, sino también del derecho de autor y otras formas de derechos de propiedad intelectual carentes de registro.

30. Tal como se ha expuesto anteriormente, una opción alternativa al suministro de fondos para procesos sobre propiedad intelectual consiste en adoptar disposiciones encaminadas a la realización de este tipo de litigios sin aplicar costas al titular de los derechos. Los abogados, encargados de realizar esta tarea, pueden actuar sin exigir ninguna remuneración o que esta última dependa de los imprevistos que puedan presentarse.

31. A diferencia de muchos países, no constituye una práctica común que los honorarios de los abogados que presentan causas en litigios se deduzcan, a modo de porcentaje, de los daños u otras gratificaciones monetarias derivadas de dicho proceso. Los procuradores, en base a su propio interés, pueden optar por ofrecer sus servicios en función de las retribuciones que vayan a devengar en concepto de imprevistos y de conformidad con la estricta normativa establecida por el colegio de abogados a este respecto. La característica principal de este tipo de remuneración es que la proporción de los beneficios a los que el procurador tendrá derecho debe estipularse estrictamente de antemano y todo ello deberá quedar recogido en un acuerdo formal que deberán suscribir el procurador y el cliente con anterioridad a la incoación de las acciones judiciales. Los abogados defensores que adopten este sistema de retribución en función de imprevistos podrán exigir una percepción doble respecto a sus honorarios en el

caso de que el resultado de los litigios sea favorable; es decir, que se haya obtenido un pago monetario suficiente para satisfacer de dicho aumento retributivo. La experiencia ha demostrado que, en muy raras ocasiones, se ha aplicado esta modalidad de cobro en el marco de la propiedad intelectual. En general, ello se debe, entre otros factores, a la escasa frecuencia de casos en los que las indemnizaciones por daños y perjuicios han sido económicamente cuantiosas. El objetivo principal en muchos de los litigios de propiedad intelectual consiste en obtener un interdicto o prohibición que contenga las conductas de carácter ilícito. Tal propósito, de fácil consecución, no trae consigo beneficios monetarios que pudieran compartirse entre los abogados con arreglo a un acuerdo de percepción económica sujeta a imprevistos.

32. En aras de que cada vez sea mayor el número de abogados que opte por este sistema de retribución, deberá experimentarse un incremento de los procesos que finalicen de forma favorable para los demandantes y que les reporten compensaciones económicas significativas. En Sudáfrica, a parte de la legislación de derecho de autor, en cuyo marco se adoptan disposiciones destinadas que contemplan el pago de los llamados “daños y perjuicios adicionales”, existen casos en los que las indemnizaciones por daños y perjuicios están limitadas al reembolso por pérdida patrimonial. Este tipo de agravios, y en concreto el importe a percibir, son de difícil determinación. Con todo, se puede recurrir a la modificación de la legislación en materia de propiedad intelectual con el fin de introducir el pago de sumas significativas en concepto de los llamados “daños y perjuicios legales” tal como se realiza en los Estados Unidos. Por consiguiente, el incremento en el número de procesos sobre propiedad intelectual satisfactorios con rendimientos económicos elevados animaría a un mayor número de abogados a adoptar dicho sistema de percepción basada en imprevistos. De ahí, que se pueda afirmar que existen motivos suficientes para introducir el pago en concepto de daños y perjuicios legales como solución jurídica en la legislación de propiedad intelectual.

33. El recientemente introducido sistema que obliga a los procuradores en prácticas en Sudáfrica a realizar una determinada cantidad de trabajo sin percibir remuneración alguna está cobrando impulso. Se aplica en colegios de abogados procuradores cuyos miembros deben llevar a cabo trabajo una serie de actividades de forma voluntaria ateniéndose al reglamento del colegio en cuestión el cual, de no respetarse, sería indicativo de una conducta totalmente censurable y contraria a la ética profesional. En términos generales, dichos servicios de carácter gratuito deben realizarse partiendo de un sentido altruista o filantrópico en interés y beneficio de la sociedad en general y de los objetivos de la Declaración de Derechos consagrados en la Constitución sudafricana. El citado sistema tiene por objeto servir a organizaciones no gubernamentales, no lucrativas o de la comunidad que trabajan en el beneficio del público o de personas o grupos que por su precariedad financiera no pueden costearse el acceso a los servicios jurídicos. En definitiva, el objetivo principal es cubrir las necesidades de las personas con escasos recursos.

34. Cada uno de los procuradores miembros del Colegio de Abogados en régimen de prácticas debe realizar veinticuatro horas en concepto de trabajo de voluntariado al año. En el caso de que el número de abogados que conforman un bufete sea elevado, el total de horas se determinará multiplicando el número de personas por veinticuatro, aunque la prestación del servicio acabe siendo ejecutada por uno o un conjunto reducido de los miembros del bufete en cuestión. Con todo, estas actividades de carácter voluntario no cubren los gastos de los procuradores, los cuales pueden solicitarse al cliente.

35. La aplicación de un sistema de servicios de voluntariado contribuye a prestar asistencia a los titulares de derechos de propiedad intelectual económicamente desfavorecidos a la hora de hacer valer sus derechos. No obstante, el alcance de estos servicios no permite establecer una infraestructura general sólida de suministro de asistencia financiera con vistas a favorecer la observancia de los derechos de los titulares de propiedad intelectual en la celebración de litigios. A lo sumo, dicho sistema puede resultar de utilidad en casos especiales. En realidad, y tal como se argüirá a continuación, un sistema de esta naturaleza resulta más idóneo para la prestación de servicios jurídicos no contradictorios o, acaso, pueda emplearse como sistema de selección con vistas a descartar posibles procesos carentes de una base jurídica real.

36. El modo más realista y eficaz de ofrecer asistencia financiera para procesos sobre propiedad intelectual consiste en utilizar un fondo de asistencia jurídica, tal como se ha descrito anteriormente. Además, tanto en el caso del sistema de retribución basado en imprevistos, que no produce beneficios económicos suficientes, como en el caso de los servicios jurídicos de carácter voluntario, puede peligrar el pago de los honorarios de la otra parte en el caso de que la sentencia dictada en los litigios no sea favorable a los intereses del litigante beneficiario de la asistencia. Un procurador puede presentar una demanda sin cobrar, de forma voluntaria, honorarios a su cliente; sin embargo, si el resultado del litigio no es positivo, lo más probable es que el cliente, de conformidad con la decisión judicial, deba abonar un importe elevado en concepto de costas a la otra parte. El acatamiento de dicha resolución puede suponer la completa ruina del litigante aunque éste no deba abonar cantidad alguna en concepto de servicios a su representante. Consiguientemente, en aras del correcto funcionamiento del sistema de prestación voluntaria de servicios jurídicos o del que remunera económicamente a los abogados en función de los imprevistos, debería establecerse un mecanismo mediante el cual el litigante perdedor pueda recurrir a dichos servicios con el fin de obtener asistencia para hacer frente a las costas a pagar a la otra parte. Por tanto, al concebir un sistema de asistencia jurídica, deben contemplarse los dos factores siguientes: en primer lugar, el pago de la totalidad de las costas del posible litigante (incluida la liquidación de las costas pertinentes a la otra parte) y, en segundo término, la necesidad de utilizar un mecanismo mediante el cual se puedan asumir, si procede, las costas de la otra parte en los casos en los que las propias del litigante no queden cubiertas mediante dicho servicio jurídico.

37. Las elevadas costas de los litigios en materia de propiedad intelectual suponen un grave problema que afecta a la raíz misma del sistema de propiedad intelectual y menoscabar la eficacia y el valor de éste. En consecuencia, resulta necesario encontrar una solución al respecto en interés de la popularización del derecho de propiedad intelectual.

FALSIFICACIÓN Y PIRATERÍA

38. Las consideraciones realizadas anteriormente son igualmente aplicables a todos los aspectos de los litigios de propiedad intelectual en general; con todo, por lo que atañe a la falsificación y la piratería, deben tenerse en cuenta otras cuestiones no necesariamente presentes en otras áreas de este tipo de procesos. De ahí, que dicho problema merezca una atención especial.

39. Como premisa general, se recurre a la piratería y la falsificación en los casos en los que existe una elevada demanda de un objeto de propiedad intelectual y cuando ésta suele satisfacerse mediante productos espurios en aras de la obtención de un beneficio de dicha transacción. Esto ocurre, concretamente, cuando el precio de venta al público de los productos auténticos es significativamente superior al fijado por los individuos que realizan prácticas de falsificación y piratería. Otra situación en la que se llevan a cabo dichos

procedimientos ilegales es cuando un producto auténtico no se puede obtener en un mercado determinado por algún motivo y, en consecuencia, la demanda de dicho producto no es satisfecha por el fabricante original.

40. Existen dos modos de combatir la falsificación y la piratería, a saber, mediante la aplicación de medidas preventivas y de observancia con el objeto de reducir las violaciones de derechos de propiedad intelectual y mediante la reducción de la demanda de productos falsificados y pirateados.

41. La falsificación y la piratería suelen implicar grandes cantidades de productos espurios y debido a la presencia casi universal de éstos en el mercado, los costos que los titulares de derechos de propiedad intelectual deben asumir para retirarlos del mercado son muy elevados. Habida cuenta de que la creación y la comercialización de productos falsificados y pirateados suelen constituir un delito penal (tal como lo estipula la legislación sudafricana), los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden recurrir a mecanismos estatales encargados de hacer cumplir la ley con el fin de proteger sus derechos. Las costas inherentes a la interposición de acciones penales suelen ser relativamente económicas en comparación con las correspondientes a las acciones civiles. No obstante, mientras los titulares de derechos no cuenten con los mismos conocimientos técnicos que precisan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para incoar dichos procedimientos por sí mismos, deberán seguir actividades de formación o de otra índole y prestar asistencia práctica en los procedimientos de observancia, lo cual les obligará a satisfacer de una serie de costos. La interposición de medidas penales motivada por la creencia de que el costo inherente a la observancia de los derechos sea menor no suele resultar compensatoria. Como premisa general, la eficacia de los procedimientos de observancia penal no puede compararse con la incoación de litigios civiles, debido a la falta de preparación de los funcionarios encargados de la observancia del derecho penal en cuestiones tocantes a la propiedad intelectual.

42. Como complemento a las medidas tratadas anteriormente concebidas en aras de simplificar y reducir el tiempo empleado en los procedimientos de observancia, resulta conveniente, dentro del marco de la piratería y la falsificación, introducir procedimientos abreviados para facilitar la incautación y la inmovilización de productos espurios con fines de exportación por parte de los funcionarios de aduanas. Por ejemplo, en cuanto un importador recibe una notificación de que se ha procedido a la incautación de sus productos en caso de presunción de falsificación o piratería, éste dispondrá de un breve margen estipulado de días para presentar pruebas concluyentes de la autenticidad de los productos sospechosos. En el caso de que no pueda satisfacer dicho requisito, que le eximiría de toda responsabilidad penal, los productos se considerarán espurios y se prohibirá la utilización de éstos.

43. El establecimiento de las costas inherentes a los procedimientos de observancia civil puede verse influido por todos los factores y cuestiones tratadas anteriormente. En términos generales, los titulares de derechos de propiedad intelectual que llevan a cabo acciones contra la falsificación y la piratería cuentan con recursos financieros suficientes; de ahí que normalmente no se piense en recurrir a la asistencia jurídica ni en solicitar los servicios de abogados que ejercen su actividad con arreglo al sistema de voluntariado jurídico.

44. El aplacamiento de la demanda de productos falsificados y pirateados entendido como medida preventiva tiene implicaciones en las políticas comerciales y los modelos empresariales utilizados por los titulares de propiedad intelectual. Una de las razones principales que motivan las actividades de falsificación y piratería es que la diferencia entre el precio de venta al consumidor y los costos de fabricación de los productos es muy elevada y, por ende, el beneficio que se obtiene resulta totalmente abusivo. Por consiguiente, es posible

que el establecimiento de un mejor equilibrio entre dichos precios tenga repercusiones negativas en las prácticas de falsificación y piratería de productos, ya que los individuos que las llevan a cabo también tienen que asumir unos costos de fabricación y, de producirse tal escenario, la diferencia entre los precios sería menor.

45. En los casos en los que se crean productos originales en virtud de una licencia de propiedad intelectual, en concreto para un licenciante extranjero, deben también tenerse en cuenta que las regalías contribuyen a acentuar la diferencia de precio entre los productos auténticos y los falsificados o pirateados. Por tanto, es conveniente adoptar un enfoque realista y establecer unos precios lo menos elevados posibles en concepto de licencias y regalías.

46. En Sudáfrica, por lo que se refiere a las regalías que corresponden a los licenciados extranjeros, debe obtenerse una autorización de control de cambios en concepto del uso de acuerdos de licencia reguladores del pago de regalías. Los organismos de control de cambios de Sudáfrica delimitan los niveles de pago de regalías que se aplican al viajar a otro país. Ello puede obligar a los titulares de propiedad intelectual extranjeros a mantener unos niveles de regalías razonables. De este modo, el Estado o los organismos de control de cambios pueden influir sobre el precio de mercado de los productos auténticos y, por ende, contribuir a la reducción de la diferencia entre los precios de los productos originales y los falsificados o pirateados. Todo gobierno que desee poner freno a la falsificación y la piratería en su país puede utilizar el control que ejerce sobre los pagos de las regalías como instrumento con el objeto de contribuir a garantizar la legalidad de las operaciones comerciales en su territorio.

47. Por lo general, cualquier titular de derechos de propiedad intelectual puede comercializar sus productos en el país que desee. En aras de crear, en otro país, una situación que no favorezca la falsificación y la piratería, dicho titular deberá asegurarse, haciendo uso de sus habilidades comerciales, de que el volumen de suministro de productos auténticos en el mercado satisface la demanda de éstos últimos. A este respecto, la industria cinematográfica es uno de los sectores con una influencia negativa mayor, habida cuenta de la variedad de formatos que utiliza para la distribución de películas en el mercado. Acaso uno de los factores que impulsan, quizás de forma involuntaria, la demanda de películas piratas en formato DVD sea que las versiones originales de éstas no suelen llegar al mercado hasta que ha transcurrido un período de tiempo determinado desde el estreno en las salas.

48. Durante la época del apartheid en Sudáfrica, varios titulares de derechos de propiedad intelectual, concretamente los que poseían derechos de autor de obras cinematográficas, aplicaron un boicot que consistía en impedir la comercialización de sus productos. Esta situación propició el establecimiento de un holgado mercado para la venta de versiones falsificadas y pirateadas de estos últimos. Para empeorar las cosas, los titulares de dichos derechos no estaban llevando a cabo ninguna actividad comercial en el país y mostraban apenas entusiasmo e interés para hacer valer sus derechos. Ello dio pie al surgimiento, en Sudáfrica, de un mercado sustentado en la falsificación y la piratería de grandes proporciones y pingües beneficios, lo cual no hizo más que contribuir a la generalización de dichas actividades ilegales. La paliación, del mejor modo posible, de los efectos de la piratería y la falsificación de productos de propiedad intelectual originales en Sudáfrica ha sido una ardua tarea. Otro factor en detrimento de dicho cometido lo constituye la práctica generalizada de la compra de este tipo de material por parte del gran público.

49. En Sudáfrica, como en la mayoría de los países, existe la creencia de que la compra de productos falsificados o pirateados no atenta contra los valores éticos y, por ende, también se aprueba la fabricación y la comercialización de dicho material. Los titulares de derechos de propiedad intelectual se perciben, de forma general, como “peces gordos” adinerados. En consecuencia, la falsificación y la piratería de sus productos no se considera como una práctica censurable. Esta permisiva visión generalizada se ha exacerbado hasta tal punto que la compra o utilización de obras falsificadas o pirateadas se ha revestido de cierto aire de esnobismo. Todo ello ha dado lugar a que se establezca una distinción entre, por un lado, el daño, la sustracción o la destrucción de bienes tangibles, como por ejemplo automóviles y artículos del hogar, entre otros, y, por el otro, el posible daño o la “sustracción” de objetos de propiedad intelectual. En el primer caso, tal conducta es total y plenamente censurable; en el segundo, se considera como algo lícito. Mientras el público general siga manteniendo esta postura de permisividad, no se podrá cejar en el difícil empeño de aplicar medidas de prevención en contra de la piratería y la falsificación. Si, en el conjunto general de la sociedad, se infundiera el convencimiento de que dichas prácticas no son sólo ilegales, sino que también son censurables y despreciables desde un punto de vista ético, se podrían realizar grandes avances en favor de la erradicación de estas actividades comerciales fraudulentas. Uno de los modos más eficaces de fomentar este tipo de creencias sería acabando con el mercado ilegal de estos productos. Para contribuir a que esta situación se convierta en una realidad, debe imponerse un cambio de perspectiva en el ámbito social. A tal efecto, deben llevarse a cabo campañas propagandísticas y educativas eficaces e integrales. Este tipo de medida se ha aplicado, aunque de forma limitada, en el sector cinematográfico de Sudáfrica con resultados esperanzadores. Con todo, se debe seguir trabajando de forma intensa en dicha dirección.

50. A modo de conclusión, se puede afirmar que un entorno en el que se empleen modelos empresariales y prácticas comerciales encaminados a la obtención de beneficios elevados sacando partido de los reducidos volúmenes de ventas de productos originales es más proclive a favorecer el desarrollo de prácticas comerciales de piratería y falsificación de dichos productos que cuando se obtienen pocos beneficios debido a los grandes volúmenes de ventas de productos auténticos. El segundo enfoque resulta más idóneo para la creación de un entorno contrario a la piratería y la falsificación. Además, cabe resaltar la importancia de la necesidad de simplificar la presentación de demandas y de reducir las costas de ésta en interés de los titulares de derechos de propiedad intelectual en aras de la observancia de sus derechos. Del mismo modo, cabe hacer hincapié en la utilización de métodos destinados a desalentar las actividades de piratería y falsificación de productos.

51. Actualmente, la falsificación y la piratería constituyen la amenaza más grave en materia de propiedad intelectual. Los gobiernos y los titulares de derechos de propiedad intelectual, en su intento de mantener la observancia de dichos derechos, deben recurrir a todo tipo de técnicas inteligentes con el fin de promover el cumplimiento eficaz y a un bajo costo de los derechos de propiedad intelectual. La supervivencia de la propiedad intelectual puede depender de ello.

[Fin del documento]