

Mediación y arbitraje en propiedad intelectual

José María Cardós Elena

jose.maria.cardos@uv.es

1. La propiedad intelectual

1. La propiedad intelectual

Art. 609 CC no regula expresamente PI

“La propiedad se adquiere por la ocupación.

La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición.

Pueden también adquirirse por medio de la prescripción”

Arts. 428 CC

“El autor de una obra literaria, científica o artística, tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad”

Art. 429 CC → Remisión a LPI

1. La propiedad intelectual

Evolución normativa

LPI 1879 + Reglamento 1880

LPI 1987

RDLeg 1/1996, TRLPI (múltiples modificaciones)

Concepto estricto PI (frente normativa internacional y mundo anglosajón)

1. La propiedad intelectual

Hecho generador

Art. 1 LPI:

“La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”

Forma originaria adquisición propiedad → obra “hija de la inteligencia, ingenio o inventiva del hombre” (STS de 7/6/1995)

Innecesaria inscripción Registro PI (inscripción no constitutiva → publicidad)

Irrelevancia de la utilidad, mérito o calidad

1. La propiedad intelectual

Hecho generador

Originalidad: ¿subjetiva u objetiva? → Trascendencia práctica

STS 26/4/2017: “Aunque en ciertas épocas prevaleció la concepción subjetiva de originalidad (y este mismo criterio pueda ser aplicable en principio a algunas obras de características muy especiales como es el caso de los programas de ordenador, art. 96.2 de la Ley de Propiedad Intelectual), actualmente prevalece el criterio de que la originalidad prevista por el art. 10.1 TRLPI exige un cierto grado de altura creativa. Esa concepción objetiva permite destacar el factor de reconocibilidad o diferenciación de la obra respecto de las preexistentes, imprescindible para atribuir un derecho de exclusiva con aspectos morales y patrimoniales, lo que requiere que la originalidad tenga una relevancia mínima suficiente”

STS 24/6/2004: “Haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier obra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador”

1. La propiedad intelectual

Objeto propiedad intelectual → Art. 10 LPI:

“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”.

Listado ejemplificativo (no exhaustivo):

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. b) Las composiciones musicales, con o sin letra. c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales. d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales. e) 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. f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería. g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia. h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. i) Los programas de ordenador. 2. Título de una obra cuando sea original.

1. La propiedad intelectual

Objeto propiedad intelectual → Arts. 11 y 12 LPI:

1. Las traducciones y adaptaciones. 2. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones. 3. Los compendios, resúmenes y extractos. 4. Los arreglos musicales. 5 Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica → Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original

Colecciones → se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a estos

Bases de datos → que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma ([Aranzadi](#), Tirant)

1. La propiedad intelectual

Objeto propiedad intelectual

Exclusiones: art. 13 LPI:

- Disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos
- Resoluciones de los órganos jurisdiccionales ([Cendoj](#))
- Actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos
- Traducciones oficiales de todos los textos anteriores

Justificación → interés público

1. La propiedad intelectual

Objeto propiedad intelectual

Limitaciones: arts. 31 a 40 LPI:

Justificación → otros derechos o valores constitucionales (propiedad vs información, educación, investigación y cultura)

Copia privada; Seguridad y procedimientos oficiales; Accesibilidad para personas con discapacidad; Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica; Trabajos sobre temas de actualidad; Obras situadas permanentemente en vías públicas; Reproducción, préstamo y consulta de obras sin finalidad lucrativa por museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas integradas en instituciones de carácter cultural o científico; Actos oficiales y ceremonias religiosas; Parodia.

1. La propiedad intelectual

Objeto propiedad intelectual

'Regla de los tres pasos'

Art. 40 bis LPI:

“Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran”

Criterio restrictivo → lógico

1. La propiedad intelectual

Objeto propiedad intelectual

Concurrencia propiedad intelectual con otros derechos

Art. 10 LPI: “medio o soporte” → no meras ideas, solo su expresión

Art. 3 LPI:

“Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

1.º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual.

2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

3.º Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la presente Ley”

Ejemplo: [venta de cuadro](#), [préstamo libro UV](#), o [venta de música en formato digital](#)

1. La propiedad intelectual

Sujetos

Art. 5.1 LPI: “Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica” → menor de edad, incapaz con o sin medidas de apoyo

Personas jurídicas → Sólo en casos expresamente previstos en LPI (art. 5.2)

Presunción autoría: salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique (art. 6 LPI)

Obras anónimas o seudónimas: el ejercicio de los derechos corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras este no revele su identidad (art. 6.2. LPI)

1. La propiedad intelectual

Pluralidad sujetos

Obra en colaboración (art. 7 LPI)

Resultado unitario de la colaboración de varios autores

Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores

Derechos de propiedad intelectual: a todos los autores en la proporción que ellos determinen (en ausencia de pacto, presunción igualdad -art. 393 CC-)

Obra colectiva (art. 8 LPI)

Creada por iniciativa y bajo coordinación persona que la edita y divulga bajo su nombre (derecho)

Aportaciones de varios autores cuya contribución se funde en creación única y autónoma

No es posible atribuir separadamente a los autores un derecho sobre el conjunto de la obra

1. La propiedad intelectual

Contenido

A) Derecho moral → art. 14 LPI

Derechos irrenunciables e inalienables

Muerte autor: ejercicio del reconocimiento de la autoría y el respeto a la integridad de la obra por personas designadas en últimas voluntades, o en su defecto, por herederos

- Decidir si se divulga o no
- Reconocimiento autoría (paternidad)
- Divulgación con nombre, bajo seudónimo o signo, anónimamente
- Integridad y no modificación
- Modificación
- Retirada (arrepentimiento)
- Acceso a obra única para divulgación

Requisitos:

No lesión derechos de terceros
Indemnizaciones

1. La propiedad intelectual

Contenido

B) Derechos económicos

1º: Explotación

Arts. 17 y 23 LPI:

Corresponde inicialmente al autor

Cabe cesión a terceros

[Contrato de edición](#)

Derechos independientes

- Reproducción (art. 18)
- Distribución (art. 19)
- Comunicación pública (art. 20)
- Transformación (art. 21)
- Reunión en colecciones escogidas u obras completas tras cesión (art. 22)

1. La propiedad intelectual

Contenido

B) Derechos económicos

2º: Simple remuneración

a) Derecho de participación o *droit de suit* (art. 24 LPI)

Obras de arte gráficas o plásticas

Derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa

Requiere participación persona física o jurídica que realice actividades de intermediación en el mercado del arte

Derecho inalienable e irrenunciable

Nace cuando precio reventa igual o superior a 800 euros, excluidos los impuestos

Importe remuneración depende precio reventa

Se hará efectivo a través de las entidades de gestión

1. La propiedad intelectual

Contenido

B) Derechos económicos

2º: Simple remuneración

b) Compensación por copia privada o canon (art. 25 LPI)

Consecuencia decisión legislador

Libros, publicaciones, fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales

Copia para uso privado, no profesional ni empresarial, fines ni directa ni indirectamente comerciales + fuente lícita (libros digitales [catálogo UV](#))

Resarce perjuicio al autor

Derecho irrenunciable

Pagan fabricantes actúan como distribuidores equipos, aparatos y soportes materiales

Importe → Orden del Ministerio de la Presidencia

Se hará efectivo a través de las entidades de gestión

1. La propiedad intelectual

Duración derechos

Especialidad PI (diferencia propiedad ordinaria)

Plazo general: vida autor + 70 años

- A contar desde el 1 de enero siguiente a la fecha del fallecimiento
- Obras en colaboración: desde muerte último coautor
- Obras colectivas: desde divulgación

Fonogramas, producción audiovisual, entidades radiodifusión, artistas intérpretes y ejecutantes: 50 años

Fotografías: 25 años

Bases de datos: 15 años

Tras plazo → dominio público

[Google Books](#)

1. La propiedad intelectual

Entidades de gestión

Arts. 147 a 192 LPI

Defensa derechos autor individual
vs colectiva

Legitimación extraordinaria

Contrato de gestión → adhesión

Gestión colectiva obligatoria en
supuestos tasados

Arts. 20, 25, 90, 108, 109, 116 y 122 LPI

Función: recaudación y entrega a
autores

[Listado](#)

2. Utilidad mediación y arbitraje en PI

2. Utilidad mediación y arbitraje en PI

Conflictos más habituales

Entre titulares de derechos (incumplimiento de contrato e indemnización, determinación del alcance y objeto de la cesión, obras en colaboración...)

Entre titulares de derechos y entidades de gestión (cobro cánones)

Entre las propias entidades de gestión

Entre entidades de gestión e intermediarios que ponen obras a disposición del público

2. Utilidad mediación y arbitraje en PI

Utilidad ADR en PI

Materia muy compleja → especialización

Tutela ágil y eficaz

Lentitud Tribunales ([Juzgados de lo Mercantil](#), juicio ordinario casi siempre)

Recursos (múltiples instancias vs única instancia)

Desigualdad entre autor y terceros (entidades de gestión o radiodifusión)

Revolución digital → mayor facilidad infracciones, difícil control por autor

Carácter transfronterizo e internacional

2. Utilidad mediación y arbitraje en PI

Límites

Art. 2.2 LMACM: exclusión “derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable”

¿Derecho moral de autor?

Extensión personalidad autor → afecta al estatuto personal

Carácter inalienable, irrenunciable e indisponible

Doctrina mayoritaria → no cabe mediación sobre derecho moral

2. Utilidad mediación y arbitraje en PI

Límites

Art. 2.2 LMACM: exclusión

Mediación penal

Mediación con Administraciones Públicas

Mediación laboral

Opinión doctrinal: no cabe → protección penal y administrativa PI

Equivocación: medios de protección vs mecanismos ADR

Arts. 193 y 194 LPI (remisión)

2. Utilidad mediación y arbitraje en PI

Límites

Art. 2.1 LArb: materias susceptibles de sumisión a arbitraje

Derechos económicos → Sin problema (patrimonialidad, libre disposición)

¿Derecho moral de autor?

Extensión personalidad autor → afecta al estatuto personal

Carácter inalienable e irrenunciable

Doctrina mayoritaria → no cabe arbitraje sobre derecho moral

3. El arbitraje general PI conforme a la LArb

3. El arbitraje general PI conforme a la LArb

Principios

Ninguna especialidad (salvo exclusión derechos morales de autor)

Requisitos propios de arbitraje en cualquier otra materia

Utilidad: materias no arbitrables por Comisión Propiedad Intelectual

Especialización Secciones Tribunales Arbitrales

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

La Comisión de Propiedad Intelectual

Adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte → no forma parte del Ministerio

Regulación: Arts. 193 y 194 LPI y RD 1023/2015. Supletoriamente: LPACAP, LSPúb, LArb y LMACM

Principios de legalidad, imparcialidad, neutralidad, igualdad partes y audiencia

En funciones de mediación y arbitraje: se añaden voluntariedad y confidencialidad

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

La Comisión de Propiedad Intelectual

Funciones repartidas en dos Secciones:

- Sección Primera: funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control.
- Sección Segunda: salvaguarda derechos PI frente a vulneración por responsables servicios sociedad de información (art. 8 LSSICE)

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

Funciones **mediación** Sección Primera

1. Previo sometimiento voluntario de las partes por falta de acuerdo, colaborando en las negociaciones (art. 194.1.a LPI):
 - Materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual
 - Para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable
2. Presentando, en su caso, propuestas a las partes. Se entiende hay aceptación a la propuesta, si ninguna parte expresa su oposición en un plazo de tres meses (art. 194.1.b LPI)

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

Funciones mediación Sección Primera

Ejemplos (art. 194.5 LPI):

- Dificultades relacionadas con acuerdo con la concesión de autorizaciones para poner a disposición obras audiovisuales en servicios de vídeo a la carta
- Obligación de transparencia y revisión remuneración equitativa de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes en los contratos de explotación (arts. 47 y 110 LPI)
- Acceso y retirada de obras por uso contenidos protegidos por prestadores de servicios para compartir contenidos en línea
- Conflictos entre entidad de gestión colectiva y operador de un servicio de retransmisión o entre el operador de un servicio de retransmisión y el organismo de radiodifusión en relación con la autorización para la retransmisión de emisiones

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

Desarrollo mediación Sección Primera

Solicitud + respuesta (modelos oficiales + documentos)

Convocatoria reunión inicial (caben reuniones adicionales)

Posible práctica de pruebas (a instancia de la Sección Primera o de las partes)

Terminación:

- Por acuerdo de las partes

- Seis meses después de haberse iniciado el procedimiento

- Cuando imposible alcanzar un acuerdo → posiciones irreconciliables

- Trascurridos dos meses desde que Comisión emite propuesta de solución de conflicto → si las partes no manifiestan su oposición motivada, la propuesta es admitida

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

Funciones **arbitraje** Sección Primera

Arbitraje especial e institucional (facultativo, autonomía de la voluntad)

Supuestos tasados (gestión colectiva):

- Dando solución, previo sometimiento voluntario de las partes, a los conflictos sobre materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual (art. 194.3 LPI)
- Fijando, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, de una entidad de radiodifusión o de un usuario afectado especialmente significativo, a juicio de la Comisión, y previa aceptación de la otra parte, cantidades sustitutorias de las tarifas generales (art. 163 LPI)
- Supuestos ejemplificativos del art. 194.5 LPI

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

Funciones arbitraje Sección Primera

Tramitación: RD 1023/2015

- Procedimiento general
- Procedimiento especial sustitución tarifas

Fases

A. Solicitud – B. Respuesta – C. Admisión – D. Audiencia y prueba – E. Laudo

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

A. Solicitud

Presentación obligatoria [modelo oficial](#) ante Sección Primera de la Comisión

Impide a Jueces y Tribunales conocer de la controversia desde presentación solicitud si se presenta declinatoria

Convenio o cláusula arbitral:

- Convenio o cláusula términos LArb compromiso someter disputa al arbitraje de la Comisión
- Solicitud de arbitraje conjunta o de común acuerdo
- Fuera de los dos supuestos anteriores, solicitud del demandante para que se dé traslado al demandado y manifieste si desea someterse al arbitraje

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

A. Solicitud

Menciones obligatorias

- Identificación de las partes + persona y dirección comunicaciones
- Objeto de la controversia
- Acto, contrato o negocio del que deriva la controversia
- Convenio o cláusula arbitral (si es el caso)
- Manifestación aceptación imparcialidad miembros Comisión (cabe exponer causas de recusación)

Documentos anexos

Convenio arbitral – Contratos o negocios controversia – Representación – Pago provisión fondos

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

B. Respuesta

Plazo: 30 días hábiles desde recepción comunicación

Menciones obligatorias

- Identificación de las partes + persona y dirección comunicaciones
- Comentarios sobre descripción controversia expuesta por el demandante
- Posición de la demandada sobre las pretensiones del demandante
- Posición sobre existencia, validez o aplicabilidad del convenio o cláusula arbitral (→ oposición)
- Manifestación aceptación imparcialidad miembros Comisión (o exposición causas recusación)

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

B. Respuesta

Documentos anexos

Representación – Pago provisión fondos

Ausencia respuesta dentro de plazo: efectos

- Si con solicitud se presenta convenio o cláusula arbitral → continúa procedimiento
- Si no hay convenio o cláusula arbitral (con solicitud se insta al demandado a que acepte someterse a arbitraje), se entiende que existe oposición → fin procedimiento

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

C. Admisión

Competencia Comisión

- Determinar su propia competencia
- Decidir sobre excepciones existencia, validez o aplicabilidad cláusula sumisión o convenio arbitral
- Decidir admisión o inadmisión → motivada (cabe reposición en caso de inadmisión)

Causas inadmisión

- Existencia solicitud en curso mediación entre mismas partes (presentación simultánea → prioridad mediación)
- Previa admisión a trámite procedimiento determinación tarifas
- Conflicto sobre determinación de tarifas existiendo resolución vigente de la Comisión

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

D. Audiencia y prueba

Competencia Comisión

- Decidir admisibilidad, pertinencia y utilidad pruebas propuestas por las partes
- Práctica y valoración pruebas
- Proponer de oficio la práctica de pruebas complementarias necesarias para formación criterio

Audiencia para que las partes formulen posiciones definitivas

Posibilidad convocar reuniones para poner fin a la controversia mediante acuerdo

4. Mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual

E. Laudo

Decisión → laudo escrito, motivado y vinculante (efectos de cosa juzgada)

Plazo: 6 meses desde solicitud

Cabe prórroga motivada de 2 meses adicionales si no hay oposición de las partes

Posibilidad laudo por conformidad total o parcial (acuerdo)

Impugnación y ejecución → Arts. 40 a 45 LArb

¡Muchas gracias por vuestra atención!

jose.maria.cardos@uv.es