

EL ARBITRAJE Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Por Ernesto Rengifo García¹

Presentación

En estas breves líneas se desarrollarán los puntos que en nuestro criterio devienen fundamentales para comprender y auspiciar el arbitraje en los asuntos regidos por la propiedad intelectual. Dichos puntos están referidos a determinar qué asuntos pueden ser materia de arbitraje, la validez de la cláusula compromisoria en contratos cuyo objeto es un derecho de propiedad industrial, el tema de las medidas cautelares y la intervención de terceros en el proceso arbitral y, finalmente, exponer cuál puede ser el contenido de un laudo en un proceso en donde se reclaman perjuicios por la violación de un derecho de propiedad intelectual. El artículo termina con una corta reflexión sobre el mecanismo de solución de conflictos para los nombres de dominio. Así mismo, se ha estimado pertinente, realizar previamente unas breves consideraciones sustanciales sobre la propiedad intelectual, su contenido y su actual importancia como instrumento de competencia en una economía de mercado.

¿Qué son los derechos de propiedad intelectual?

En pocas palabras, se puede decir que los derechos de propiedad intelectual son aquellos que le otorgan a su titular un derecho de explotación exclusiva sobre el bien o materia objeto de la protección. En efecto, la nota distintiva de esta clase de derechos es que sus titulares están investidos de un *ius excludendi alios*, es decir, de un derecho de exclusión de terceros sobre el respectivo derecho o sobre sus distintas formas de uso o explotación comercial. Quien quiera utilizar un derecho de explotación exclusiva deberá obtener autorización de su titular porque en eso consiste precisamente el ejercicio del derecho: en autorizar o permitir

¹ Profesor Titular de Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia y Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

que los terceros lo usen o lo exploten comercialmente o, lo que es lo mismo, en prohibir su uso sin su consentimiento.

¿Cuáles son los derechos de propiedad intelectual?

La propiedad intelectual tiene dos grandes capítulos: el derecho de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor protege las obras literarias, artísticas y científicas y los derechos conexos al derecho de autor recogen la protección de los artistas intérpretes y ejecutantes, los organismos de radiodifusión y los productores de fonogramas.

Los derechos comprendidos dentro de la propiedad industrial son los siguientes: a) las patentes de invención, b) los modelos de utilidad, c) los diseños industriales, d) los secretos industriales y e) los signos distintivos mercantiles de los productos, de los servicios, del comerciante o del establecimiento de comercio, es decir, las marcas (productos o servicios), los lemas comerciales (la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca), las denominaciones de origen (indicación geográfica constituida por la denominación de un país: café de Colombia, Champaña de la región Champaña de Francia, Jerez de España), y los nombres comerciales y la enseña. Así mismo, dentro de la propiedad industrial se incluye el tema de los secretos empresariales o *know how* y el régimen jurídico de la competencia desleal.

En términos generales y para efectos de este artículo se puede decir que la propiedad intelectual está conformada por los derechos de autor, las creaciones técnicas (las patentes y los modelos de utilidad), las creaciones estéticas (diseños industriales), los signos distintivos (marcas, lemas, nombres comerciales, enseñas), los secretos empresariales y la competencia desleal empresarial²

² Para la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina existe una competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. En efecto, el artículo 258 de dicha normativa establece que “se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. Y a renglón seguido el artículo 259 señala algunas clases de competencia desleal vinculadas a la propiedad industrial: actos de confusión, actos de descrédito contra un competidor e indicaciones falsas para inducir al público a error sobre la calidad y características de los productos.

¿Cómo se adquieren estos derechos?

Los derechos de autor surgen a partir de la creación. Es decir que la creación es el modo de adquirir la propiedad gobernada por el derecho de autor, teniendo el registro de las obras un efecto meramente declarativo y de publicidad, pero no constitutivo del derecho.

Las patentes, los diseños y las marcas requieren de un acto de concesión del Estado. No es suficiente la creación técnica o estética o el uso de la marca sino que se requiere la intervención del Estado concediendo la patente o el respectivo registro del diseño o de la marca para que se sea titular del derecho. Sin el título de concesión del Estado, no se es titular de derecho respecto de estos tres bienes que se ubican dentro del concepto de la propiedad industrial. Por el contrario, los nombres comerciales y la enseña se adquieren por el uso y su registro tiene efectos meramente de publicidad.

La información confidencial o los secretos empresariales se protegen en la medida en que se conserven como secretos y su régimen de protección es la disciplina de la competencia desleal porque los secretos no otorgan derechos de explotación exclusiva.

Importancia actual de los derechos de propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual son elementos de un sistema de economía de mercado y, como tales, son instrumentos de la competencia y por ello son, igualmente, situaciones jurídicas de ventaja protegidas por los ordenamientos nacionales, comunitarios e internacionales. En consecuencia, el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual dentro de los límites de su contenido legal no implica una restricción de la competencia; sólo cuando su explotación excede su contenido legal, cualquier restricción de la competencia resultante puede ser ilegal. Por ejemplo, se considera parte del contenido legal de un derecho de propiedad intelectual la concesión, durante la vida de ese derecho, de licencias que pueden ser exclusivas y territorialmente restringidas, y la imposición de obligaciones y restricciones justificadas al licenciatario; por el contrario, la obligación impuesta al licenciatario de no utilizar el *know how* objeto de la licencia al final de la misma no estará justificada si el *know how* ha pasado a ser de dominio público por cualquier razón distinta de un incumplimiento contractual por parte del licenciatario.

¿Qué asuntos son materia de arbitraje?

Para que un asunto sea materia de arbitraje debe reunir los siguientes requisitos: a. Que se trate de un conflicto determinado o determinable; b. Que se trate de una cuestión litigiosa; c. Que la cuestión sea transigible, y d. Que la cuestión litigiosa tenga un contenido patrimonial.

En esencia, el marco de referencia normativo para saber si una cuestión es arbitrable es saber si esta puede ser objeto de transacción o no. Incluso, cuestiones que *prima facie* podrían parecer como no transigibles, sí lo son, como lo serían por ejemplo, la acción civil que nace de un delito o, incluso, las consecuencias patrimoniales de una práctica restrictiva de la competencia o los efectos económicos de los actos administrativos de conformidad con jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano.

¿Qué sería materia de arbitraje en el campo de la propiedad intelectual?

En Colombia no existe legislación específica sobre arbitraje en asuntos relacionados con la propiedad intelectual y la doctrina arbitral sobre el punto es escasa. No obstante esto y conscientes de que la propiedad industrial está regida en gran parte por normas de orden público y que éstas no pueden ser materia de arbitraje, consideramos que los siguientes aspectos relacionados con la propiedad intelectual pueden ser objeto de arbitraje:

1. Respecto de los derechos de propiedad intelectual para las creaciones protegidas por el derecho de autor (obras literarias, artísticas, científicas y el software) y específicamente lo relacionado con la titularidad, la validez, el alcance, la violación y todos los problemas relacionados con las licencias, pueden ser referidos al arbitraje. No se observa en este campo ninguna restricción para que los asuntos referidos no puedan ser decididos por la justicia arbitral, salvo, como se expondrá más adelante, los problemas relacionados con los derechos morales.
2. En materia de patentes, diseños industriales y know how los temas relacionados con la titularidad, el alcance de los derechos, su

violación y todo lo atinente a la parte contractual de estos derechos puede ser materia arbitral. En lo que sí no habría competencia de la justicia arbitral es en el cuestionamiento de la validez de los derechos sobre las patentes y los diseños industriales dado que este es un tema gobernado por normas de orden público y en donde el legislador, en el caso colombiano, expresamente ha señalado la competencia en el Consejo de Estado³. Respecto del know how no habría ningún tipo de restricción y máxime que este específico derecho de propiedad industrial se encuentra protegido por la disciplina de la competencia desleal (*unfair competition*). –

3. Respecto de las marcas creemos que los atributos de titularidad, alcance, violación y licencias son materia arbitrable; no así el punto de la validez⁴. Respecto de los nombres comerciales y enseñas todo sería arbitrable incluido el punto de la validez del derecho.
4. En líneas generales se puede sostener que en materia de propiedad intelectual son susceptibles de arbitraje todos los derechos de explotación de las obras o creaciones protegidas, pero no el derecho moral de los autores o creadores dado que éste se considera que forma parte del derecho fundamental a la integridad de la persona y de su personalidad y, además, tiene la calidad de irrenunciable. Y como se sabe los derechos irrenunciables no son materia de arbitraje⁵. No se pueden comprometer sino los intereses susceptibles de transacción y sólo son transigibles los derechos disponibles, y esta calidad no es predicable de los derechos morales de los autores o creadores.
5. En materia de derechos de autor hay que hacer la distinción entre los derechos de ejercicio individual y los derechos de gestión colectiva.

³ Cfr. Artículo 75 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y artículo 567 y 580 del Código de comercio colombiano.

⁴ Cfr. Artículo 172 de la Decisión 486. El artículo 596 del Código de Comercio es la norma de derecho interno que fija la autoridad competente, en este caso el Consejo de Estado.

⁵ “El derecho moral, en cuanto supone una extensión de la personalidad del autor, quedará excluido de un posible arbitraje. Nada impide que- a la vista de la práctica internacional donde se admite el arbitraje en materia de patentes, licencias o marcas- la autonomía de la voluntad también pudiera alcanzar a estos derechos. Pero hoy por hoy, en cuanto que se trata de un derecho irrenunciable, no parece susceptible de arbitraje”: ELENA MARTÍNEZ GARCÍA, El arbitraje como solución de conflictos en propiedad intelectual, Valencia, tirant lo blanch, 2002, p. 79.

En consecuencia, los conflictos relacionados con los derechos de explotación económica (reproducción, comunicación pública, distribución, cesión) que autorice el autor mediante negocios jurídicos son materia arbitrable; igualmente pueden ser objeto de arbitraje los conflictos jurídicos que surgen entre el autor y la sociedad de gestión y entre ésta y los terceros o usuarios⁶, salvo, eso si, en lo relacionado con los derechos morales, como se ha señalado.

6. En materia de marcas los famosos acuerdos de comercialización y sus efectos pueden ser materia arbitrable. Recuérdese que en estos acuerdos los dueños de las marcas, de conformidad con la legislación de países miembros de una comunidad económica, o sea los titulares de derechos subjetivos marcarios, suscriben en acuerdo de aceptación y tolerancia para que sus signos distintivos, idénticos o similares, pueden competir en un mismo mercado y siempre y cuando le introduzcan a sus signos elementos distintivos con el fin de evitar que el consumidor caiga en error o confusión respecto de la procedencia de los productos⁷.
7. En punto de la competencia desleal conviene preguntarnos si el alcance de las normas sobre competencia pueden ser materia arbitrable. Se debe recordar que sólo es materia arbitrable aquello que puede ser objeto de transacción, que tenga contenido patrimonial y que pueda ser renunciado. Si bien la línea divisoria entre el régimen jurídico de la competencia desleal y el de las prácticas restrictivas de

⁶ Aquí es importante señalar que los negocios jurídicos que disciplinan la relación jurídica entre el autor y las sociedades de gestión y entre éstas y los usuarios y terceros, pueden ser negocios con condiciones generales uniformes y predispuestas y dentro de éstas hallarse una cláusula compromisoria. Esta cláusula así no haya sido discutida con el autor o con los usuarios, es válida siempre y cuando su contenido no sea abusivo. Se recuerda, aquí, que el contrato de adhesión o por adhesión es contrato en la medida que ha contado con un concurso de voluntades.

⁷ Dispone el artículo 159 de la Decisión 486 lo que sigue: “Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Estos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia”.

la competencia se ha diluido⁸, es claro que cuando se discute un tema de competencia desleal, la mayoría de las veces, se está controvirtiendo un derecho subjetivo de carácter particular cuya violación ocasiona indemnización de perjuicios; en las segundas, se discuten intereses *supra* individuales y no se habla de indemnización, sino de sanciones por infracción a las normas del derecho de la competencia, impuestas por el órgano competente. Total, los asuntos relacionados con la violación al régimen jurídico de la competencia desleal no ofrecen ningún obstáculo para que sean objeto de la justicia arbitral; cosa diferente acontece con la violación del régimen de la legislación *antitrust* ya que esta disciplina está imbuida y gobernada por normas de orden público. Aunque en este último caso se debe precisar que los efectos patrimoniales o los perjuicios causados a un competidor provenientes por ejemplo de un abuso de posición dominante en el mercado, puede ser materia arbitrable. Lo que no es arbitrable es la determinación de una conducta como violatoria del régimen de las prácticas restrictivas de la competencia ya que ello es atribución propia de órganos especializados del ejecutivo⁹.

8. El abuso de la posición dominante es un tema particularmente sensible en el área de la propiedad sobre intangibles o bienes inmateriales, en la medida en que los derechos de propiedad intelectual suelen ser considerados, desde el punto de vista jurídico, monopolios por cuanto con su ejercicio se restringe la competencia respecto de esos derechos; pues bien, el control sobre los efectos monopolísticos de los derechos de propiedad intelectual no pueden ser objeto de conocimiento de la justicia arbitral; es decir, el control

⁸ "The protection against unfair competition thus takes on a supra-individual and collective aspect [...] The development of private competitor protection into a comprehensive instrument for protecting competitors, consumers and the general public can be seen as one of the most important advances achieved in unfair competition law in recent decades. By overcoming the competitor perspective and including the interest of consumers and the general public, these laws against unfair competition have become comprehensive market regulations": GERHARD SCHRICKER. "Twenty-five years of protection against unfair competition", en *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)*, vol. 26, No. 6, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition, 1995, pp. 786 y 787.

⁹ En Colombia también los jueces en virtud del ejercicio de las llamadas acciones populares pueden conocer de las prácticas restrictivas de la competencia en la medida en que el legislador estableció que el derecho de la competencia era un derecho colectivo protegible por esas acciones. Cfr. Ley 472 de 1998.

al ejercicio abusivo de un derecho de propiedad intelectual es campo de actuación de los órganos encargados de velar por la competencia en el mercado¹⁰. Por ejemplo, la censura a las distintas formas de ejercicio abusivo de una patente (la fijación de precios excesivos respecto del tamaño del mercado, la negativa a suplir un mercado en condiciones razonables, discriminación de condiciones en uso de la patente, entorpecimiento de actividades comerciales productivas) es objeto de conocimiento de las autoridades de la competencia. El problema del sistema de competencia es que la identificación de los supuestos abusos sólo es posible hacerla a través de un examen de los efectos anticompetitivos de las prácticas examinadas en el mercado y ello exige la identificación de los factores circundantes bajo los cuales se desarrollan las conductas, es decir, el examen de las características del mercado. Cosa diferente es el abuso de la posición dominante contractual la cual si puede ser objeto de conocimiento y censura de parte de la justicia arbitral¹¹.

9. No está demás agregar que los árbitros están facultados para dirimir conflictos transigibles como son los relativos a la existencia de un derecho de propiedad intelectual, su vulneración, el *quantum* del perjuicio ocasionado por su infracción, etc, y respecto de los cuales las partes tienen capacidad de disposición y de renuncia, pero ellos no tienen la facultad de disposición del poder coactivo del Estado. En otras palabras, los procesos ejecutivos –en donde no se discute la existencia del derecho- son materia de la jurisdicción ordinaria, y es aquí en donde derechamente y a las claras se aprecia el poder coactivo del Estado. “La paz y el orden público se ponen en peligro

¹⁰ En contra laudo arbitral Cellular Trading de Colombia Ltda. y Cell Point Ltda. vs. Comcel S.A., Bogotá, 18 de marzo de 2002, árbitros: MIGUEL CAMACHO OLARTE, BEATRIZ LEYVA DE CHEER y GUSTAVO CUBEROS.

¹¹ El abuso de posición dominante contractual se presenta por lo regular entre no competidores, en tanto que el de mercado tiene o puede tener incidencia entre competidores, pero en él está involucrado el interés general de la libre competencia económica. El primero puede ser calificado y censurado por cualquier juez permanente o transitorio, tratándose de árbitros; en cambio, respecto del abuso de posición dominante en el mercado hay si se quiere un control no difuso sino especializado en la medida en que sólo puede ser declarado por entes u órganos especializados del sector público o, en el caso colombiano, por los jueces, pero mediante el ejercicio de una acción especial de estirpe constitucional. Sobre el punto véase a ERNESTO RENGIFO GARCIA, Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante en el mercado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2ª ed., 2004, p. 401 y ss.

si a los particulares, así obren como conciliadores o árbitros, se les atribuye directamente la facultad de disponer del poder coactivo. No es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores. Tampoco resulta admisible ampliar la materia arbitrable a asuntos que trascienden la capacidad de disposición de las partes y respecto de los cuales no sea posible habilitación alguna¹². Es decir, que todo lo relativo a la ejecución del laudo es competencia de la jurisdicción ordinaria¹³.

10. En derecho colombiano la jurisprudencia arbitral en materia de propiedad intelectual es escasa, pero han sido objeto de laudos arbitrales asuntos relacionados con incumplimientos de relaciones jurídicas regidas por el derecho de autor¹⁴; problemas de interpretación en torno de una cláusula de exclusividad impuesta por un productor fonográfico a una artista¹⁵; aplicación o no de la teoría de la imprevisión en los contratos entre artistas y su casa disquera¹⁶. En cambio, conflictos relacionados con patentes o marcas no han sido materia de conocimiento de la justicia arbitral.

La cláusula compromisoria en un contrato cuyo objeto es un derecho de propiedad industrial.

Se trae a colación esta discusión que se presentó en derecho colombiano respecto del uso de un nombre comercial, porque bien se puede

¹² Corte Constitucional. Sentencia C-330 del 22 de marzo de 2000, M.P.: CARLOS GAVIRIA DIAZ.

¹³ Cfr. Artículos 40 Dcto. 2279 de 1989 y 96 Ley 23 de 1989. Según esta última norma "los aspectos de ejecución que demanden las condenas en los laudos deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria".

¹⁴ Lisa Galvis contra EMI Colombiana S.A, laudo del 6 de diciembre de 2000, árbitros: RAMIRO BEJARANO, GILBERTO PEÑA y CARLOS BARRERA; Sonolux contra Jorge Ramírez Carreño y otro, laudo del 16 de abril de 1999, árbitro único: ALFREDO VÁSQUEZ VILLARREAL y Laboratorios California S.A. contra System software Associates Inc. y S.S.A. Colombia S.A., laudo del 19 de enero de 2001, árbitros: LUIS FERNANDO SALAZAR, LUIS FERNANDO ALVARADO y GUILLERMO ZEA.

¹⁵ Aura Cristina Geithner contra Sonolux, laudo del 13 de junio de 2001, árbitros: DIEGO ÑUÑOZ TAMAYO, LUIS CARLOS RODRÍGUEZ HERRERA y ALIRIO GÓMEZ LOBO

¹⁶ Yolanda Rayo contra Sonolux, laudo de 28 de febrero de 2003, árbitro único: ENRIQUE CALA BOTERO.

extender a los demás derechos de propiedad industrial y en especial a los signos distintivos mercantiles. En un proceso verbal de protección de nombre comercial ante la jurisdicción ordinaria¹⁷, la demandada interpuso la excepción previa de compromiso o cláusula compromisoria porque consideró que al existir la cláusula compromisoria suscrita entre las partes del conflicto, la justicia ordinaria había sido desplazada por la justicia arbitral.

La parte demandante argumentó, en esencia, que el trámite judicial debía surtirse ante la justicia ordinaria por cuanto en una controversia sobre el nombre comercial debían intervenir los consumidores en razón a que ellos resultaban afectados por la confusión creada en el mercado ante la presencia y el uso concurrencial de dos nombres comerciales similares y, en fin, que la controversia no podía ser sometida a arbitramento en virtud de que en ella se involucraban derechos colectivos de los consumidores, de los cuales no pueden disponer las partes, por cuanto ellos no son susceptibles de transacción.

La parte demandada argumentó que los derechos protegidos por la propiedad industrial, como lo es el nombre comercial, son derechos subjetivos, individuales, de derecho privado, de contenido patrimonial, radicados en su titular y que obviamente ante una infracción, el ordenamiento jurídico le ofrece a su titular los instrumentos procesales para su protección¹⁸. Tan es un derecho subjetivo, individual, de derecho privado que el propietario puede venderlo, cederlo, darlo en garantía.

Según la parte demandada protegiéndose el derecho subjetivo individual del titular del nombre comercial se protege de contera a los

¹⁷ Proceso verbal de protección de nombre comercial de Humana S.A. Compañía de Medicina Prepagada contra Humana Vivir S.A. E.P.S. tramitado en primera instancia ante el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá.

¹⁸ “Derechos que se adquieren sin intervención del Estado y envuelve un derecho de exclusiva perfecto.- Es el caso del nombre comercial o la enseña, y su regulación aparece en los artículos 609 y 611 del C. de co.. Quien considere que el uso de un nombre comercial o una enseña le causa perjuicios, “podrá acudir al juez para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios”. [] Se trata de una petición donde se combina una pretensión indemnizatoria de perjuicios, con una negatoria del derecho en cabeza del demandado, pues el actor, mientras no demuestre en el proceso que fue el primero en usar el nombre comercial o la enseña, no tiene un mejor derecho sobre el signo, ya que no dispone de un título o certificado expedido por el Estado que asevere la existencia del derecho”: MANUEL PACHÓN MUÑOZ, Protección de los derechos de la Propiedad Industrial, Bogotá, Temis, 1986, p. 104 y 105.

consumidores porque lo que busca un nombre comercial es que un empresario sea distinguido de otros en el mercado por el público consumidor y que éste no incurra en confusión o engaño. En efecto, la función principal de los signos distintivos es distinguir productos, servicios o empresarios. En consecuencia, protegiéndose o reconociéndose un nombre comercial al verdadero productor, comerciante o empresario se protege al público consumidor de cualquier posibilidad de confusión o engaño. La función del nombre comercial como especie de signo distintivo mercantil es precisamente distinguir, para identificar y así mismo evitar confusión o engaño en terceros.

Y es que en efecto, en una controversia ante un juez o árbitro en que esté de por medio un nombre comercial, se dirime una situación jurídica subjetiva de carácter individual que necesariamente influye en el público consumidor porque es hacia éste que van dirigidos los signos distintivos mercantiles. Decir que porque ello es así, la controversia no puede ser objeto de conocimiento por la jurisdicción arbitral es desconocer la razón de ser de los signos mercantiles y el fundamento de la jurisdicción arbitral.

El Tribunal en la apelación dirimió esta controversia de carácter formal sosteniendo que “en materia de signos distintivos se manifiestan, entonces, dos relaciones: una de carácter eminentemente privatista y otra de interés social. Al titular de un nombre comercial se le protege una relación de carácter privado, de donde resulta evidente que este litigio versa sobre relaciones susceptibles de transacción, por lo cual se abre paso la posibilidad de ser resuelto mediante tribunal de arbitramento, dando aplicación a la cláusula compromisoria”¹⁹.

Los consumidores o usuarios podrán de reflejo o en forma indirecta, resultar protegidos cuando mediante una sentencia el juez dice por ejemplo a quién pertenece un signo distintivo o si ha habido violación del mismo; pero la acción que establece el legislador es para el titular del derecho subjetivo y no para proteger a consumidores, usuarios o público en general.

¹⁹ Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, auto de 8 de septiembre de 1999, M.P.: Humberto Alfonso Niño Ortega.

La propiedad industrial, como su nombre lo indica, es una especie de propiedad gobernada por el derecho privado, así tenga como una de sus finalidades proteger a los consumidores evitando, por ejemplo, la confusión de marcas, productos, servicios, nombres comerciales. En fin, como enseña la regla latina *ius privatum quod ad singulorum utilitatem spectat*.

Los derechos de los consumidores están protegidos de manera directa mediante otros mecanismos procesales, como los estatutos del consumidor, las acciones populares e incluso por las normas de la competencia desleal, pero no mediante procesos establecidos por el legislador para proteger derechos subjetivos individuales o particulares como son las acciones de protección de los derechos de propiedad industrial. Y como en una acción por infracción de estos derechos, se discuten pretensiones de carácter privado, las partes pueden renunciar a que éstas sean decididas por un juez para que lo sean por unos árbitros.

Es cierto que muchas veces protegiéndose un derecho subjetivo individual por contera se protegen derechos de terceros. En efecto, cuando la justicia ordinaria o arbitral determinan, por ejemplo, que Pedro es el propietario de un signo distintivo y no Juan, la sentencia que así lo diga a pesar de tener efectos *inter partes*, tiene una incidencia en la sociedad por cuanto evita que los consumidores incurran en confusión; pero cosa diferente es que por ese efecto reflejo o trascendente de la sentencia se tenga que inexorablemente convocar a los consumidores para que hagan valer sus derechos colectivos o difusos. En otras palabras, la estructura de las acciones de protección de los signos distintivos y su funcionalidad están dirigidas a proteger de manera directa y prevalente unos derechos subjetivos individuales y no colectivos, así por reflejo éstos resulten protegidos.

Medidas cautelares

Uno de los efectos del pacto arbitral a raíz del ejercicio de la autonomía privada de quienes lo celebran, es la sustracción del conflicto del conocimiento de la justicia ordinaria. Y es precisamente en razón de esa sustracción que los árbitros aparecen vestidos de poderes jurídicos para acometer su función jurisdiccional dentro de los cuales se destaca la competencia que asume el tribunal arbitral para decidir los litigios en

cuanto a su propia competencia (*Kompetenz-Kompetenz*) y la posibilidad de ordenar medidas cautelares. Respecto de éstas últimas se debe señalar que la facultad que tienen los árbitros de decretar medidas cautelares no deriva del acuerdo de las partes, sino de la función jurisdiccional que cumple todo arbitramento.

En los procesos sobre derechos de propiedad intelectual las medidas cautelares despuntan trascendentales ya que con el solo decreto y práctica de la medida el titular de derecho puede quedar tranquilo y satisfecho. Imaginémonos en el campo del derecho de autor cuando se solicita la suspensión de una obra o de una representación musical que contiene obras que se van a ejecutar sin la autorización de su titular. La suspensión decretada satisface la expectativa del titular en la medida en que el derecho no resultó infringido. O, por ejemplo, cuando se viola un signo distintivo por ser reproducido sin autorización de su titular y con el decreto de la medida cautelar se logra que el infractor no utilice más el signo en los canales comerciales.

En materia de propiedad industrial se pueden solicitar medidas cautelares de diversa índole; por ejemplo para evitar que una marca o cualquier otro signo distintivo continúe siendo usurpado, se pueden requerir cumulativamente las siguientes medidas cautelares: que se prohíba al usurpador el uso del signo distintivo en los establecimientos de comercio, así como en los productos que distribuye o comercializa en los mismos; que se oficie a la respectiva Cámara de Comercio para que se suprima el nombre comercial dado al establecimiento de comercio; que se prohíba al usurpador toda propaganda oral, visual o escrita de productos, servicios o establecimientos que lleven la marca protegida; que se ordene el comiso y destrucción de todos los productos que contengan la expresión protegida o su dibujo, así como marquillas, rótulos, dibujos, etiquetas, publicidad, avisos, que de alguna manera incorporen de manera idéntica o similar la marca protegida; que se ordene a la parte demandada prestar caución por una suma de dinero representativa con el fin de garantizar que se abstendrá de no usar la marca que se le prohíbe.

Respecto de las medidas cautelares se debe distinguir entre su adopción y su ejecución. La primera, esto es, la adopción del contenido de la medida cautelar puede ser tomada por los árbitros, en cambio, la

ejecución queda en manos del órgano judicial o administrativo respectivo.

En Colombia, se controvirtió la constitucionalidad de las medidas cautelares en el trámite arbitral. La Corte Constitucional en punto de su legalidad hubo de precisar que “al ser investidos –transitoriamente- los árbitros de la función de administrar justicia, es lógico, consecuente y ajustado al ordenamiento superior y legal vigente, que los árbitros dentro del trámite y curso del proceso arbitral –a petición de cualquiera de las partes- puedan decretar las medidas cautelares, particularmente cuando su finalidad no sólo es garantía del equilibrio entre las partes en el transcurso y desarrollo del proceso, sino también evitar que se hagan nugatorias las determinaciones que se adopten, por lo que las normas que se examinan se encuentran conformes con la Carta Política”²⁰.

La doctrina tradicional exigía como requisitos de procedibilidad de las medidas cautelares el *periculum in mora* y el *fumus boni iuris*, esto es, la posibilidad de un daño y la verosimilitud del derecho alegado²¹; empero, las legislaciones modernas, y dentro de estas la colombiana, ya no exigen la concurrencia de los mencionados requisitos, sino que se le ha dejado a la voluntad y *sindéresis* del legislador determinar en qué eventos o situaciones se pueden decretar las cautelares.

La regla general tratándose medidas cautelares es la de su tipicidad; regla que no aplica en el campo de la propiedad intelectual en donde, como se mencionó, caben las más disímiles y diversas cautelares siempre y cuando guarden relación con el derecho que se pretende proteger. De modo pues, que la justicia arbitral se enfrentaría a la supuesta regla de la tipicidad de las medidas cautelares consagradas en el decreto 1818 para el trámite arbitral, esto es, el registro del proceso y el secuestro de los bienes muebles, con la regla de la no tipicidad de medidas cautelares tratándose de conflictos relacionados con la propiedad intelectual y con el problema práctico de que las dos medidas cautelares referidas pueden

²⁰ Corte Constitucional, sentencia C-431 de 28 de septiembre de 1995, M.P.: HERNANDO HERRERA VERGARA. La demanda de inconstitucionalidad recayó sobre el artículo 32 del decreto 2279 de 1989, equivalente al artículo 152 del decreto 1818 de 1998 o Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Colombia.

²¹ PIERO CALAMANDREI. *Providencias cautelares*, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1984, p. 69 y s.s.

resultar inaplicables o impertinentes en esta clase de conflictos²². Pero el aparente conflicto es más formal que real en la medida que el artículo 152 del decreto 1818 no estableció un *numerus clausus* respecto de las medidas cautelares que se pueden decretar en el proceso arbitral, sino un *numerus apertus*; en efecto, la regulación no excluye el decreto y práctica de otras medidas cautelares lo cual resulta trascendental en el campo de la propiedad intelectual. Dicha interpretación surge sin mayor fatiga del mismo texto de la norma, la cual inicia con la siguientes palabras: “En el proceso arbitral, a petición de cualquiera de las partes podrán decretarse medidas cautelares con sujeción a las reglas que a continuación se indican”. Es decir que la expresión “podrán decretarse medidas cautelares” es una norma general que no se restringe únicamente al registro de la demanda y al secuestro de los bienes muebles, sino que aplica otra clase o tipo de medidas cautelares²³. Ahora bien, de acogerse un criterio restrictivo, entonces no existirían las medidas cautelares en el proceso arbitral pues lo usual es que las disputas que se llevan a solución por este medio, versan en su mayoría sobre derechos personales.

En este orden de ideas, los árbitros en un trámite arbitral que tenga como objeto un conflicto relacionado con la propiedad intelectual podrán ordenar como medidas cautelares, entre otras, el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción; la

²² Por ejemplo, el presupuesto para decretar la medida cautelar de registro de demanda, impropriamente llamada en el trámite arbitral de “inscripción de proceso”, establecida en el artículo 152 del decreto 1818 de 1998 es que “la controversia recaiga sobre dominio u otro derecho real principal sobre bienes muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta”. Lo que se busca con una norma de tal talante es que la solicitud verse sobre derechos reales o que los pueda afectar, de manera que no se debe considerar exclusivamente la naturaleza de la pretensión sino fundamentalmente sus efectos; si ellos implican alteración total o parcial de un derecho real principal, procederá el registro de la demanda.

²³ “Y es que constituiría una falta de sindéresis, pensar que la ley restringió las medidas cautelares a una sola, siendo que a través del proceso arbitral pueden dirimirse los más variados e innumerables conflictos o controversias, distintos de los que versan sobre dominio u otro derecho real principal radicados en muebles e inmuebles. Para muestra, este Tribunal está en presencia de un conflicto que recae sobre la validez de las decisiones adoptadas por una Junta de Socios, proceso en el cual la propia ley [...] prevé como medida cautelar la suspensión de los actos impugnados”: Tribunal de arbitramento de Inversora Ulloza Ltda. contra Inversorista Fresno S.A. y Cía. S. en C., laudo de 28 de febrero de 1994, árbitros: HUGO ROLDÁN VILLA, HUMBERTO RAFFO y FRANCISCO CHAVES, citado por RAMIRO BEJARANO, Procesos declarativos, Bogotá, Temis, 2ª ed., 2001, p. 431.

suspensión de la importación o de la exportación de los productos que presuntamente violan un derecho de propiedad industrial; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente y el cierre temporal de un establecimiento de comercio que fuese necesario para evitar la continuación de la presunta infracción del derecho de propiedad industrial que se alega como infringido. Y si el conflicto es de derechos de autor o derechos conexos podrán decretar el secuestro preventivo de toda obra, producción, edición y ejemplares; del producido de la venta y alquiler de las obras; la suspensión de la representación, ejecución, exhibición de una obra teatral, musical o cinematográfica, entre otras ²⁴.

Intervención de terceros

En materia de arbitraje comercial internacional la intervención de terceros es considerada extraña y exótica. Aquí rige la regla según la cual el pacto arbitral sólo alcanza a quienes lo suscriben y excepcionalmente alcanzaría, según la jurisprudencia francesa, a quien si bien no suscribió el contrato principal que liga a las partes, participó activamente en la negociación, ejecución o terminación del contrato. “La palabra tercero en el derecho comparado del arbitraje y en arbitraje comercial internacional es un sin sentido”²⁵.

En Colombia, por el contrario, se prevé normativamente la posibilidad de la intervención de terceros la cual puede ser frecuente en los conflictos relacionados con la propiedad intelectual²⁶. La Corte Constitucional Colombiana declaró conforme con la Carta Política la norma sobre la intervención de terceros en el proceso arbitral siempre y cuando su participación fuese un acto voluntario: “[E]l laudo arbitral no puede involucrar a quienes no suscribieron o no se adhirieron al pacto arbitral,

²⁴ Cfr. Artículo 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con la cual se estableció un Régimen Común sobre propiedad industrial; artículo 56 de la Decisión 351 de la Comisión Andina con la cual se estableció un Régimen Común sobre derecho de autor y derechos conexos.

²⁵ EDUARDO SILVA ROMERO. “Reflexiones sobre el contrato de arbitraje”, en AA.VV. Estudios de derecho civil, obligaciones y contratos. Libro Homenaje a Fernando Hinestrosa, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, t. III, 2003, p. 304.

²⁶ Por ejemplo, en conflictos relacionados con el derecho de autor es usual la figura del llamamiento en garantía. Quien resulta demandado por explotación ilícita de una obra, puede llamar en garantía al autor que previamente le cedió o le transfirió la obra cuya titularidad o autoría se está discutiendo en el proceso.

pero tampoco se debe permitir a los terceros bloquear la continuación del proceso arbitral. En efecto, lo propio del tercero, a diferencia del litisconsorte necesario, es que las consecuencias del laudo no lo cubren obligatoriamente, por lo cual resulta razonable que la ley permita que el proceso arbitral continúe sin su presencia. Por ende, si el tercero decide no participar en el proceso arbitral, la correspondiente disputa que tenga con alguna o ambas partes podrá ser resuelta ulteriormente por las instancias judiciales. [...] la ley no pretende extender los efectos de un laudo a quien no lo habilitó voluntariamente”²⁷.

Se debe señalar que el litisconsorte necesario no es un tercero, sino que es parte en la medida en que viene a integrar a una de las partes dentro del proceso arbitral y, por consiguiente, deberá ser citado obligatoriamente. Si no se adhiere al pacto arbitral, entonces, se declararán extinguidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria. Y esto es así dado que si por la naturaleza de la situación jurídica debatida, el laudo está llamado a tener efectos de cosa juzgada para un sujeto de derecho que está ausente del debate, su presencia despunta imprescindible e inexorable²⁸. En cambio, respecto de los terceros (coadyuvancia, llamamiento *ex officio*, denuncia del pleito, llamamiento en garantía, la intervención excluyente y el llamamiento al poseedor o tenedor) su intervención no es obligatoria y el proceso puede continuar y decidirse sin su intervención²⁹.

Contenido de los laudos cuando se infringe un derecho de propiedad intelectual

En cuanto al contenido de los derechos de propiedad intelectual se debe indicar que el énfasis puesto en ellos tiene una connotación negativa en el sentido de que nadie puede usar un derecho sin autorización de su titular y que éste, correlativamente, está facultado para prohibir los usos no autorizados. Por ello, es dable comparar el contenido de una obligación de no hacer con el contenido de los derechos de propiedad intelectual por cuanto, en efecto, quien no es titular del derecho sobre bienes

²⁷ Corte Constitucional. Sentencia C- 163 de 1999, Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.

²⁸ Cfr. Artículo 149 del decreto 1818 de 1998.

²⁹ Cfr. Artículo 150 ibídem

inmateriales tiene respecto de éste una obligación de no hacer y al infringirla, se puede recurrir a los criterios de reparación o de restablecimiento establecidos para las obligaciones de no hacer por el derecho civil clásico o tradicional³⁰.

En otras palabras, si el contenido de un derecho de propiedad intelectual, marcadamente negativo, se asemeja al contenido de una obligación de no hacer, es claro que los criterios de reparación de ésta cuando se viola, se pueden aplicar a la violación de los derechos de propiedad intelectual. El acreedor, es decir, el titular del derecho de propiedad intelectual está facultado para pedir la indemnización de los perjuicios, si el deudor infringe el derecho y no puede deshacer lo hecho. Si se puede destruir la cosa hecha, será obligado el deudor a su destrucción. De todos modos el acreedor quedará indemne.

Así mismo, el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, estableció tres criterios para efectos de determinar la indemnización de perjuicios cuando se infringe un derecho de propiedad industrial. Dichos criterios son: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción y c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Nombres de dominio

Un nombre de dominio además de ser un instrumento técnico de localización en la red, es un medio distintivo dentro y fuera del espacio virtual y, por ello, su registro puede entrar en conflicto con signos distintivos ya registrados. En otros términos, tratándose de los nombres

³⁰ A propósito de las obligaciones de no hacer el artículo 1612 del Código Civil colombiano dispone que “Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho. Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que lleve a efecto a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlos. El acreedor quedará de todos modos indemne”.

de dominio, es decir, de los signos distintivos en la red, cuando su registro se hace de mala fe, esto es, con la intención de infringir un signo distintivo protegido por la propiedad industrial, se habla de registro abusivo y se le da la posibilidad al titular del signo de iniciar un trámite administrativo ante un proveedor de controversias (por ejemplo, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización de la Propiedad Intelectual) para lograr la desactivación del nombre de dominio que se registró infringiendo su derecho de marca³¹.

En la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", aprobada por la ICANN el 26 de agosto de 1999, se dispone un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero sostenga a un proveedor de solución de controversias que: "i. Usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; ii. Usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y iii. Usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe".

Pero lo destacable es saber que existe un procedimiento administrativo expedito ante un proveedor de servicios de solución de controversias quien convoca a un grupo de expertos para que decida quien tiene la razón. El registrador del dominio no participa en dicho procedimiento, pero la decisión lo vincula ya que ésta puede consistir en ordenar la desactivación del nombre registrado. El demandante debe ser titular de un derecho sobre marca en cualquier país o que goce de protección en el Estado de residencia del demandante. En la demanda se pide la cancelación o cesión del nombre de dominio, pero no existe discusión sobre indemnización de perjuicios. Si no se está conforme con la decisión del grupo de expertos se puede ocurrir a los tribunales de justicia o promover procedimiento arbitral. La competencia judicial en los litigios entre nombres de dominio gestionados por la ICANN y los signos distintivos de terceros será la del domicilio del registrador o la del domicilio del titular del dominio. Los tribunales nacionales no están sujetos a la resolución que profiera el grupo de expertos y esto es así por cuanto el procedimiento administrativo de la ICANN no constituye un verdadero

³¹ Sobre el punto véase en especial ANGEL GARCÍA VIDAL, Derecho de marcas e Internet, Valencia, Tirant lo blanch, 2002.

proceso arbitral. Finalmente, se debe señalar que la decisión administrativa del grupo de expertos, cuando no se la discute ante los tribunales nacionales, es fácilmente ejecutable en la medida en que no hay necesidad de acudir a los procedimientos de ejecución de decisiones judiciales extranjeras, es decir, que la decisión del grupo de expertos tiene efectos vinculantes “plurijurisdiccionales”.

Se observa, pues, que un problema global, “deslocalizado” o, si se quiere, “desterritorializado” como lo es el posible conflicto entre los medios distintivos en la red –nombres de dominio- y los signos distintivos tradicionales, ha encontrado una solución con efectos globales, en la medida en que la desactivación que ordena un grupo de expertos, que hacen parte de los proveedores de servicios de solución de controversias, tiene tal trascendencia que supera los tradicionales conceptos jurídicos de territorio y jurisdicción.