

Actas

III JORNADAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LOS SOPORTES EN LOS QUE SE RECOGEN TANGIBLES E INTANGIBLES

GANDÍA (VALENCIA) 5 y 6 DE MARZO 2013

EDITORA GLORIA DOMÉNECH MARTÍNEZ



EDITORIAL
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Actas

III Jornadas de Propiedad Intelectual

Los soportes en los que se recogen tangibles e intangibles

Editora

Gloria Doménech Martínez

EDITORIAL

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Los contenidos de esta publicación han sido evaluados por los miembros del Comité científico:

Fernando González Botija, Universidad Complutense de Madrid
Gloria Doménech Martínez, Universitat Politècnica de València
Antonio Forés López, Universitat Politècnica de València
José Luis Giménez López, Universitat Politècnica de València

Primera edición, 2013

© Editor: Gloria Doménech Martínez

Diseño gráfico: José Luis Giménez López

© de la presente edición: Editorial Universitat Politècnica de València
distribución: Telf. 963 877 012 / <http://www.lalibreria.upv.es>

Ref. 2171_03_01_01 (versión impresa)

Ref. 6135_01_01_01 (versión electrónica)

ISBN: 978-84-9048-126-4 (versión impresa)

Queda prohibida la reproducción, la distribución, la comercialización, la transformación y, en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de la totalidad o de cualquier parte de esta obra sin autorización expresa y por escrito de los autores.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTO	7
Doña Gloria Doménech Editora de las Actas y Coordinadora de las III Jornadas de Propiedad Intelectual	
PRESENTACIÓN	9
Don Antonio Forés Director académico Grado Comunicación Audiovisual de la UPV Campus de Gandía	
PONENCIAS Y COMUNICACIONES	11
I. ÁMBITO PENAL DE PROTECCIÓN Y PERSECUCIÓN	13
PROPIEDAD INTELECTUAL INDEPENDIEMENTE DEL SOPORTE EN QUE SE CONTENGA	15
Don José Luis Fenellós Puigcerver Magistrado	
1. INTRODUCCIÓN	15
2. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	17
A. Introducción y perspectiva histórica. Principios delimitadores.	17
B. Regulación actual. Elementos del delito.	20
• Artículo 270 Código Penal	20
• Artículo 271 Código Penal	21
• Artículo 272 Código Penal	22
• Artículo 623.5 Código Penal	22
3. CONCLUSIONES.	28
LOS DELITOS TECNOLÓGICOS CON ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO VIRTUAL. ASPECTOS TÉCNICOS Y PROBLEMÁTICA	29
Juan Carlos Casas Chaves Inspector del Cuerpo Nacional de Policía grupo de delitos tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial	
INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE INTERNET	29
Aspectos técnicos	29

¿Qué es una IP?	29
Proxy.....	29
Dominio.....	30
Cabecera técnica:	30
Logs o históricos:	30
DELITOS INVESTIGADOS	30
FRAUDES.....	30
DELITOS RELACIONADOS CON MENORES	31
Pornografía infantil.....	31
Acoso sexual o grooming.....	31
Ciberbullying	31
Sexting.....	31
OTROS	31
II. ÁMBITO MERCANTIL Y CIVIL DE PROTECCIÓN.....	33
COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL.	
LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	35
Salvador Vilata Menadas	
Doctor en Derecho, Magistrado	
1. INTRODUCCIÓN.....	35
2. COMPETENCIAS DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL.....	37
3. ESPECIALIDADES DE LOS PROCESOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	45
LOS DISTINTOS SOPORTES TANGIBLES E INTANGIBLES CONOCIDOS	
O QUE EN UN FUTURO SE PUDIERAN CONOCER EN LOS QUE SE	
CONTIENEN LOS OBJETOS DE PROTECCIÓN	47
Gloria Doménech	
Doctora en Derecho, Profesora de la U.P.V, Abogada	
1. INTRODUCCIÓN.....	47
2. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA OBRA PARA SU PROTECCIÓN	48
2.1. Como primer requisito para su protección debe tratarse de	
una creación humana	48
2.2. El segundo requisito para la protección alude a la originalidad	48
2.3. El tercero de los requisitos del objeto de protección del	
derecho de propiedad intelectual es la expresión, su	
exteriorización.....	49
2.3.1. Las ideas no son protegibles	49
2.3.2. El medio en el que se contengan es irrelevante	50

2.3.3. Puede que la obra se haya realizado sobre un soporte que no es propiedad del autor de la obra, esto es, un tercero	50
3. LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LA LEY	50
4. CONCLUSIONES	54
EL PAPEL DE LOS REGISTROS Y BASES DE DATOS EN LA PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL. PRIOR ART: MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN RELACIÓN AL ART. 8, J) DEL CONVENIO DE BIODIVERSIDAD	57
Pedro Díaz Peralta y Gloria Doménech Profesor Universidad Complutense Madrid Y Profesora Universidad Politécnica Valencia	
1.- LA PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL	57
2.- LA PRUEBA DE ANTERIOR CONOCIMIENTO O “PRIOR ART”	58
3.- LOS TRIPS Y LAS DIRECTRICES MÍNIMAS DE LA LEGISLACIÓN INTERNA ...	59

AGRADECIMIENTO

Doña Gloria Doménech

Editora de las Actas y Coordinadora de las III Jornadas de Propiedad Intelectual

Quiero agradecer profundamente a todas las personas que junto conmigo han hecho posible que este proyecto viera la luz. También mostrar mi gratitud y afecto a todos los ponentes porque en su día aceptaron sin dudar mi invitación a participar en estas Jornadas, ellos son pieza clave del éxito que viene avallado, no sólo por su elevada categoría profesional y científica en el campo de su especialidad, ampliamente demostrada, sino también por su categoría personal y humana al participar de la forma que lo hicieron en estas III Jornadas de Propiedad Intelectual, celebradas en el campus de Gandía de la UPV los días 5 y 6 de marzo de 2013.

Tengo la certeza de que las ponencias, los análisis, la discusión y el debate que se suscitó en su día, sirvieron para poner encima de la mesa los problemas actuales de que adolece la protección del derecho de propiedad intelectual en nuestra regulación.

Confiemos que Jornadas como la celebrada nos ayuden a conseguir una legislación acorde con las necesidades de los tiempos de crisis que nos toca vivir.

PRESENTACIÓN

Don Antonio Forés Lopez

Director Académico del Grado en Comunicación Audiovisual y Subdirector del Área de Comunicación Audiovisual de la UPV - Campus de Gandía

Me complace mucho poder participar en este acto de inauguración de las III Jornadas de Propiedad Intelectual, “Los soportes en los que se recogen tangibles e intangibles”, ya que el hecho de que ésta sea la tercera edición es una buena señal del éxito de las mismas gracias a la participación de alumnos, profesores, expertos y público en general. En nombre de este campus felicito al comité organizador, encabezado por nuestra profesora Gloria Doménech, la verdadera artífice y promotora de estas siempre interesantes e instructivas jornadas.

Cada vez resulta más difícil asegurar la protección de los derechos de propiedad intelectual frente al incremento de los fenómenos de piratería y falsificación, que el gran poder de difusión de Internet favorece. Por este motivo, cada vez son más necesarios los mecanismos destinados a proteger a los inventores, diseñadores y artistas.

Las medidas destinadas a salvaguardar los derechos de propiedad intelectual (DPI) y a luchar contra la falsificación y la piratería en el mercado interior abarcan tanto el ámbito penal, como el civil sin olvidar el ámbito mercantil, jurisdicción especial en el campo civil. Sin olvidar la peculiaridad del registro de estas invenciones.

Parece necesario reforzar la cooperación transfronteriza entre los diferentes estados dado el carácter internacional de las infracciones o, para usar un anglicismo cada vez más corriente, violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Esta cooperación se ve dificultado por las distintas regulaciones que existen en cada uno de los países con cualquier grado de participación en dichos ilícitos.

Desde estas líneas queremos estimular y abogar por el diálogo de los titulares de derechos y las demás partes interesadas, así como por poner en común sus intereses en la lucha contra las infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Entendemos que los acuerdos voluntarios parecen la solución más apropiada, en la medida en que se permite una adaptación a las novedades tecnológicas y puede extenderse la resolución de los conflictos surgidos más allá del marco de la Unión Europea.

Durante estos últimos años se ha desarrollado mucho la venta de mercancías falsificadas a través de Internet. Debemos considerar que este sector es un sector prioritario al que se le puede aplicar de forma eficaz el método del diálogo y los acuerdos de cooperación.

Las infracciones de los derechos de propiedad intelectual referidos a la falsificación y la piratería, son la causa de numerosos perjuicios económicos, incluso de amenazas para la salud pública y la seguridad de los consumidores. Por lo tanto, debemos considerar necesario proteger los derechos de propiedad intelectual para fomentar el crecimiento económico, la innovación y la creatividad.

Reitero mi enhorabuena a los organizadores por la iniciativa de celebrar estas jornadas y por ser ésta su tercera edición.

Gracias por su atención y que tengan unas fructíferas jornadas.

PONENCIAS Y COMUNICACIONES

I.

**ÁMBITO PENAL
DE PROTECCIÓN Y PERSECUCIÓN**

PROPIEDAD INTELECTUAL INDEPENDIEMENTE DEL SOPORTE EN QUE SE CONTENGA

Don José Luis Fenellós Puigcerver

Magistrado

1. INTRODUCCIÓN

En esta ponencia vamos a analizar la protección que, desde el ámbito penal, se realiza de la propiedad intelectual, que constituye uno de los temas más debatidos, y ello desde dos diferentes planos:

1. Por la misma protección en sí del derecho a la propiedad intelectual, que como derecho de creación se intenta contraponer con el derecho a la información y acceso a la cultura, y cuya protección, al desarrollarse su ámbito de difusión cada vez con más importancia en sedes inmateriales o virtuales, puede restringir el uso de las redes sociales y comunicativas.
2. Por las características de quien es el perjudicado digno de protección y de quien es el autor de las violaciones de dichos derechos. Así, mientras que del titular del bien protegido, sea la intimidad, libertad o propiedad, se presume que no renuncia como bienes protegidos por su misma personalidad a dicha protección, y quien los ataca conoce este hecho y pese a ello realiza dichos ataques con ánimo de lucro, de lograr una situación de superioridad o simplemente de ocasionar un mal a otra persona, en el ámbito del derecho de la propiedad intelectual, convive la intención del titular del mismo de verse protegido tanto en la integridad de su obra como en los beneficios que genera la misma, con la de autosatisfacción por la realización de la misma que aumenta conforme su difusión sea mayor, variando la intensidad de uno o de otro de los derechos según la concreta personalidad de los creadores o autores (y también de la perspectiva cierta o incierta de obtener un lucro por la explotación de su obra); además, en cuanto a quien realiza dichos ataques a la propiedad intelectual, coexiste quien lo realiza con un ánimo de dañar a otra persona, con un ánimo de lucrarse con el beneficio de la misma sin participar a su creador, con quien lo realice de forma altruista, bien para conseguir beneficios a cambio (intercambio de obras), bien para contribuir a la expansión de la cultura, y, no los menos, ante la imposibilidad

económica o de obtener por medios lícitos acceso a dichas obras, o ante la necesidad imperiosa de procurarse un mínimo sustento alimenticio.

Por ello, antes de analizar la protección que desde el derecho penal se efectúa de los mismos, debemos preguntarnos: ¿Qué es la propiedad intelectual y por qué se protege? La propiedad intelectual está integrada por una serie de derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor de una obra literaria, artística o científica, la plena disposición sobre la misma y el derecho exclusivo a explotarla, sin más límites que los establecidos en la Ley, y que nacen sin ningún tipo de formalidad, solo por la creación y en su caso explotación de la obra. Debemos señalar que se considera autor a la persona que crea alguna obra literaria, artística o científica, expresadas en cualquier tipo de medio o soporte. Y a él le pertenece la propiedad intelectual sobre la misma por el simple hecho de haberla creado. Pero también tienen la condición de autores las personas que representan e interpretan las obras, los productores de las mismas, los difusores de dicha obra bajo su responsabilidad económica.

Y el autor, como titular de un derecho de propiedad intelectual tiene dos tipos de derechos: Derechos de carácter personal o derechos morales: Son derechos irrenunciables que pertenecen al autor o al artista intérprete durante toda su vida y a su fallecimiento, pasan a sus herederos. Y derechos de carácter patrimonial, entre los que se distinguen los relaciones con la explotación de la obra, y entre ellos los que permiten a su titular obtener una retribución o un precio por autorizar que se explote su obra de una determinada manera, que tienen una duración determinada dependiendo del tipo de obra y de cada una de las legislaciones nacionales. Entre ellos se encuentran los conocidos como derechos compensatorios, como el derecho por copia privada que compensa los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir a causa de las reproducciones de las obras para uso exclusivamente privado del copista.

Dicho esto, debemos hacer mención de que la protección del derecho de propiedad intelectual no es algo novedoso, sino que surgió desde la aparición y generalización de uso de la imprenta, que permitió la distribución y copia masiva de las obras, y así, en el siglo XVIII nació el derecho de copyright, en Inglaterra, cuando los editores de obras (los libreros) argumentaban la existencia de un derecho a perpetuidad a controlar la copia de los libros que habían adquirido de los autores. Dicho derecho implicaba que nadie más podía imprimir copias de las obras sobre las cuales tuvieran el copyright (traducido literalmente como derecho de copia). Y así el Estatuto de la Reina Ana, aprobado por el parlamento inglés en 1710, fue la primera norma sobre

copyright de la historia. Esta ley establecía que todas las obras publicadas recibirían un plazo de copyright de 14 años, renovable por una vez si el autor se mantenía con vida (o, sea, un máximo de 28 años de protección). Mientras que todas las obras publicadas antes de 1710 recibirían un plazo único de 21 años a contar de esa fecha. Estados Unidos incorporó los principios sentados en Inglaterra sobre el copyright, y, posteriormente, esta protección se extendió a la Europa continental, entre ellos a España, y al resto del mundo. En España, la protección del derecho de propiedad intelectual se desarrolló por ley de 1879, y, posteriormente, mediante ley de once de noviembre de 1987, refundida en una posterior norma de 1996.

2. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

A. Introducción y perspectiva histórica. Principios delimitadores.

En el ordenamiento jurídico español, la infracción de los derechos que otorga la ley de propiedad intelectual puede ser castigada mediante el ejercicio de acciones civiles, penales y administrativas.

Respecto a las civiles señalar que se ejercitan a través del llamado procedimiento ordinario regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, conforme al mismo, siguiendo los preceptos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual, el titular de los derechos que se protegen por esa normativa, puede instar el cese de aquellas actividades que atenten contra los mismos y exigir la oportuna indemnización por los daños causados, tanto económicos como morales, solicitar con carácter previo al inicio de las actuaciones judiciales, la adopción de las llamadas medidas cautelares destinadas a proteger sus derechos con carácter urgente.

Pero, conforme a la vía penal, la misma se encuentra delimitada, en primer lugar, por su propia naturaleza: La misma actúa como última ratio, protegiendo los bienes jurídicos considerados socialmente más relevantes de los ataques que contra los mismos mayor intensidad revistan. De forma que las acciones de menor entidad que pese a ello vulneren derechos que la sociedad estima de gran importancia para la convivencia tendrán respuesta a través de las vías civiles o administrativas, e igualmente no gozarán de protección penal sino civil o de otro orden las violaciones, aun patentes y relevantes, de valores o derechos considerados secundarios por el conjunto de la sociedad, conciencia representada por la acción de sus legisladores a la hora de introducir en el Código Penal uno u otro derecho como susceptible de protección en dicho ámbito.

Ahora bien, partiendo como hemos dicho que el derecho de propiedad intelectual es considerado por la sociedad como uno de los bienes susceptibles de protección penal, aun cuando no se encuentre estrictamente recogido como derecho ciudadano ni como principio rector en la Constitución española, no se puede cerrar los ojos ante el hecho de que, alejándose del principio de consideración del derecho penal como ultima ratio, tanto por el poder legislativo como por la propia ciudadanía se está instrumentalizando el mismo ahondando en la finalidad ejemplarizante de las penas que se imponen y la relevancia social de ellas, además de la gratuidad y celeridad propias de este orden jurisdiccional penal con respecto a otras vías procedimentales. Sin entrar a analizar el fenómeno de “penalización” del derecho, tipificando como delito conductas de escasa relevancia pero muy reiteradas al objeto de prevenir su comisión o con el mero objetivo de publicitar una respuesta contundente, con independencia de que no sea proporcional, ante diversos sucesos de menor importancia pero que causan alarma social, lo cierto es que la acción del poder legislativo en materia de propiedad intelectual en algunos casos se ha realizado a la vista de los titulares periodísticos que se han producido. Por ello, antes de entrar a valorar qué protege el derecho penal español con relación a los derechos de propiedad intelectual, debemos concluir que, pese a que teóricamente solo debe actuar ante los ataques más relevantes contra los mismos, también se ha actuado con finalidad de prevención ante actuaciones que, de menor importancia, tanto por el dolo del autor como por el perjuicio causado individualmente, por su reiteración causaban alarma social.

Y, así, debemos analizar si el Código Penal español protege o no los dos aspectos, moral y patrimonial, del derecho de autor, o solamente protege uno de ellos. No hay duda respecto de que el Código Penal hace una protección del aspecto patrimonial del derecho de autor. Pero más duda se plantea sobre si el derecho moral tiene protección por esta vía penal, estando dividido la doctrina al respecto, ya que, si bien históricamente los códigos penales de nuestro país no hacían referencia al derecho moral de los autores (salvo el de 1973, como veremos), y, si nos fijamos en la ubicación dentro de los códigos penales en que se encuentran los delitos contra la Propiedad Intelectual, veremos que este tipo de delitos está incluido dentro de las llamadas defraudaciones patrimoniales, no obstante, algunas sentencias del Tribunal Supremo en algún caso han reconocido también protección jurídica al derecho moral de autor, pero que también incluiría delito contra el patrimonio. Y, actualmente, conforme a la protección penal que se le otorga, si bien se precisa el ánimo de lucro como elemento que presida la acción del autor del delito, lo que implica que se pretenda obtener un beneficio económico que no obtiene a su vez el titular legítimo, lo que viene a proteger necesariamente sus derechos de tipo patrimonial, al no especificarse qué clase de perjuicio se ha

de producir, real o potencialmente, a dicho titular, también puede quedar abarcado el derecho moral y de conservación de la integridad de la obra, siempre que al mismo vaya anudado dicho derecho patrimonial de exploración de la misma, como se comprueba por cuanto el Código Penal, como veremos, se remita a las disposiciones de la ley de propiedad intelectual en materia de indemnización de daños y perjuicios, y dicha normativa específicamente contempla los supuestos de cesación por vulneración de derechos de tipo moral.

Analizando ya las conductas punibles, en el Código Penal de 1973 su artículo 534 disponía que *“el que infringiere intencionadamente los derechos de autor será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 10.000 a 100.000 pesetas, independientemente de las sanciones determinadas en las leyes especiales. La reincidencia se castigará con la pena de prisión menor.”* Y el artículo 534 bis castigó *“con la pena de multa de 30.000 a 60.000 de pesetas quien intencionadamente reproducere, plagiare, distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica o su transformación o una interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. La misma pena se impondrá a quien intencionadamente importare, exportare o almacenare ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización.”* Mientras que el artículo 534 bis b) señalaba que *“será castigado con la pena de arresto mayor (un mes y un día a seis meses de prisión) y multa de 50.000 a 1.500.000 de pesetas quien realizare cualquiera de las conductas tipificadas en el artículo anterior, concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: a) Obrar con ánimo de lucro; b) Infringir el derecho de divulgación del autor; c) Usurpar la condición de autor sobre una obra o parte de ella o el nombre de un artista en una interpretación o ejecución; d) Modificar sustancialmente la integridad de la obra sin autorización del autor. Y se impondrá la pena de prisión menor (seis meses y un día a seis años), multa de 175.000 a 10.000.000 de pesetas e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando, además de obrar con ánimo de lucro concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la cantidad o el valor de las copias ilícitas posean especial trascendencia económica. b) Que el daño causado revista especial gravedad. En tales supuestos el Juez podrá, asimismo, decretar el cierre temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado.”*

Como se observa, en la terminología del legislador de 1973, se emplea el término “derechos de autor” y no se contemplaba la necesidad de actuar con ánimo de lucro para cometer ese delito, castigándose con penas menores esos hechos salvo que el autor fuera reincidente, el beneficio a obtener

importante o el perjuicio causado muy grave. Preceptos que, en principio, provocarían la condena de conductas, como la mera fotocopia de un texto con finalidad privada o su difusión sin mencionar quien era el autor de la misma, o su versión en espectáculos gratuitos sin autorización de su autor o herederos, que eran comunes y claramente irrelevantes, por lo que, ante ello, la jurisprudencia pronto hubo de introducir la finalidad lucrativa como elemento necesario para la comisión de los mismos. Y finalmente, el legislador en 1989 acometió una importante reforma de estos preceptos, olvidándose de la mención a los derechos morales de autor, elevando la cuantía de las multas adaptándolas a la nueva realidad económica, y clarificando que el importe de los perjuicios y sus responsables se regiría por lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual.

En el Código Penal de 1995 se introdujeron numerosas novedades, Así, con una más depurada técnica legislativa, se exigió, como ya venía haciendo la jurisprudencia, que se obrara con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros para cometer el delito, ampliándose, no con fines de expandir el ámbito de aplicación de la norma, sino para evitar la existencia de lagunas legales que condujeran a la impunidad, las conductas consideradas delictivas o el tipo y modalidad de la obra a proteger, aumentando igualmente la cuantía de las penas, introduciendo por vez primera equiparando a la comisión del delito la retirada de instrumentos que aun no siendo en sí mismos susceptibles de protección como obra, sí que protegían las mismas, en este caso las de tipo informático, ante posibles vulneraciones. Y se agravaban las penas, aun cuando manteniendo un mínimo de pena susceptible de no ser cumplida mediante el ingreso en centro penitenciario en caso de no ser cometidas reiteradamente, cuando los beneficios obtenidos por el infractor o los daños producidos al titular del derecho de propiedad intelectual fueran de especial trascendencia.

B. Regulación actual. Elementos del delito.

Y, finalmente, en la actualidad, la normativa penal en materia de propiedad intelectual, artículos 270 a 272 y 623.5 del Código Penal, es la siguiente:

Artículo 270 Código Penal

“1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o

comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del art. 623.5.

2. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin la referida autorización. Igualmente incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.

3. Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo.”

Artículo 271 Código Penal

“Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

c) *Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual.*

d) *Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.”*

Artículo 272 Código Penal

“1. La extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios.

2. En el supuesto de sentencia condenatoria, el Juez o Tribunal podrá decretar la publicación de ésta, a costa del infractor, en un periódico oficial.”

Artículo 623.5 Código Penal

“Serán castigados con localización permanente de cuatro a 12 días o multa de uno a dos meses los que realicen los hechos descritos en el párrafo segundo del artículo 270.1, cuando el beneficio no sea superior a 400 euros, salvo que concurra alguna de las circunstancias prevenidas en el artículo 271.”

Esta normativa tiene su origen no solo en los anteriores antecedentes legislativos, sino en la relevancia y notoriedad que su comisión, por medio de los intercambios informáticos o del fenómeno del top manta, tuvo a principios de la primera década de este siglo XXI, y que hicieron que los mismos fueran objeto de reforma mediante la Ley Orgánica 15/2003, de 25 noviembre; en su desarrollo, el legislador hizo gala de una especial sensibilización en materia de protección de los derechos de autor, de forma que aduciendo como fundamento de la modificación, una "mejora técnica" para configurar el tipo delictivo, vino a agravar la pena señalada al delito, invocando -como suele ser habitual- "la realidad social"... , así como su "repercusión en la vida económica y social". Y, como antes se ha señalado, basando la respuesta penal no en el principio de ultima ratio, de mínima intervención o de proporcionalidad, sino en la finalidad preventiva de las penas y del procedimiento penal en sí, ello provocó resultados discutibles desde el punto de vista de la justicia material, lo que motivó que, frente a las respuestas judiciales de condena de los acusados, por aplicación estricta del tenor literal del precepto penal conforme al principio de legalidad, se fue abriendo paso otra interpretación

jurisprudencial, que vino restando toda relevancia penal al fenómeno vulgarmente denominado "top manta"... de forma que haciendo valer diferentes circunstancias tales como la apremiante situación de necesidad de los "manteros", la escasa entidad del lucro que les reporta o del perjuicio que causan tratándose de delitos de índole patrimonial, el hecho de que la extensión del derecho penal dejaba sin contenido las normas protectoras de estos derechos contenidos en la ley de propiedad industrial vulnerando el principio de intervención mínima, la falta de proporcionalidad de las penas de prisión y multa señaladas para tales conductas, determinaban por ende, en algunos casos, la absolución de los acusados, o, en el caso de que recayeran sentencias condenatorias, la frecuente concesión de la gracia del indulto a los penados por esta materia; así, once en el año dos mil nueve, veintinueve en el año dos mil diez o veinticuatro en el año dos mil once.

Sin embargo, frente a este uso alternativo del derecho o esta interpretación finalísima de la norma, eran (éramos) mayoría los jueces y magistrados que optaban, aun disintiendo de la proporcionalidad de las penas e incluso de la tipificación de algunas de estas conductas, los que, considerando que el principio de intervención mínima informa la labor del legislador, y no puede ser apreciada por el juez so pena de otorgar a éste la posibilidad de, por su mera convicción, dejar de aplicar una norma vigente, vulnerándose así la seguridad jurídica, apreciando de igual forma que el ánimo de lucro existe en quien, pese a su necesidad, realizaba dichas actividades, y que el perjuicio ocasionado a los autores, productores y demás titulares de dichos derechos de propiedad intelectual, aun mínimo, no puede desconocerse, procedían a condenar a los autores de los mismos, sin perjuicio de otorgarles, si entraban dentro de las previsiones legalmente establecidas, los beneficios penales que fuera posible e informar en su caso favorablemente ante las peticiones de indulto.

Por ello, el legislador en el año dos mil diez introdujo, ante el clamor social que entendía desproporcionada la respuesta ante los autores de dicho "top manta", un subtipo atenuado, conforme al cual será castigado con pena inferior los supuestos de distribución al por menor, y como mera falta dichas conductas cuando el beneficio obtenido por su autor no sea superior a cuatrocientos euros. Lo que, en la práctica, ha supuesto la despenalización de dicho subtipo atenuado, puesto que, conforme luego se reiterará, el beneficio obtenido es el que se acredita por la venta, intercambio lucrativo o cualquiera otra de las conductas y que ya se haya producido, no, como en el supuesto de los "manteros" cuando se pone a disposición de terceros productos en los que no se ha respetado el derecho de sus titulares; es decir, la mera puesta a disposición ya supone la comisión del ilícito si se dan el resto

de elementos típico, pero el beneficio son las ganancias obtenidas por la venta concreta de un producto. Y es difícilmente imaginable que se pueda conseguir prueba fehaciente, por los agentes de la autoridad o por otras personas interesadas en la persecución de estos ilícitos, de que el beneficio obtenido es superior a cuatrocientos euros, siendo inverosímil que se queden observando al infractor que realice una distribución al por menor hasta que se alcance dicha cifra de ventas. Por ello se puede concluir que, en la práctica, todas estas actividades de top manta o de menor relevancia, han quedado reducidas a una simple falta, la cual, por las características personales de sus autores, y en concreto su general falta de arraigo, y los cortos plazos de prescripción tanto del ilícito como de la pena, así como la dificultad en la instrucción penal de los mismos, necesitados de intérprete, ofrecimiento de acciones a entidades de gestión e informes periciales detallados (para acreditar hechos notorios como es la falsedad de unos productos apreciable a simple vista, pero no probado con la certeza requerida en vía penal) motivarán la impunidad de su actuación. Motivo por el cual no se desvela ningún secreto si se señala que actualmente la acción de las fuerzas de seguridad se centra no en la acción callejera, sino en la investigación en establecimientos, como los locutorios, y el uso que se hace en los mismos de los programas informáticos dotados de la necesaria licencia, por ser más fácil comprobar el beneficio que se obtiene de los mismos.

Una vez analizada la evolución de los tipos penales existentes, y los principios de lo inspiran, debemos entrar a valorar cuáles son los elementos de dichos ilícitos:

1º.- Una acción, consistente en la realización de la conducta de reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente; también la importación, exportación y almacenamiento. Y, a este respecto, la conducta típica de distribución, la más importante y frecuente de todas ellas, debe de interpretarse conforme a la configuración legal de ese derecho de distribución realizada por la normativa extrapenal definitoria del mismo, que no es otra que el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 1996, que reconoce el derecho de distribución, artículo 17, «... corresponde al autor el ejercicio exclusivo de explotación de su obra en cualquier formado, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizados sin autorización, salvo los casos previstos en esta Ley ». Y lo define en el artículo 19 como « la puesta a disposición del público del original o copia de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma ». De ello se concluye que la distribución supone ya la lesión del bien jurídico protegido en cuanto que mediante ella se niega la exclusiva de explotación del titular del derecho y se

afecta a la expectativa de ganancia patrimonial que, derivada de ella, éste tiene. Y entendiéndose como tal la mera puesta a disposición del público, previo a la venta. Obvio resulta que quien vende o pretende vender, por ejemplo, reproducciones de obras musicales o interpretaciones de obras musicales, sin la autorización del titular del derecho de distribución, realiza una conducta apta para generar un perjuicio: el que se devenga para el titular del derecho de distribución a partir del momento en que se produce una venta a cambio de precio, sin que del mismo se detraiga parte para remunerar el derecho que sobre la obra tiene el titular del mismo.

2.º- Que afecte a una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio. Como se observa, se hace referencia a las obras contenidas en cualquier tipo de soporte, *numerus apertus* que permite que la norma siga teniendo vigencia en la práctica pese a que el soporte donde se transmite vaya variando y haciéndose más intangible conforme se desarrollan las tecnologías de las comunicaciones. Realmente, ello complica determinar el lugar donde se entiende cometida la acción ilícita, y la consiguiente normativa aplicable y órgano competente, pero este extremo, de notable y actual controversia dentro de nuestros tribunales, escapa del ámbito de esta ponencia.

3.º- Que dicha conducta no haya sido consentida por el titular de dichos derechos, teniendo en cuenta que no se presume el consentimiento y quien lo alega, como hecho exculpativo que es, debe acreditarlo, no quedando abarcado por el principio de presunción de inocencia.

4.º.- Que dicha conducta se efectúe “en perjuicio de tercero”. Es decir, la acción ha de ser idónea, potencialmente susceptible para producir un perjuicio a tercero, pero, la consumación del delito no exige que efectivamente se le cause dicho perjuicio. y que se presume cuando la reproducción, el plagio, la distribución y la comunicación pública se hace mediante un precio que evidencia la ganancia dejada de obtener por aquél. Es doctrina consolidada la que señala que se producirá un efectivo perjuicio a los titulares de los derechos de la propiedad intelectual indemnizable conforme al artículo 272 del Código penal, solo “en los casos en los que se materializó la venta, pues en relación con las unidades reproducidas y no vendidas, que fueron ocupadas, el peligro no se concretó en perjuicio, y la responsabilidad civil queda embebida en la simple destrucción de los ejemplares ilícitos”.

Con relación a la existencia y cuantificación de los perjuicios, el artículo 272 del Código Penal, en cuanto a la extensión de la responsabilidad civil se

refiere, remite a las disposiciones de la ley de propiedad intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios, y que el artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual, dice que "el perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación". Pero esto no significa que haya que proceder, en todo caso, por cada unidad intervenida, a indemnizar al perjudicado en alguna de estas dos formas, sino que habrá de hacerse cuando exista realmente perjuicio, y perjuicio sólo hubo en los casos en los que se materializó la venta, pues en relación con las unidades reproducidas y no vendidas, que fueron ocupadas, el peligro no se concretó en perjuicio, y la responsabilidad civil queda embebida en la simple destrucción de los ejemplares ilícitos. De otra manera, de indemnizarse a las compañías con el precio de venta al público de cuantos ejemplares ilícitos se ocuparon, se estaría consagrando a su favor un enriquecimiento injusto, haciéndoles partícipes de un simbólico negocio ilícito sin coste para ellas, que no puede tolerarse. Este es el espíritu del que está imbuido, precisamente, el articulado de la mentada Ley de Propiedad Intelectual, particularmente el art. 139-3, cuando señala que "el titular del derecho infringido podrá pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios" .

5.º.- En cuanto al elemento subjetivo definido en el artículo 270 consistente en que la acción se realice «con ánimo de lucro». El ánimo de lucro, en general, se entiende como cualquier ventaja, beneficio, utilidad o provecho de carácter patrimonial, y en los delitos relativos a la propiedad intelectual el ánimo de lucro fundamentalmente se concreta en el ánimo de obtener una ventaja económica de la realización de una actividad no permitida, y como elemento típico de carácter subjetivo no es posible prueba directa del mismo, sino que, como reconoce el Tribunal Supremo, se ha de acudir a una serie de elementos objetivos que rodean el hecho para probar la voluntad del sujeto, acudiendo así a criterios como la forma de la copia ilegal, cantidad y número de copias intervenidas, lugar de venta, carencia de todo tipo de documentación y permiso, es decir, el «modus operandi».

A este respecto, debemos hacer mención de una antigua polémica. No es hecho controvertido que, cuando una persona accede a una red y baja música o películas, o cuando hace una descarga directa desde un servidor, lo que está realizando es lo que la ley define como acto de reproducción. Ni tampoco que las copias de obras intelectuales sin ánimo de lucro no están incluidas como delito en nuestro Código Penal. Ahora bien, desde diversos sectores, con intereses en el ámbito de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, debería interpretarse el ánimo de lucro como "cualquier

beneficio, utilidad o ventaja que algo te reporte” y no solo como ganancia en dinero. Lo que convertiría en delictiva dicha conducta de reproducción privada.

De ser esto así, lo primero que debería admitirse es que el requisito del ánimo de lucro se lo podía haber ahorrado el legislador, porque cualquier copia de una obra intelectual te reporta “algún tipo de beneficio, ventaja o utilidad”. Queda así el ánimo de lucro como un requisito estéril y su introducción como elemento subjetivo del injusto del tipo penal no cambiaría en nada su alcance, siendo que hasta el año 1995 no se exigía ese ánimo. Por lo que podemos pensar que la mención al ánimo de lucro en la nueva regulación penal se hizo para cambiar algo y no para dejar el alcance del tipo penal intacto, tal y como ocurriría si lo interpretáramos de la forma expansiva que le gustaría a la industria. Aun cuando eso supondría presumir que la acción del legislativo se reviste de una depurada técnica, lo que, como hemos visto al analizar el supuesto de la falta del artículo 623.5, no es el caso.

Del mismo modo, entender que hay un lucro por el supuesto ahorro que obtienes al copiar, convierte en impracticable la copia privada. Esto es, si las copias te producen el lucro de evitar una compra, entonces las reproducciones sin ánimo de lucro no existen. ¿Qué sentido tiene que la ley te dé derecho a hacer copias sin ánimo de lucro si resulta que todas las copias lo tienen porque te producen un supuesto ahorro o una ventaja? Desde esa perspectiva, si no hubieran incluido el artículo que otorga el derecho a la copia privada nada cambiaría. Sin embargo, ello no es así. El lucro ha de ser algo cuya existencia pueda ser susceptible de ser probada. El presumir que habrías comprado el compacto, libro, serie de televisión o película que te descargaste y que por tanto has realizado un ahorro es llevar un elemento esencial para determinar la existencia del delito a la órbita de las presunciones. Lo que no es admisible en derecho penal. Y que además desmiente la propia interpretación sistemática del tipo, ya que en el tipo agravado contenido en el artículo 271 del Código Penal se hace referencia a que *“el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica”*. No hay que irse por tanto muy lejos para comprobar que el Código Penal considera que el “beneficio obtenido”, esto es, el lucro, es el que tiene una *“trascendencia económica”* y no de otra naturaleza.

6.º- Que el beneficio obtenido sea superior a cuatrocientos euros. Beneficio, como se ha dicho, constante, probado, acreditado, y no supuesto por la mera posesión de las obras y su puesta a disposición sin actividades ya realizadas de carácter lucrativo que le hayan reportado a su autor unas ganancias reales.

3. CONCLUSIONES

Así pues, ya para concluir, resaltar nuevamente los tres pilares sobre los que se fundamenta la protección que, desde el derecho penal en nuestro país, se otorga a los titulares de derechos de propiedad intelectual.

1. Que se protegen especialmente los derechos de contenido patrimonial de los titulares de obras, cualquiera sea su soporte, no siendo necesario que efectivamente a dichos titulares o autores se les haya perjudicado para entender cometido el ilícito.
2. Que se exige en el autor de la conducta ilícita, que abarca prácticamente todas las posibilidades de intervenir explotando dichos derechos de propiedad intelectual, un ánimo de lucro económico, destinado a la obtención de un beneficio económico, para considerar punibles en el ámbito penal.
3. Que los actos de distribución al por menor o de venta callejera de dichos productos serán castigados con penas leves y en muchos casos quedarán impunes dada la dificultad de probar que su beneficio es superior a cuatrocientos euros, por lo que, sea por decisión del legislador, sea por negligencia a la hora de redactar los tipos penales, se persiguen únicamente las conductas más graves y de mayor relevancia contra dichos derechos de propiedad intelectual.

LOS DELITOS TECNOLÓGICOS CON ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO VIRTUAL. ASPECTOS TÉCNICOS Y PROBLEMÁTICA

Juan Carlos Casas Chaves

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía grupo de delitos tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen como misión la investigación de los actos ilícitos que se cometen. Es evidente que el modo en el que operan los defensores del orden debe mantenerse en la más estricta confidencialidad, pero no por ello debemos pensar que no se realiza actividad alguna en este sentido. El contenido de mi intervención no puede ser transcrito por razones obvias de seguridad. Con este trabajo se pone de relieve la actividad que se lleva por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en materia de investigación y persecución de los ilícitos, que cada vez son mayores, en el ámbito virtual.

INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE INTERNET

Aspectos técnicos

En una investigación por delito tecnológico, el objetivo es conocer la IP origen del ataque. Pero en una investigación policial pueden aparecer diversos conceptos, algunos de los cuales vamos a ver a continuación:

¿Qué es una IP?

Es un número que identifica a un ordenador conectado a la red de Internet, o dicho con más detalle es un número que identifica una línea telefónica que en un momento determinado está conectada a la red.

Proxy

Un proxy es un dispositivo que centraliza el tráfico entre una red pública y una red privada.

Un ejemplo de red privada sería los ordenadores de la Facultad, que pueden establecer conexiones entre ellos a través de IP privadas, pero que cuando

salen a la red pública (Internet) lo hacen a través de un proxy con una IP pública.

Dominio

Es el nombre con que una empresa, organización, administración, etc, es conocida en Internet.

Cada vez hay más dominios, en base a la mayor utilización de Internet por las empresas, las administraciones, etc:

.mil: organizaciones militares, **.gov**: organizaciones gubernamentales, **.net**: empresas muy extendidas en la red; **.edu**: instituciones educativas, **.com**: empresas u organizaciones comerciales, **.org**: cualquier tipo de organización no gubernamental o no incluida en anteriores, Países (zonas geográficas): **.es**, **.uk**, **.fr**, etc, servidores de correo-e: **hotmail.com**, **yahoo.com**, **gmail.com**...

Cabecera técnica

Un documento que recoge datos de un correo electrónico: información sobre el emisor, receptor, direcciones IP, fechas y horas, servidores de correo, etc.

Logs o históricos

Documentos donde se almacenan los datos de registro o de tráfico que genera una página web, un foro, una red social, etc y que contiene elementos importantes para la investigación, tales como IP, día y hora de conexión, archivos descargados, programas utilizados, navegadores, etc.

DELITOS INVESTIGADOS

- Fraudes
- Delitos relacionados con menores
- Otros

FRAUDES

Las principales estafas que se vienen investigando son:

- Compra de productos y servicios con números de tarjetas válidos
- Subastas, compras y ventas ficticias
- Transferencias en banca on - line (Phishing)
- Cartas Nigerianas

DELITOS RELACIONADOS CON MENORES

Pornografía infantil

- Cualquier tipo de archivos donde aparecen menores abusados sexualmente

Acoso sexual o grooming

- Conductas realizadas generalmente por un adulto y encaminadas a conseguir imágenes eróticas de algún menor y si es posible tener un contacto físico con éste.

Ciberbullying

- Es consecuencia del bullying, pero que las nuevas tecnologías permite que se siga cometiendo a través de las aplicaciones que Internet te posibilita, principalmente las redes sociales

Sexting

- Envío de contenidos de tipo sexual producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio de teléfonos móviles

OTROS

En este apartado tienen cabida todos aquellos delitos que sin entrar dentro de los dos apartados anteriores, se pueden cometer utilizando las nuevas tecnologías:

- Injurias, calumnias..
- Robos o suplantación de identidades
- Daños
- Descubrimiento y revelación de secretos
- Ataques de denegación de servicios-
- Rasonware
- Programa que se introduce en el ordenador, te lo bloquea, solicitando dinero para su desbloqueo
- Propiedad industrial e intelectual

II.	ÁMBITO MERCANTIL Y CIVIL DE PROTECCIÓN
-----	---

COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL. LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Salvador Vilata Menadas

Doctor en Derecho, Magistrado

1. INTRODUCCIÓN

La irrupción normativa del artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducido por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, y de la Ley Concursal ha supuesto la entrada en funcionamiento, en fecha 1 de septiembre de 2004, de los Juzgados de lo Mercantil.

Los nuevos Juzgados de lo Mercantil, además de ser la pieza jurisdiccional esencial de la reforma del sistema concursal español, lo que constituía su razón de ser originaria, fueron concebidos posteriormente como una jurisdicción especializada para el conocimiento de algunas materias de Derecho Mercantil, que vienen relacionadas en el apartado 2 del artículo 86 ter. Así se atendía, aunque fuese parcialmente, la antigua reivindicación de un sector profesional e incluso académico, en el sentido de instaurar una auténtica jurisdicción comercial o mercantil al estilo de la existente en muchos ordenamientos de nuestro entorno. Según el propio texto de la Exposición de Motivos de la LORC *“ni se atribuyen en este momento inicial a los Juzgados de lo Mercantil todas las materias mercantiles, ni todas las materias sobre las que extienden su competencia son exclusivamente mercantiles”*. La intención del legislador al limitar la atribución de competencias a los nuevos Juzgados en materia mercantil es que la especialización se vaya logrando a través de la praxis forense, partiendo *“de unas bases iniciales prudentes que habrán de desarrollarse progresivamente en los años venideros, de acuerdo con la experiencia que se vaya acumulando”*.

Pero no se ha creado tal orden jurisdiccional mercantil, sino unos órganos especializados, dentro del orden jurisdiccional civil, para el conocimiento de los asuntos en primera instancia. En cualquier caso, dichos Juzgados de lo Mercantil tienen atribuido el conocimiento de las acciones propias del orden jurisdiccional civil que tengan por objeto las materias enunciadas en el propio apartado 2 del artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Pues bien, en la delimitación práctica de las competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil se han suscitado ya algunas controversias, tanto para el supuesto de rebatir la corrección del reparto efectuado como para dilucidar la correcta acumulación de acciones operada por la actora en su demanda. Y es que, no como mero debate teórico, sino en una amplia muestra de supuestos prácticos, resulta problemática la cuestión de la posible acumulación de acciones que versen sobre las materias especiales atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil y otras propias del orden jurisdiccional civil no incluidas en el artículo 86 ter, muy especialmente los supuestos del apartado a), y cuál sea el órgano competente para conocer de dichos litigios, a saber, el Juzgado de lo Mercantil o bien el Juzgado de Primera Instancia correspondiente en su caso. Se insiste en que no se trata de una discusión meramente académica, y para ello basta la lectura detenida de dichas materias (competencia desleal, derecho societario, propiedad intelectual e industrial) para imaginar la relativa facilidad con la que se pueden dar supuestos de posible acumulación objetiva (así, vgr., casos donde las cuestiones de cumplimiento contractual estén íntimamente ligadas a cuestiones de competencia desleal, o supuestos de derechos de crédito relacionadas con acuerdos societarios). Resulta indudable la realidad y alcance práctico del problema planteado.

El posible elenco de soluciones técnicas a la cuestión planteada se reduce a tres: bien el órgano competente para conocer de tales procedimientos es el Juzgado de lo Mercantil, bien es el Juzgado de Primera Instancia, o bien se entiende que no es posible tal acumulación de acciones, debiendo procederse a su adecuado deslinde y tramitación, en su caso, en procedimientos separados ante ambos órganos.

Sin incidir en un puro voluntarismo para mantener que debiera aceptarse que la especialización de los Juzgados de lo Mercantil supone una atracción de competencia objetiva frente a los órganos no especializados del orden civil, en todo aquello que se conecte con las materias establecidas como “de lo Mercantil”, cabe apurar las posibilidades hermenéuticas con el propósito de que la materia “de lo Mercantil” no se resuelva por órganos de instancia civiles, no viniendo sometida a aspectos contingentes que, por afectar al derecho de acción, no son ajustados a lo razonable. Así, habrá de partirse de que las resoluciones propias de los órganos de instancia civiles deben ser exclusivamente las que no pueden corresponder, directa o indirectamente, a los especializados, y de desenvolver los cánones interpretativos para fijar con la mayor amplitud la concreta materia civil que, por el momento, se considera asociada a lo mercantil. Tales cánones serán lógicos, sistemáticos y sociológicos, siguiendo la metodología de la Ley.

2. COMPETENCIAS DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL

El legislador ha optado por la introducción de unos Juzgados no sólo concursales, que era el planteamiento inicial de la Comisión General de Codificación en el Anteproyecto de 2000, sino mercantiles especializados dentro del orden jurisdiccional civil, opción que aparece tras el paso de dicho anteproyecto por la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia (Anteproyecto de 7 de septiembre de 2001) en el marco del Pacto de Estado por la Justicia, lo que plantea la necesidad de delimitar las materias para cuyo conocimiento son competentes. Conforme al artículo 2-7 de la Ley Orgánica 8/2003, se añade un nuevo artículo 86 ter a la LOPJ¹ conforme al cual los Juzgados de lo Mercantil

¹ Enuncia el artículo 86 ter lo siguiente:

“1. Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

1º. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley Concursal.

2º. Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.

3º. Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.

4º. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1.

5º. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.

6º. Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

2. Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.

c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo.

d) Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.

e) Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.

f) De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea y de su derecho derivado.

g) De los asuntos atribuidos a los Juzgados de Primera Instancia en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje cuando vengán referidos a materias contempladas en este apartado.

conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal (*vis atractiva*), con jurisdicción exclusiva y excluyente en aquellas materias de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, dado el carácter universal del concurso, aunque sean de naturaleza social, atribuidas tradicionalmente a los Juzgados de lo Social, así como las de ejecución y las cautelares, cualquiera que sea el órgano del que hayan dimanado. Asimismo, conocerán de las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas las cuestiones que se promuevan sobre sociedades mercantiles y cooperativas, las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes nacionales o internacionales, las pretensiones relativas a Derecho marítimo y las acciones relativas a condiciones generales de la contratación².

El art. 86 ter, en su ap. 2, primer inciso, dice literalmente:

“Los Juzgados de lo Mercantil conocerán asimismo de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que, dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas”.

La interpretación literal del precepto puede, en principio, llevarnos a concluir que el Juez de lo Mercantil conocerá de las demandas en las que se ejerciten acciones sobre dichas materias específicas, sean éstas ejercitadas de forma aislada o lo sean acumuladas con otras acciones que sean competencia del orden jurisdiccional civil, lo que sería tanto como sentar que existe una *vis atractiva* de los nuevos órganos jurisdiccionales. La ausencia de cualquier elemento gramatical excluyente, como pudiese ser un adverbio o incluso un artículo determinado, serían elementos de refuerzo de esta tesis.

No obstante, también puede sustentarse la tesis contraria con base en el mismo criterio literal, aplicando el clásico aforismo *inclusio unius exclusio alterius*, en virtud del cual la mera enunciación de las materias objeto de competencia de los Juzgados de lo Mercantil supone la exclusión automática

² Además, los Juzgados de lo Mercantil de Alicante tendrán competencia para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de cuantos litigios se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos 40/1994, del Consejo de la Unión Europea de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios, al efecto de lo cual se denominarán “Juzgados de Marca Comunitaria” (art. 2.6 Ley Orgánica para la Reforma Concursal, que añade un nuevo art. 86 bis en la LOPJ), con lo que se da cumplimiento a lo establecido en el art. 91 de la Reglamento CE núm. 40/1994, del Consejo de la Unión Europea sobre la Marca Comunitaria. Art. 86 bis núm. 4 LOPJ. De igual modo, las Secciones especializadas de la Audiencia Provincial de Alicante se denominarán, a estos efectos, “Tribunales de Marca Comunitaria” (artículo 82-4 LOPJ).

de las demás³. Esta conclusión traería como consecuencia entender que la acumulación de acciones de las referidas en el precepto en cuestión con otras no mencionadas en él no es posible, ya que si los nuevos órganos deben conocer de las demandas en las que se ejerciten esas acciones y sólo de ellas, el conocimiento de cualesquiera otras, por muy estrecha conexión que pudieren tener con el objeto de la litis, correspondería al Juzgado de Primera Instancia.

Cuando el art. 86.ter.2.a) LOPJ reserva al Juzgado de lo Mercantil el conocimiento de “*todas aquellas cuestiones*” que dentro del orden jurisdiccional civil “*se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas*”, desencadena una diatriba interpretativa, que será habitual, a saber, la referida a la acumulación, asumida por la jurisprudencia sin mayores problemas (de acciones en Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1999 y 9 de julio de 1999; o de autos en Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2003 y 11 de diciembre de 2003), de la pretensión dirigida a la condena al cumplimiento de obligaciones por sociedad capitalista, o al resarcimiento por su incumplimiento, y la dirigida a exigir la responsabilidad civil de los administradores sociales, que extiende a éstos tal condena (bien por daño *ex arts.* 236 y 238 y siguientes LSC, o por simple débito con omisión del deber de disolución de la entidad o de adaptación estatutaria inscrita *ex art.* 367 LSC).

En estos casos no puede obviarse la circunstancia, en el planteamiento de la parte demandante, de que aunque entre acción por obligación de la sociedad y por responsabilidad del administrador social existe una evidente prejudicialidad homogénea en la causa de pedir de la primera respecto de la segunda, hay que razonar que en este género de acumulación de acciones, la acción efectivamente principal -atendido el interés litigioso- suele ser la regulada en la legislación mercantil, y por ende, el Juzgado de lo Mercantil sería competente *ex artículo* 73-1-1.º de la LEC, y ello porque en la realidad usual la acción de responsabilidad del administrador social es la que reviste importancia, la que verdaderamente es intención del actor proseguir, y la que cuenta con presumible resistencia, mientras que la acción que funciona como aparente *príus* lógico (obligación dineraria de la mercantil), la mayoría de las veces carece de dificultad, bien entendido que la contienda deriva precisamente de que la persona jurídica es insolvente.

³ El aforismo tiene una especial relevancia en el ámbito penal, como concreción del principio de legalidad. Cfr. STC. 55/1989, de 23 de febrero, STC. 188/1994, de 20 de junio, SSTS de 28 de marzo de 1994, 7 de noviembre de 1994, 21 de marzo de 1997, 12 de diciembre de 1997, STSJ de Cataluña de 8 de junio de 1998.

Los restantes incisos del propio apartado 2 respecto de los que se puedan plantear cuestiones de acumulación objetiva (es decir, excluyendo el e, el f y el g), no aportan mayor luz para la exégesis gramatical. Sólo tal vez la distinción entre los apartados b) y c), que se refieren a *las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transporte nacional o internacional y a las pretensiones relativas al Derecho Marítimo*, respectivamente, a diferencia del mencionado inciso a), que se refiere a las acciones. El apartado d) retoma el término acciones, pero a diferencia del apartado a) no menciona las demandas en las que se ejerciten acciones, sino directamente *las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia*. De esta diversidad de enunciados no resultan elementos decisivos para una interpretación gramatical, ya que no afecta a los razonamientos que al amparo de este criterio hermenéutico se pueden sostener, al menos por lo que a la jurisdicción contenciosa se refiere.

Sin embargo, es de ver que en los supuestos de los apartados d) y f) se puede suscitar una problemática particular en los casos de pretensión sostenida por vía reconvenional o planteamiento de excepción de nulidad, en asuntos ya tramitados ab initio por un Juzgado de Primera Instancia civil. Piénsese que la causa de nulidad básica de condiciones generales para los consumidores consiste en el alegado abuso en cláusulas designado en la LGDCU y de todo el contenido de normas imperativas de la legislación sectorial de consumo, planteándose una defensa fundada en la concurrencia de supuesto de nulidad, que es de la competencia de los Juzgados de lo Mercantil. Pues bien, en este ámbito, desde luego, podrá haber peticiones de adherentes que postulen la nulidad o declaración de no incorporación de condiciones generales de la contratación, defendiéndose en el proceso frente a la pretensión del predisponente, quien le exige el cumplimiento de obligaciones, o la reparación por no haberlas cumplido, aduciendo la nulidad; como quiera tales demandas de cumplimiento o reparación se plantearán ante los Juzgados de Primera Instancia civiles, la reconvenición mediante empleo de acciones del conocimiento de los Juzgados de lo Mercantil estaría vedada ex art. 406-2 LEC⁴.

⁴ En este sentido, E. HERRERA considera insatisfactorio inadmitir la alegación de nulidad en el Juzgado de Primera Instancia civil, al tiempo que se muestra sensible al temor de que dicho Juzgado se considere con competencia objetiva para conocer de la acción individual de nulidad o de no incorporación de condiciones, o de nulidad por pacto colusorio o abuso de posición dominante de ámbito europeo, postulada por el demandado, argumentando que no se trata en puridad de una “acción” o un “procedimiento”, que es de lo que hablan respectivamente art. 86.ter.2 d) y g) LOPJ., y bien entendido que el problema serio deriva de que la sentencia que se pronuncie sobre la «resistencia de nulidad» en estos campos específicos, dictada por el Juzgado de Primera Instancia, tendría efectos de cosa juzgada (art. 408.3 LEC). Para salvar tal problemática, propone una solución -que denomina *praeter legem*- que pasa porque, mientras no se produzca una reforma legislativa que zanje estos inconvenientes, no hay más salida lógica que apurar el principio de subsidiariedad, y aquí introduciendo la regulación de las cuestiones prejudiciales homogéneas (civiles) de previo pronunciamiento, conectando los arts. 43 y 48.1 LEC, para imponer de oficio, o por solicitarlo el demandado con su acción o procedimiento aplicativo en defensa de la invalidez de condiciones o actuaciones anticompetitivas, la remisión de la contesta-

También corresponde a los Juzgados de lo Mercantil conocer del procedimiento de aplicación de los artículos 81 y 82 TCE. Como presupuesto y condición, a la vez, de la libertad de empresa en una economía de mercado (artículo 36 CE), la libre competencia se regula en regímenes, el comunitario y el español, que coinciden en los aspectos sustantivos, al prohibir las prácticas colusorias (artículo 81 TCE) y los abusos de posición dominante (artículo 82 TCE). Por lo que se refiere a las prácticas colusorias, el ordinal 1 del artículo 81 TCE establece la interdicción, y el ordinal 3, las excepciones mediante declaración de inaplicación. A diferencia de la regulación española para el mercado interior (régimen de autorización previa del Tribunal de Defensa de la Competencia), con la entrada en vigor el 1 de mayo de 2004 del Reglamento CE 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, ya no es necesaria la autorización previa para las prácticas exceptuarles, sino que las propias empresas son quienes juzgan si pueden considerar su actuación encajada en supuesto de autorización, verificándose el control *ex post*. La aplicación de las normas *antitrust* comunitarias corresponde tanto a las autoridades de competencia de los Estados miembros, como a los órganos jurisdiccionales de los mismos (arts. 5 y 6 Reglamento 1/2003), y ello supone que los artículos 81 y 82 TCE y su Derecho derivado son aplicables por los tribunales mediante acciones de nulidad de contrato, acto o práctica, que con frecuencia aparecerán como respuesta de ataque por parte del demandado⁵, debiendo tenerse en cuenta en todo caso, además, que por lo que al Derecho interno se refiere, los criterios interpretativos deben resultar homogéneos con aquéllos que se derivan de la normativa comunitaria (principio de interpretación conforme ex artículo 3 del Reglamento).

En este orden de cosas que analizamos no es baladí apuntar que en el trámite de enmiendas en el Senado, tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, propusieron sendas modificaciones

ción para sustanciación independiente por los mismos trámites de origen, con suspensión del curso de las actuaciones del Juzgado generalista, hasta que finalice el proceso en el Juzgado de lo Mercantil. HERRERA CUEVAS, E. "De la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil", en *La Ley*, Año XXVI, num. 6.192, 17 de febrero de 2005.

⁵ Se configura el supuesto de la interdicción de cualquier forma de entendimiento entre empresas que tenga por objeto o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado, siendo el mercado relevante el que afecte al comercio entre estados miembros, y comprendiendo no sólo los acuerdos horizontales, esto es, entre empresas que desarrollan su actividad en el mismo escalón de la distribución o de la producción, sino también a los acuerdos verticales, y por lo tanto, a los contratos de licencia, concesión o agencia, con sus salvedades del art. 81.3 TCE (*podrán ser declaradas inaplicables a cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas o práctica o categoría de prácticas concertadas, que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos u ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate*), con lo que es dable considerar que el argumento de los reglamentos de excepción por categorías dictados por el Consejo y la Comisión, será utilizado ante las demandas de cumplimiento.

tendientes, entre otros aspectos, a añadir un inciso en el ap. 2 del art. 86 ter, idéntico en ambas iniciativas, del siguiente tenor:

“Las demás acciones a las que se acumule cualquiera de las comprendidas en los números anteriores”.

De ello resulta claro que en el trámite legislativo sí se planteó la sensibilidad de resolver la cuestión de la acumulación objetiva de materias específicas y genéricas, y se llegó a considerar la posibilidad de resolver dicha cuestión en el sentido de atribuir a los Juzgados de lo Mercantil una cierta *vis atractiva*, confiriéndoles la competencia para conocer de otras acciones civiles acumuladas a las propias de sus competencias específicas. Esta propuesta de modificación se justificaba como mejora de redacción y de sistemática e iba acompañada de otra similar dirigida a clarificar la competencia de los nuevos órganos en lo referente a medidas cautelares, diligencias preliminares y proposición de prueba anticipada en relación con las materias específicas atribuidas en el propio apartado 2.

El rechazo de ambas enmiendas por mayoría en la ponencia y la no inclusión de la modificación propuesta en el dictamen de la comisión del Senado, y por tanto en el texto final de la norma, podría entenderse como muestra de una voluntad directa del legislador de no atribuir la competencia a los Juzgados de lo Mercantil en estos supuestos de acciones acumuladas. En ese caso las hipotéticas soluciones a la cuestión que nos ocupa quedarían reducidas a dos: bien la imposibilidad legal de acumulación de las acciones civiles genéricas y mercantiles específicas, bien la atribución del conocimiento de esos litigios a los Juzgados de Primera Instancia, por aplicación del principio de especialidad, en tanto en cuanto exceden de las competencias específicas atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil. No obstante, hay que tener en cuenta que también fue rechazada la modificación relativa a la competencia sobre medidas cautelares, diligencias preliminares y proposición de prueba anticipada, y sin embargo nadie ha puesto en duda las competencias de los Juzgados de lo Mercantil a este respecto, por lo que probablemente haya que concluir que este segundo extremo no se incluyó en el artículo 86 ter 2 por considerarlo evidente y por tanto innecesario o superfluo. Y así las cosas, quedaría abierta la duda de si la razón para eludir un pronunciamiento expreso sobre la acumulación objetiva no se debe a idénticas razones de obviedad y no a la voluntad directa de exclusión antes referida.

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, indica que los Juzgados de lo Mercantil nacen como órganos especializados dentro del orden jurisdiccional civil y de hecho se presentan como paradigma de un proceso de especialización que debería continuar en el futuro. Asimismo se anuncia

que la atribución de competencias dentro del orden civil, además de las propias del concurso, no se ha realizado con un criterio que *responda a directrices dogmáticas preestablecidas, sino a un contraste pragmático de las experiencias que han adelantado en nuestra práctica judicial este proceso de especialización que ahora se generaliza. Se parte así de unas bases iniciales prudentes que habrán de desarrollarse progresivamente en los años venideros, de acuerdo con la experiencia que se vaya acumulando* (E.M. II). No parece que el principio de especialización que inspira la reforma legislativa aconseje concluir que, en caso de acumulación de materias específicas propias de los nuevos Juzgados con otras no expresamente atribuidas, deba privarse a éstos del conocimiento de tales asuntos, más aún cuando se admite que dicha atribución no se realiza sobre criterios rígidos sino con una perspectiva abierta a la evolución y siempre desde una base pragmática.

Considerando que uno de los objetivos que se persiguen es *más coherencia y unidad en la labor interpretativa de las normas, siendo posible alcanzar criterios más homogéneos, evitándose resoluciones contradictorias en un ámbito de indudable vocación europea, lo que generará una mayor seguridad jurídica* (E.M. II). Esto es, si se pretende evitar la dispersión de resoluciones que presumiblemente habría existido hasta entonces en el orden civil, no parece lógico que, en supuestos de acumulación de acciones, se privase a los Juzgados de lo Mercantil del conocimiento de los litigios parcialmente relativos a materias de su competencia, ya que se volvería a la dispersión que se pretende evitar. Así pues, atendiendo al espíritu y finalidad de la norma en la medida en que emanan de la Exposición de Motivos, la solución adecuada pasaría por atribuir a los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de las demandas en las que se acumulasen acciones de las referidas en el art. 86 ter 2 con otras diferentes también propias del orden civil.

Esto es, se trata de considerar que, atendiendo fundamentalmente a la lógica y a las razones últimas que motivan la reforma legislativa y que someramente se han mencionado más arriba, el conocimiento en los supuestos de acumulación objetiva en que concurren materias atribuidas específicamente a los Juzgados de lo Mercantil con otras conexas del orden civil que no lo estén, deben ser objeto de conocimiento y enjuiciamiento por aquéllos, y no por los de Primera Instancia. En efecto, la reforma pretende que los nuevos órganos, con base en un conocimiento específico en materias de complejidad, pueda dictar resoluciones de calidad, ganando además en eficacia y celeridad por el reparto más eficiente del trabajo que se deriva de dicha especialización.

También se pretende conseguir una mayor coherencia y unidad en los pronunciamientos en estas materias, evitando resoluciones contradictorias. Pues bien, resulta evidente que si, en supuestos en que se produce acumulación de

acciones relativas a materias del artículo 86 ter 2 con otras distintas del orden civil se atribuyese el conocimiento de los asuntos a los Juzgados de Primera Instancia, se estaría quebrando el principio de especialización ya que conocerían de las materias que se han identificado como especialmente complejas y que aconsejan un conocimiento específico cualificado, órganos carentes del mismo. Además, y por esa razón, se incrementaría el riesgo de pronunciamientos contradictorios precisamente en este tipo de materias complejas, dejando sin efecto en la práctica los objetivos marcados en la Ley Orgánica 8/2003 y que inspiraban y justificaban la reforma.

En suma, aun cuando de la literalidad combinada del artículo 86 ter 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los artículos 71-2 y 73-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pudiera inicialmente derivarse que no es posible la acumulación de acciones de las previstas en el primero de los preceptos con otras del orden civil no mencionadas en el mismo, y aun cuando en el proceso de elaboración normativa se decidiese no regular de forma expresa tales supuestos de acumulación, resulta inadmisibile, por ser contrario a la lógica y a los fines generales del ordenamiento jurídico en general y procesal en particular, concluir que tal acumulación está prohibida en todo caso por el propio ordenamiento. Sólo cuando las acciones acumuladas presentasen tal autonomía que la eventualidad de pronunciamientos judiciales separados no tuviese riesgo de contradicción, podría entenderse aceptable esta postura, si bien no parece razonable pensar que dichos supuestos se puedan dar con frecuencia. Sin embargo, en el supuesto contrario, a saber, el caso de que se interponga ante el Juez de Primera Instancia una acción para la que resulta competente, a la que se acumula una acción para la que el artículo 86 ter fija la competencia del Juez de lo Mercantil, el Juez de Primera Instancia deberá aplicar el artículo 73 de la LEC, que impide conocer de esta última por falta de competencia objetiva, siguiendo la tramitación del incidente prevenido al artículo 73-4 de la LEC, y apreciando un supuesto de indebida acumulación de acciones.

Todo ello, puede lícitamente llevar a considerar que en los supuestos de acumulación objetiva de acciones cuyo conocimiento viene específicamente atribuido a los Juzgados de lo Mercantil por virtud del artículo 86 ter 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con otras acciones conexas propias del orden civil no mencionadas en dicho precepto, la competencia debe corresponder a los Juzgados de lo Mercantil, fundamentalmente en atención a los principios de especialización y unidad de criterio que son la base de su existencia, al margen de que lo exclusivo y excluyente se mantiene sólo respecto al Juzgado de lo Mercantil como concursal (arts. 86.ter.1 LOPJ y 8 LC).

3. ESPECIALIDADES DE LOS PROCESOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Las especialidades procesales que pueden reseñarse como relevantes en este foro se refieren a:

A) Procedimiento adecuado: La tramitación se acomodará al juicio ordinario siempre que las pretensiones no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame (art. 249.1.4 LEC).

B) Medidas cautelares: Las medidas cautelares que cabe adoptar en el ámbito de los procesos relativos a la propiedad intelectual son:

* Posibilidad de hipotecar los derechos de propiedad intelectual.

LOS DISTINTOS SOPORTES TANGIBLES E INTANGIBLES CONOCIDOS O QUE EN UN FUTURO SE PUDIERAN CONOCER EN LOS QUE SE CONTIENEN LOS OBJETOS DE PROTECCIÓN

Gloria Doménech

Doctora en Derecho, Profesora de la UPV, Abogada

1. INTRODUCCIÓN

Hemos de iniciar nuestro trabajo con varias precisiones terminológicas, la primera de ellas referida al termino **propiedad intelectual** que se utiliza de modo genérico para englobar la propiedad intelectual propiamente dicha, además, de la propiedad industrial y la competencia desleal, no obstante en España existe una regulación específica para cada uno de ellos.

En nuestro país llamamos **derecho de autor** al que tiene el autor sobre las obras literarias, artísticas y científicas originales fruto de su creación y al que la ley le otorga una serie de derechos de carácter moral y patrimonial. Pero aunque esta definición se circunscribe sólo a los autores, **en el ámbito del derecho de la propiedad intelectual coexisten otras figuras (actores, productores, intérpretes, ejecutantes....)** que en muchos casos son necesarias para que podamos acceder a las obras y que también son sujetos de derechos, por lo que entra en juego la definición de propiedad intelectual.

También debemos realizar ciertas matizaciones terminológicas en torno a la palabra **“copyright”**, debiendo diferenciar dos usos de la misma. En primer lugar, hace referencia al sistema de regulación de los derechos de propiedad intelectual en los países anglosajones, principalmente en Estados Unidos, que se basa en un criterio predominantemente económico contractual de las obras. Este sistema no es de aplicación en España. Por otro lado nos encontramos con el símbolo © que significa copyriht, pero que sirve, bajo cualquier legislación, para identificar al titular o cesionario exclusivo de un derecho de explotación sobre una obra o producción. Este símbolo es perfectamente aplicable en nuestro país y está expresamente recogido en el art. 146 de la LPI⁶.

⁶ Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que en su art. **Artículo 146**. Símbolos o indicaciones , dispone que: "El titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegidas por esta Ley podrá anteponer a su nombre el símbolo (c) con precisión del lugar y año de la divulgación de aquéllas.

Asimismo, en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrá anteponer al nombre del productor o de su cesionario, el símbolo (p), indicando el año de la publicación.

El derecho de propiedad intelectual como todo tipo de derecho tiene un proceso similar, nace por ley o por acuerdo entre las partes, tiene una vida o duración y finalmente se extingue. Dado su carácter temporal la determinación del nacimiento es importante porque con dicha determinación comienza el cómputo de los distintos derechos inherentes al mismo. En nuestra regulación se establece como momento a partir del cual es posible la defensa y gestión del derecho de propiedad intelectual la mera “creación” de la obra, sin exigir su inscripción en registro alguno como condición para que surja el derecho. La mera creación otorga todas las facultades inherentes a su existencia.

2. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA OBRA PARA SU PROTECCIÓN

El objeto de la propiedad intelectual son las obras del espíritu pero no todas ellas pueden serlo, sólo aquellas de las que pueda predicarse el carácter de originalidad, entendida esta tanto en su aspecto subjetivo, como en el objetivo. Tampoco hemos de olvidar, la necesidad de su exteriorización para su protección.

A estas obras se refiere el art. 10.1. de la L.P.I. al señalar que Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.

2.1. Como primer requisito para su protección debe tratarse de una creación humana

Ha de tratarse de una creación humana, no es posible la protección aquellas realizadas por un animal, esto es, por la naturaleza en general o por una máquina, en referencia a aquellas que nacen de la elaboración de un ordenador.

2.2. El segundo requisito para la protección alude a la originalidad

No toda creación humana es automáticamente objeto de protección, a efectos de propiedad intelectual será necesaria que dicha creación pueda ser calificada de original. Sorprendentemente, los requisitos necesarios para predicar

Los símbolos y referencias mencionados deberán hacerse constar en modo y colocación tales que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados.”

Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

dicha originalidad no se contienen en la Ley y debemos auxiliarnos de otras fuentes para pergeñar su concepto.

Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española “originalidad” significa “dicho de una obra científica, artística, literaria o de cualquier otro género: Que resulta de la inventiva de su autor”⁷, añadiendo, “que tiene, en sí o en sus obras o comportamiento, carácter de novedad”

Los Tribunales, basándose en esta definición de la Real Academia, han ido perfilando el concepto de originalidad que cabe predicar de las creaciones para ser objeto de protección en el ámbito de la propiedad intelectual y ha de entenderse en dos sentidos diferentes: subjetivo y objetivo. En sentido Subjetivo se entiende que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor. En sentido objetivo se considera dicha originalidad como novedad objetiva.

2.3. El tercero de los requisitos del objeto de protección del derecho de propiedad intelectual es la expresión, su exteriorización

Toda obra, para que pueda nacer ha de ser expresada necesariamente de modo externo. Por medio de la obra se comunica o se suscita en los demás ideas e información. Por ello se hace necesario que la creación se exteriorice, no siendo necesario que se fije, como ocurre con las artes escénicas, aunque la falta de dicha fijación puede dificultar la prueba de su existencia.

2.3.1. Las ideas no son protegibles⁸

Para que puedan ser objeto de protección es necesario que se hayan plasmado de forma relativamente estructurada a través de algún medio de expresión formal. Será la expresión de las ideas del autor las que serán protegidas por la Propiedad Intelectual.

Algunas obras cumplen con dicho requisito de manera clara como por ejemplo las obras plásticas. En este sentido cabe recordar que en la letra del art. 10.1. de la L.P.I. se habla de creaciones **literarias o artísticas y de las científicas,**

⁷ <http://lema.rae.es/drae/> 0:40; 03/03/2013

⁸ “La idea que está en la mente, esto es, la no expresada, ni tiene aptitud para ser protegida por la propiedad intelectual ni necesita de tal protección, ni puede circular libremente. Cuando se plasman de un modo estructurado, sea por escrito o por otro medio de expresión, las ideas que inspiran o se plasman en dicha expresión no pasan a ser objeto protegido por la propiedad intelectual, puesto que lo que constituirá tal objeto protegido será la forma original de la expresión, no la idea ni los datos recogidos en el texto escrito, por más novedosos que estos puedan ser (en este sentido, Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 1125/2003, de 26 noviembre)”. Como dice ésta última sentencia, “No importa la idea, ni si los datos históricos reflejados eran conocidos, o novedosos; lo relevante es la forma original de la expresión -exposición escrita.-” A.P.Valencia, (sec. 9) Sentencia núm. 230/2011 de 6 junio JUR 2011\300078.

como si estas últimas formaran un tercer género. Estas últimas, las científicas, deben incluirse en las literarias pues las ideas, en sí mismas, no se protegen, tan sólo se protege la expresión formal, literaria, de las mismas. No obstante, debemos puntualizar, la propiedad intelectual no ampara sólo las palabras concretas que forman la obra, sino también la línea argumental que les da sentido.

Las obras literarias se han expresado a través de un libro, o incluso en un archivo informático; las obras plásticas en un lienzo, etc., pero otras creaciones como las interpretaciones teatrales o musicales una vez realizadas desaparecen y deben grabarse, o como señalar la norma fijarlas, para asegurarse una adecuada protección.

2.3.2. El medio en el que se contengan es irrelevante

Esta Irrelevancia deriva de la propia norma jurídica que hace referencia al medio de forma genérica, esto es, que la invención humana se exteriorice, sea “expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en un futuro. Esta exteriorización tiene como único requisito su perceptibilidad, siendo irrelevante el soporte en el que se contenga. Soporte que será objeto de nuestro análisis en líneas posteriores.

2.3.3. Puede que la obra se haya realizado sobre un soporte que no es propiedad del autor de la obra, esto es, un tercero.

Este tercero propietario del soporte en el que se ha exteriorizado la obra puede incluso que no haya dado permiso para su realización e incluso llegue a borrar, a hacer desaparecer dicha obra. Un ejemplo claro de este supuesto son los graffiteros que realizan sus graffitis sin el consentimiento de los dueños de las paredes o vallas y esta falta de autorización hace que muchos de ellos coloquen al lado de su obra el signo © o ® para evitar que el dueño del muro, que no ha dado su permiso, o, terceros, puedan explotar la obra.

3. LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LA LEY

En el artículo 10. 1 de la L.P.I. después de hacer referencia genérica al soporte en el que debe contenerse la creación humana original por ser necesaria la exteriorización de la misma aludiendo a cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, pasa a realizar un elenco de los principales tipos de las mismas, que si bien es completo,

no tiene carácter de exhaustivo, como se desprende del tenor literal del mismo “comprendiéndose entre ellas”.

Detengámonos en aquellos medios o soportes tangibles o intangibles conocidos actualmente que si se recogen en la letra de la norma:

Obras del lenguaje “Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza”.

Obras que se manifiestan por escrito u oralmente, sirviendo incluso los gestos. Se incluyen en este epígrafe como obras escritas, por algunos autores, los almanaques, anuarios, programas y guías a los que cabra exigir originalidad. Entre las obras orales podríamos incluir los sermones y los mítines

Obras musicales “Las composiciones musicales, con o sin letra”.

Se incluye todo tipo de música. La obra musical está compuesta por tres elementos: melodía, armonía y ritmo, de los que por vía de la propiedad intelectual solo son protegibles la melodía y la armonía, escapando de dicha protección el ritmo

Obras teatrales “Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

Obras que también son del lenguaje en tanto que van a ser representadas ante el público, no necesariamente en un teatro. Por algunos autores se incluyen en este apartado la obras del folclore popular por muy desconocidos que sean sus autores. También, los espectáculos deportivos, los toros, los números de circo, los espectáculos de doma de animales, el patinaje sobre hielo y la gimnasia rítmica.

Obras audiovisuales “Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

Se definen en la propia norma como creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras⁹.

⁹ Artículo 86 de la L.P.I “1. Las disposiciones contenidas en el presente Título serán de aplicación a las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, entendiéndose por tales las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras. 2. Todas las obras enunciadas en el presente artículo se denominarán en lo sucesivo obras audiovisuales”.

A dicha obras se asimilan las radiofónicas¹⁰ a tenor del art. 94 L.P.I.

Situando los videojuegos entre las obras audiovisuales y las informáticas, se sitúan los videojuegos.

“Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas”.

Se trata de combinaciones de colores y formas dotadas de una mínima complejidad deviniendo irrelevante el material utilizado. Obras plásticas aplicadas son o pueden ser los dibujos industriales, también merecedores de protección por la vía de la propiedad industrial. Obras plástica son los proyectos, los gráficos

“Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.”

Obras plásticas aplicadas. También se recoge, aunque no se cite, el derecho de los propietarios de los edificios, de los puentes

Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.

Nuevamente nos encontramos con obras plásticas aplicadas. La originalidad puede deberse al tamaño, a la parte reproducida o a los datos, señales, colores o símbolos elegidos.

Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.

En éstas lo relevante deja de ser la fijación y se refiere a las fases de preparación, revelado y posterior de retoque. Las fotografías se protegen independientemente del sujeto fotografiado, de la finalidad perseguida con las mismas y la calidad de las mismas. Debiendo diferenciarse entre la obra fotográfica y la simple o mera fotografía¹¹.

¹⁰ Artículo 94 L.P.I Obras radiofónicas “Las disposiciones contenidas en el presente Título serán de aplicación, en lo pertinente, a las obras radiofónicas”.

¹¹ Artículo 128 L.P.I, referido a las meras fotografías, señala “Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas. Este derecho tendrá una duración de veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción”.

Los programas de ordenador.

Debiendo entender por programa de ordenador¹² toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. Dicha protección se extiende a su documentación preparatoria. También, a la documentación técnica y los manuales de uso de dicho programa.

Esta práctica jurídica de enumeración abierta, contenida en el artículo 10 de la Ley, podemos decir, por un lado, que es buena, en tanto que no hay que modificar la norma cada vez que se produce un invento de la técnica. Pero, por otro lado, ¿quién decide qué está dentro y que esta fuera sobre aquello que no está muy claro. En algunos casos, ha sido **la propia norma posterior** a la LPI la que ha incluido determinadas obras, como ocurre con las páginas Web a través del Reglamento del Registro de la propiedad intelectual¹³. En otras oportunidades han tenido que ser los **tribunales** quienes otorgan o deniegan la protección, a título de ejemplo podemos reseñar: Una vajilla¹⁴, un folleto de una mampara de baño¹⁵, los anuncios de ofertas de empleo de un periodico¹⁶, los eslóganes¹⁷ - “que la fuerza te acompañe” “Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo”, “Si no se encuentra satisfecho, le

¹² **Artículo 96.** Objeto de la protección “1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación. A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas de ordenador. 2. El programa de ordenador será protegido únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor. 3. La protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Asimismo, esta protección se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa así como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático. Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial. 4. No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

¹³ REAL DECRETO 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual. Art. 14, referido a los requisitos específicos de la solicitud para la identificación y descripción de las obras actuaciones o producciones objeto de propiedad intelectual., “ Sin perjuicio de lo establecido en los dos artículos precedentes, y a efectos de identificación y descripción de las obras, actuaciones o producciones objeto de propiedad intelectual, así como de la clase de obra, actuación o producción, se hará constar en la solicitud, según los casos: ... o) Para páginas electrónicas y multimedia: 1.º Descripción por escrito que relacione de forma individualizada cada creación para la que se solicita el registro, identificada con el nombre del fichero informático que la contiene y nombre y apellidos de su autor. 2.º Requisitos específicos, de conformidad con lo establecido en este artículo, para la identificación y descripción de las obras, actuaciones o producciones contenidas en la página electrónica o multimedia. 3.º Copia de la página o multimedia en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.”

¹⁴ Sentencia de la A.P. de Guipúzcoa de 20 abril de 2009.

¹⁵ Sentencia del T.S. de 30 de mayo de 1996.

¹⁶ Sentencia del T.S. de 13 de mayo de 2002.

¹⁷ Sentencia del T.S. de 13 de mayo de 2002.

devolvemos su dinero” “¿te gusta conducir?”; la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los arquitectos a través del puente de Zubi-zuri¹⁸.

No podemos olvidar que la propiedad intelectual es compatible y acumulable con ciertos derechos de propiedad industrial como son los signos distintivos y el diseño industrial, produciéndose en ocasiones colisiones e interferencias. Situación que ha sido resuelta parcialmente por la Ley de Marcas a favor del derecho de propiedad intelectual al señalar que sin la debida autorización no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor . En este mismo sentido se han manifestado los tribunales¹⁹

4. CONCLUSIONES

1.- El termino propiedad intelectual que se utiliza de modo genérico para englobar la propiedad intelectual propiamente dicha, además, de la propiedad industrial y la competencia desleal, no obstante en España existe una regulación específica para cada uno de ellos.

2.- En nuestro país en el ámbito del derecho de la propiedad intelectual junto al derecho de autor coexisten otras figuras (actores, productores, intérpretes, ejecutantes...) que en muchos casos son necesarias para que podamos acceder a las obras y que también son sujetos de derechos, por lo que entra en juego la definición de propiedad intelectual.

3.- El objeto de protección en el ámbito de la propiedad intelectual se caracteriza por: tratarse de una creación humana; calificarse de original en sentido subjetivo y objetivo; y por estar exteriorizada.

4.- La exteriorización del objeto de protección puede ser diversa: soportes tangibles e intangibles, conocidos o que estén por inventar se trata de una enumeración abierta.

5.- Dicha enumeración abierta supone que los adelantos de la técnica tengan cabida directamente en dicha enumeración sin necesidad de legislarse para adaptarse a dicha innovación.

6.- Asimismo, la enumeración abierta supone un inconveniente en aquellos supuestos no expresamente contemplados en la letra de la ley, haciendo necesario acudir a otros medios: el legislador o los tribunales para que se incluyan

¹⁸ Sentencia A.P. de Vizcaya, (sec. 4). Sentencia núm. 187/2009 de 10 marzo

¹⁹ Sentencia del T.S. de 19 abril 2007 en el que el autor del dibujo original , propiedad intelectual, demandado al titular de la marca, propiedad industrial, declarándose la nulidad de las marcas inscritas y condenando a abonar al autor originario una indemnización

dentro de la protección del derecho de propiedad intelectual objetos no contenidos en la enumeración abierta contenidos en la letra de la Ley.

7.- la propiedad intelectual es compatible y acumulable con ciertos de derechos de propiedad industrial, situación que ha sido resuelta parcialmente por la Ley de Marcas a favor del derecho de propiedad intelectual al señalar la necesidad de autorización para registra como marcas los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor.

EL PAPEL DE LOS REGISTROS Y BASES DE DATOS EN LA PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL. *PRIOR ART: MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN RELACIÓN AL ART. 8 J) DEL CONVENIO DE BIODIVERSIDAD*

Pedro Díaz Peralta y Gloria Doménech

Profesor Universidad Complutense Madrid Y Profesora Universidad Politécnica Valencia

1. LA PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL

El marco jurídico internacional existente para la protección del conocimiento tradicional (TK) a través de mecanismos de propiedad intelectual, resulta de especial interés para los países en vías desarrollo, ya que una parte importante de los recursos cuya aplicación industrial pueden ser objeto de patente, proviene de ellos. Por ejemplo, los recursos obtenidos a partir de especies botánicas que en sus poblaciones de origen constituyen un elemento clave de su dieta o de su tradición terapéutica, y que tienen un potencial acreditado para su aprovechamiento rentable, lo que se conoce como bioprospección, una vez identificados y purificados los principios activos de interés.²⁰

En este sentido, el Convenio de Diversidad Biológica²¹, contempla genéricamente en su artículo 8,j) la protección de los conocimientos, prácticas e innovaciones que se definen colectivamente como conocimiento tradicional²², y

²⁰ Dedeurwaerdere, T. *From bioprospecting to reflexive governance. Ecological Economics* 53 (2005) 473- 491. De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), acordada en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, la bioprospección está regulada a través de Acceso y Distribución de Beneficios Acuerdos, que son acuerdos contractuales bilaterales entre estados ecológicamente ricos o de las comunidades y las empresas privadas y se basan en los principios de "consentimiento previo informado" y "distribución equitativa de los beneficios"

²¹ Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, incluye entre sus objetivos (art.1): "la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada."

²² "Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente"

que en, en términos prácticos abarca también los elementos de folclore, tradiciones culturales orales y escritas, los valores culturales, creencias, rituales, normas consuetudinarias, el idioma local y el aprovechamiento de especies vegetales y ganaderas.

2. LA PRUEBA DE ANTERIOR CONOCIMIENTO O “PRIOR ART”

Las reacciones a los riesgos de apropiación indebida de los recursos de los conocimientos tradicionales de su utilización injusta, ha llevado a los países en vías de desarrollo a destinar amplios recursos a la investigación científica con el fin de justificar la necesaria "técnica" o prueba de anterior conocimiento, o "prior art". Como se ha señalado recientemente, con la entrada en vigor del Convenio de biodiversidad, el papel de los registros y bases de datos como fuente de información necesaria para acreditar el "prior art" además de ser elemento esencial para potenciar y garantizar un ulterior reparto de beneficios derivados de su uso, (Finetti, 2011), permite su aplicación legal efectiva a la hora de anular la concesión de patentes ilegítimas o revocar las ya existentes²³.

Esta justificación técnica es un requisito previo para revocar con éxito una nueva patente reclamada por terceros. Un ejemplo ampliamente conocido es la revocación de patentes por parte del gobierno indio, que impugnó las patentes concedidas para el empleo curativo de principios activos obtenidos de la cúrcuma (*Curcuma longa*)²⁴. Sin embargo, no hay que olvidar que uno de los ejemplos más antiguos (y eficaces) de bioprospección en la era moderna (y que supuso la piedra angular de la expansión de la industria farmacéutica en el siglo 20) procedían de la explotación de los derivados del ácido salicílico mediante el conocimiento tradicional de las propiedades curativas de la corteza de los sauces (*Salix, spp*) de determinadas poblaciones indígenas.

²³ Finetti.C. *Traditional Knowledge and the patent System: Two worlds apart?*. World Patent Information 33 (2011) 58-66.

²⁴La patente de EE.UU. 5401504 fue concedida al Centro Médico de la Universidad de Missisipi en marzo de 1995, para el uso de polvo de cúrcuma como agente de curación de heridas. La patente fue impugnada con éxito ya que las propiedades de la cúrcuma (*longa C.*) se han Reconocido en la India durante siglos. Ver Kumar, S., *India wins battle with USA over turmeric patent*. The Lancet, 1997, Vol.350 (9079), pp.724.

3. LOS TRIPS Y LAS DIRECTRICES MÍNIMAS DE LA LEGISLACIÓN INTERNA

Por otro lado, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Aspectos, más conocido por sus siglas en inglés, TRIPS (Trade-related aspects of intellectual property rights) establece las directrices mínimas que debe contener la legislación interna de cada Estado sobre Propiedad Intelectual junto con las que regulen los procedimientos nacionales para su aplicación, litigios sobre patentes y resolución de disputas así como la aplicación de sistemas especiales (*sui generis*) recomendados para la protección de las variedades vegetales autóctonas mas allá del marco de propiedad intelectual. En cuanto a las patentes sobre aplicaciones tecnológicas, el artículo 16 del Convenio de biodiversidad (*Acceso y Transferencia de Tecnología*) es "un punto clave de la interacción entre patentes y otros derechos de propiedad intelectual²⁵". A su vez se reconoce al derecho al reparto de beneficios (benefit sharing), en el artículo 15 del Convenio, formalmente regulado mediante las instituciones de consentimiento informado ("Prior Informed Consent") y Acuerdos Mutuos ("Mutually Agreed Terms").

La aplicación de bases de datos en los procedimientos de concesión y revocación de patentes facilita la tarea de los examinadores oficiales de patentes, aportando prueba documental de "prior art" junto con otros elementos esenciales, como la adopción y aplicación de la ley en las sociedades en transición en materia de protección de las obtenciones vegetales naturales, el conocimiento indígena y OGM, la introducción nacional de elementos de gobernanza y desarrollo de capacidades institucionales y los mecanismos legales de protección sobre la protección de los recursos naturales indígenas.

²⁵ Sukwani, A.: *Recursos Genéticos, propiedad intelectual, reparto de beneficios...* Documentacion Administrativa, Mayo- Diciembre 2007

ISBN 978-84-9048-126-4



Los soportes en los que se recogen tangibles e intangibles

Gloria Doménech Martínez

En estos tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir, es necesario proteger los derechos de propiedad intelectual para fomentar el crecimiento económico, la innovación y la creatividad.

Las medidas destinadas a salvaguardar los derechos de propiedad intelectual (DPI) y a luchar contra la falsificación y la piratería en el mercado interior abarcan tanto el ámbito penal como el civil, sin olvidar el ámbito mercantil, jurisdicción especial en el campo civil. Sin relegar la peculiaridad del registro de estas invenciones.

Las ponencias, el análisis, la discusión y el debate que se suscitaron en el curso de las III Jornadas de Propiedad Intelectual, sirvieron para poner encima de la mesa los problemas actuales de los que adolece la protección del derecho de propiedad intelectual en nuestra regulación.

Cada vez resulta más difícil asegurar la protección de los derechos de propiedad intelectual frente al incremento de los fenómenos de piratería y falsificación, que Internet favorece. Por este motivo, en esta época son más necesarios los mecanismos destinados a proteger a los inventores, diseñadores y artistas. Debemos buscar el equilibrio entre la justa retribución de los creadores y de quienes aportan una prestación de carácter personal; la protección de las inversiones en obras y prestaciones protegidas; y la persecución del interés general. Motivación común en todos aquellos que participaron en las III Jornadas de Propiedad Intelectual.



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

EDITORIAL