

Comité Asesor sobre Observancia

Decimoséptima sesión
Ginebra, 4 a 6 de febrero de 2025

MEDIACIÓN Y SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS

Contribuciones preparadas por Kenya y el Paraguay

1. En la decimosexta sesión del Comité Asesor sobre Observancia (ACE), celebrada del 31 de enero al 2 de febrero de 2024, el Comité acordó examinar, en su decimoséptima sesión, entre otros temas, el “intercambio de información sobre experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales relativos a políticas y regímenes de observancia de la PI, en particular los mecanismos para resolver controversias de PI de forma equilibrada, holística y eficaz”. En ese contexto, este documento presenta las contribuciones de dos Estados miembros sobre el papel de la mediación y de los mecanismos de solución alternativa de controversias a la hora de abordar las diferencias relacionadas con la vulneración de los derechos de propiedad intelectual (PI).
2. La contribución de Kenya describe el papel y la eficacia de la solución alternativa de controversias en el marco jurídico de Kenya para la observancia de los derechos de PI. En esta contribución se explica cómo la legislación relativa a las falsificaciones prevé la solución alternativa de controversias mediante la combinación de infracciones y cómo la Entidad de Lucha contra la Falsificación (ACA) de Kenya aprovecha la solución alternativa de controversias en materia de PI de manera eficiente. También se subraya cómo los mecanismos alternativos de solución de controversias ofrecen alternativas más rápidas, flexibles, rentables y favorables a las empresas que los métodos tradicionales para resolver controversias relacionadas con infracciones de PI.
3. La contribución del Paraguay describe la reciente puesta en marcha de un servicio de mediación por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) en colaboración con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. El servicio se centra en promover el uso de la mediación en controversias relacionadas con procedimientos de registro, así como en controversias no administrativas sobre propiedad intelectual (PI), incluidos los casos de infracción. Se destaca que la colaboración entre la DINAPI y Centro de Arbitraje y

Mediación, que incluyó programas de capacitación y formación especializada, sentó las bases de un servicio de mediación dentro de la DINAPI. También dio lugar a la elaboración de un reglamento interno de mediación, que se aprobó en 2023 y condujo a la puesta en marcha de un proyecto piloto para la implantación efectiva del servicio. Desde su creación, el servicio ha permitido llegar a acuerdos sin necesidad de recurrir a complejos procedimientos judiciales, con lo que la mediación se ha convertido en la principal alternativa para hacer valer los derechos de PI.

4. Los documentos aportados siguen el siguiente orden:

La composición como mecanismo de solución alternativa de controversias en materia de propiedad intelectual: la experiencia de Kenya en el marco de la ley de lucha contra la falsificación..... 3

La mediación como alternativa para resolver controversias en temas de observancia en el Paraguay y la colaboración entre la DINAPI y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ... 8

[Siguen las contribuciones]

LA COMPOSICIÓN COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: LA EXPERIENCIA DE KENYA EN EL MARCO DE LA LEY DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN

*Contribución preparada por el Dr. Robi Mbugua Njoroge King'a, director ejecutivo y director general de la Entidad para Lucha contra la Falsificación (ACA, por sus siglas en inglés), Nairobi (Kenya)**

RESUMEN

En el presente documento se examina el lugar que ocupan los mecanismos de solución alternativa de controversias (ADR) en el marco jurídico keniano de los derechos de propiedad intelectual (PI), haciendo hincapié en su fundamento en la Constitución de 2010 y en la Ley de Lucha contra la Falsificación de 2008. La ADR, incluida la composición de las infracciones, se erige como una alternativa más rápida y costoeficaz a los litigios judiciales. La Entidad para la Lucha contra la Falsificación (ACA) recurre a la ADR para resolver eficazmente las controversias en materia de PI, y desde 2023 la composición ha demostrado ser un mecanismo especialmente eficaz en este ámbito, ya que ha permitido resolver 250 casos con rapidez y sin perjuicio para las relaciones comerciales. Este enfoque es coherente con el mandato constitucional de Kenya de garantizar una justicia accesible, al ofrecer ventajas como la rapidez, la reducción de costos, la confidencialidad y la flexibilidad. La integración de la ADR en las actividades de observancia de la PI en Kenya se ajusta a las mejores prácticas mundiales, en la medida que mejora la eficacia de la solución de controversias en materia de PI y fomenta un entorno propicio para las empresas.

I. INTRODUCCIÓN: LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL RELATIVA A LA SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN KENYA

1. La solución alternativa de controversias (ADR) se ha convertido en una herramienta fundamental para la gestión de conflictos en diversos sectores, tanto en asuntos penales como civiles y mercantiles. Su importancia radica en la posibilidad de ofrecer un método de solución de controversias que resulta menos conflictivo, más rápido y más económico que los procesos judiciales tradicionales. La Constitución de Kenya de 2010 hace especial hincapié en la ADR, en consonancia con la tendencia mundial hacia procedimientos de solución de conflictos de carácter más cooperativo. La Constitución¹ obliga a los tribunales y otros órganos cuasijudiciales a promover métodos de ADR como la composición, el arreglo judicial, el arbitraje, la mediación y los mecanismos tradicionales de solución de controversias.

2. Este imperativo constitucional denota una intención consciente por parte de Kenya de reducir la excesiva dependencia de los procedimientos judiciales, que presentan numerosas desventajas, como el costo, la falta de privacidad, la complejidad, el escaso control de las partes, la excesiva demora en la solución de las controversias, el hecho de que se basan en un esquema de ganadores y perdedores, la rigidez y la posibilidad de que los funcionarios judiciales no sean expertos en la materia objeto del litigio.² El ordenamiento constitucional keniano también reconoce que no todas las controversias requieren una solución judicial, especialmente en ámbitos como la propiedad intelectual (PI), en los que una resolución rápida y confidencial puede ser más conveniente para las partes implicadas.

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

¹ Artículo 159.2) de la Constitución de Kenya (2010).

² Véase G. Marube, O. Mogare and J. Mang'erere, *Mediation General Principles - An Alternative to Litigation* (Nairobi, 2022), págs. 7-19.

3. El marco legislativo en el que se apoya la ADR en Kenya ha evolucionado, con la incorporación de mecanismos de ADR en varias leyes como alternativa a los procedimientos judiciales formales. La Ley de Lucha contra la Falsificación de 2008 constituye un instrumento jurídico de referencia en el ámbito de la PI, y en particular en la lucha contra la falsificación. La Ley contempla la composición de infracciones como mecanismo de ADR, permitiendo así la resolución de determinadas controversias en materia de PI sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales formales.

II. FUNCIONES ESTRATÉGICAS DE LA ENTIDAD DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN

4. La Entidad de Lucha contra la Falsificación (ACA), creada en virtud del artículo 5 de la Ley, es una institución fundamental para la observancia de los derechos de PI. Tiene el mandato de luchar contra la falsificación y garantizar la protección de los titulares de derechos de PI frente a la producción y venta ilegales de mercancías falsificadas. Sus funciones son múltiples y abarcan la detección y prevención de la falsificación, la educación del público y la colaboración con otros organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley. Una de las funciones cruciales de la ACA es la detección y prevención de la entrada de productos falsificados en el mercado keniano. La ACA lleva a cabo inspecciones periódicas en los principales puntos de entrada, como los aeropuertos, los puertos marítimos y los puestos fronterizos,³ así como en los mercados minoristas. Estas inspecciones son esenciales para interceptar los productos falsificados antes de que lleguen a los consumidores, protegiendo así al público de productos potencialmente nocivos y a las empresas legítimas de la competencia desleal. La ACA trabaja de forma proactiva para impedir la proliferación de productos falsificados.

5. Otra función crucial de la ACA es concienciar a la población acerca de los peligros de las mercancías falsificadas. La falsificación no solo vulnera los derechos de PI, sino que también puede entrañar graves riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, sobre todo en sectores como el farmacéutico y el electrónico. Para hacer frente a este problema, la ACA difunde información entre la población, educando a los consumidores para que sepan detectar los productos falsificados y conozcan los riesgos asociados a la compra de tales productos. A través de la sensibilización, la ACA ayuda a los consumidores a tomar decisiones fundamentadas y a evitar los productos falsificados.

6. La ACA se encarga principalmente de fomentar la colaboración entre gobiernos, empresas y organizaciones internacionales en sus esfuerzos por combatir la falsificación. Desde 2023, acoge también el Simposio Internacional sobre Iniciativas Estratégicas para la Protección de la Propiedad Intelectual y la Observancia de la Ley (ISSIPE, por sus siglas en inglés),⁴ que reúne a expertos para debatir los avances y estrategias en la lucha contra la falsificación.

7. La ACA colabora asimismo con otros organismos encargados del cumplimiento de la ley, tanto públicos como privados, para garantizar la observancia efectiva de los derechos de PI. La ACA es miembro del Comité de Coordinación de Operaciones y Control Fronterizo (BCOCC, por sus siglas en inglés).⁵ Esta colaboración es esencial para que las medidas de observancia

³ La ACA está presente en el puerto de Mombasa, el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, el Aeropuerto Internacional Moi (Eldoret) y los puestos fronterizos de Lunga Lungu, Malaba, Busia y Namanga.

⁴ La edición inaugural (ISIPPE-1) se celebró del 13 al 15 de junio de 2023 en Bomasa (Nairobi). La ISIPPE-2 se celebró del 5 al 6 de junio de 2024 en el Centro Internacional de Convenciones Kenyatta (KICC, por sus siglas en inglés) de Nairobi.

⁵ El BCOCC se creó en virtud del artículo 75 de la Ley de Seguridad (en versión modificada) de 2014. Su principal objetivo es mejorar la coordinación de la gestión fronteriza entre diversos organismos. Entre sus miembros se encuentran la Agencia Tributaria de Kenya, el Cuerpo de Policía de Kenya, la Oficina de Normalización de Kenya y

se apliquen de forma exhaustiva, ya que los productos falsificados suelen entrar en el mercado a través de complejas cadenas de suministro en las que intervienen múltiples jurisdicciones.

8. Además de sus funciones de observancia y sensibilización, la ACA vela por el cumplimiento de las leyes de PI mediante la incoación de actuaciones judiciales contra los falsificadores. Está facultada para iniciar investigaciones, efectuar registros y, en caso necesario, llevar a los infractores ante la justicia mediante actuaciones judiciales o u otros mecanismos legales, entre los que figura la composición, tal como se explica más adelante. Estas medidas de observancia de las leyes de PI son cruciales para mantener la integridad del mercado keniano y fomentar un entorno empresarial que respete los derechos de PI.

9. En virtud de la Ley,⁶ la ACA se ocupa también del nombramiento de los inspectores, que son los encargados de llevar a cabo las actividades de observancia de la Entidad. Los inspectores en cuestión pueden dividirse en dos grupos: inspectores designados e inspectores nombrados.⁷ En ambos casos, los inspectores están investidos de amplios poderes, que incluyen la capacidad de registrar locales, confiscar mercancías y examinar expedientes de presuntas actividades de falsificación. El nombramiento de inspectores es esencial para garantizar que la ACA pueda cumplir eficazmente su mandato en todo el país.

10. En resumen, las funciones que la Ley de Lucha contra la Falsificación atribuye a la ACA son fundamentales para la observancia de los derechos de PI en Kenya. A través de sus actividades de detección y prevención de la venta de productos falsificados, sensibilización de la opinión pública, colaboración con los órganos encargados del cumplimiento de la ley y observancia de la legislación de PI, la ACA contribuye a proteger a los consumidores y a las empresas legítimas de los perjuicios que ocasiona la falsificación. El nombramiento de inspectores refuerza aún más la capacidad de la ACA para combatir eficazmente la falsificación en todo el país.

III. VÍAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: ACTUACIÓN JUDICIAL Y COMPOSICIÓN

11. La Ley de Lucha contra la Falsificación ofrece dos vías principales para resolver las controversias relacionadas con las mercancías falsificadas: la actuación judicial y la composición.

12. La incoación de actuaciones judiciales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley,⁸ es el método tradicional para dar respuesta a las infracciones relacionadas con la falsificación. Consiste en llevar el asunto a los tribunales, los cuales impondrán a los infractores sanciones penales en caso de condena. Este proceso es necesario para los casos graves de falsificación, en los que la gravedad del delito de falsificación justifica la incoación formal de actuaciones judiciales. Sin embargo, el enjuiciamiento puede ser un proceso largo, que a menudo consume mucho tiempo y recursos. Por otra parte, la naturaleza contenciosa del proceso judicial puede dañar las relaciones comerciales, por lo que resulta menos idóneo cuando se trata de controversias en las que están en juego asociaciones que siguen activas.

13. Una alternativa a las actuaciones judiciales es la composición, tal como se recoge en la Ley de Lucha contra la Falsificación de Kenya.⁹ La composición permite resolver las controversias sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial formal. En lugar de acudir a los

otros organismos encargados del cumplimiento de la ley. Todos ellos colaboran en la formulación de políticas, la coordinación del intercambio de información y la supervisión de las operaciones en los puntos de entrada.

⁶ Artículo 22 de la Ley de Lucha contra la Falsificación.

⁷ Véase J. Akoten in *Determining the Magnitude of Counterfeiting Among Manufacturers and Suppliers in Kenya* (Anti-Counterfeiting and IP Law and Practice, Discussion Paper Series (2024), Nairobi) págs. 15-18.

⁸ Artículo 30 de la Ley de Lucha contra la Falsificación de 2008.

⁹ Artículo 34A de la Ley.

tribunales, el infractor puede cumplir los requisitos estipulados por la ACA o pagar una determinada suma. Este enfoque ofrece una solución más rápida y menos conflictiva, lo que resulta especialmente ventajoso para preservar los lazos comerciales. La composición ofrece un instrumento cooperativo para solucionar controversias al margen del sistema judicial, lo que ahorra tiempo y dinero al tiempo que reduce los efectos negativos sobre la reputación de todas las partes.

14. La Ley de Lucha contra la Falsificación de 2008 se promulgó para hacer frente al creciente problema de los productos falsificados en Kenya, que suponen una amenaza sustancial para la economía y la salud pública. La Ley tiene por objeto proteger los derechos de PI y garantizar que las mercancías falsificadas no entren en el mercado. Con este fin, establece el marco jurídico para la detección, investigación, enjuiciamiento y prevención de las actividades de falsificación. Una característica notable de la Ley es que prevé mecanismos de solución alternativa de controversias, en virtud de los cuales el director ejecutivo de la ACA está facultado para autorizar la composición de infracciones. La composición es un proceso de solución extrajudicial de controversias por el que el infractor acepta pagar una tasa prescrita o cumplir determinadas condiciones a cambio de la retirada de los cargos formales. El objetivo de este proceso es resolver de forma rápida y eficaz las controversias relacionadas con la falsificación y la PI, liberando así al sistema judicial de parte de esta carga y permitiendo a los infractores continuar con su actividad sin temor a incurrir en antecedentes penales.

15. La introducción de la composición es un avance significativo en el sistema de observancia de la PI en el país. Resulta especialmente ventajosa en los casos en que la infracción no es grave y ambas partes están dispuestas a negociar un acuerdo. También está en consonancia con principios constitucionales más amplios, al ofrecer una alternativa a las actuaciones judiciales, que pueden ser costosas, lentas y perjudiciales para las relaciones comerciales. La introducción de la composición representa un avance importante en el sistema de observancia de la PI en Kenya, puesto que ofrece una alternativa a la actuación judicial y un enfoque más flexible y favorable para las empresas a la hora de abordar el problema de los productos falsificados.

IV. LOGROS DE LA ENTIDAD DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN (ACA) EN LA PERSECUCIÓN DE INFRACCIONES DE PI A TRAVÉS DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS

16. Desde su creación, la ACA ha logrado avances importantes en la observancia de los derechos de PI, en particular mediante la incoación de actuaciones judiciales por controversias relacionadas con la PI y la aplicación de mecanismos de solución alternativa de controversias. Como resultado, la Entidad ha llevado unos 420 casos ante los tribunales.¹⁰ La función de la ACA en el enjuiciamiento de estos casos ha contribuido a mantener la integridad del mercado y a disuadir de futuras actividades de falsificación.

17. El artículo 34A de la Ley de Lucha contra la Falsificación, que contempla la composición de delitos, se introdujo con el propósito de ofrecer una alternativa al enjuiciamiento formal, aunque no se utilizó hasta febrero de 2023. La composición permite resolver las controversias sobre PI al margen de los tribunales, mediante la imposición al infractor del pago de una multa o del cumplimiento de otras condiciones, sin necesidad de un largo proceso judicial. Este mecanismo proporciona un medio eficaz y menos litigioso para resolver las controversias, permitiendo así que se preserven las relaciones comerciales.

18. Desde que se invocó por primera vez este artículo, en febrero de 2023, cerca de 250 controversias de PI se han resuelto mediante órdenes de composición, lo que demuestra que se trata de una herramienta muy eficaz para la solución de controversias relacionadas con la

¹⁰ Plan Estratégico 2023-2027 de la Entidad de Lucha contra la Falsificación.

PI. Estas órdenes de composición se consideran equivalentes a un decreto emitido por el Tribunal Superior, lo que pone de relieve su validez jurídica y su fuerza ejecutiva. La emisión de estas órdenes por parte de la ACA ha agilizado la resolución de un número considerable de controversias en materia de PI y, por ende, la observancia de los derechos de PI. Ello, a su vez, ha reducido la carga que soporta el sistema judicial, ha contribuido a preservar las relaciones comerciales y ha facilitado que la actividad empresarial se mantenga sin interrupciones, permitiendo al mismo tiempo una observancia más ágil de los derechos de PI.

19. El éxito del mecanismo de composición ha marcado un cambio fundamental¹¹ en la forma en que se gestionan las controversias sobre PI en Kenya, con una clara preferencia por la ADR frente a los litigios tradicionales. El uso de la composición por parte de la ACA también está en consonancia con las mejores prácticas mundiales en materia de resolución de controversias sobre PI, cada vez más orientadas hacia la adopción de mecanismos de ADR para abordar cuestiones complejas relacionadas con la PI.

20. Ya sea a través de la incoación de actuaciones judiciales o de la aplicación de mecanismos de ADR, entre ellos la composición, ha quedado demostrado el compromiso de la ACA con la protección de los derechos de PI en Kenya. Mediante la utilización eficaz del artículo 34A, ha aumentado notablemente su capacidad para resolver controversias de manera eficiente, manteniendo al mismo tiempo el rigor jurídico necesario para disuadir las actividades de falsificación.

V. VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS PARA TITULARES DE DERECHOS E INFRACTORES

21. Los mecanismos de ADR, entre ellos la composición, ofrecen varias ventajas sobre los procedimientos judiciales tradicionales a la hora de resolver controversias, especialmente en el ámbito de la PI. Una ventaja importante es la rapidez. Los procesos de ADR suelen dar lugar a resoluciones más rápidas en comparación con los procedimientos, a menudo dilatados, del sistema judicial.

22. La costoeficacia es otra ventaja fundamental. Los métodos de ADR suelen ser menos costosos que los litigios, por lo que resultan más accesibles para empresas pequeñas que tal vez no dispongan de los recursos financieros necesarios para entablar prolongadas batallas judiciales.

23. La confidencialidad es también una de las principales ventajas de la ADR. La resolución de controversias mediante la ADR suele hacerse en privado, lo que ayuda a proteger la reputación de todas las partes implicadas. Esto es especialmente importante en el ámbito comercial, donde las batallas legales públicas pueden dañar la imagen de una empresa.

24. La flexibilidad es otro rasgo distintivo de la ADR. A diferencia de las sentencias judiciales, que suelen ser rígidas, los acuerdos alcanzados a través de la ADR pueden adaptarse a las necesidades específicas de las partes.

25. Por último, la ADR suele ser menos conflictiva que un litigio. Al centrarse en la negociación y el compromiso, ayuda a preservar las relaciones comerciales que, de otro modo, podrían verse perjudicadas por la naturaleza contenciosa de los procedimientos judiciales.

CONCLUSIÓN

26. La integración de la composición de las infracciones a través de mecanismos de ADR en el marco jurídico keniano de lucha contra la falsificación supone un avance fundamental en la

búsqueda de una resolución eficaz de las controversias en materia de PI en Kenya. Este enfoque no solo está en consonancia con el artículo 159.2)c) de la Constitución, que aboga por alternativas a los litigios que sean eficaces en función de los costos, sino que también mejora la eficacia general de la observancia de la PI en el país.

[Fin de la contribución]

LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA PARA RESOLVER CONTROVERSIAS EN TEMAS DE OBSERVANCIA EN EL PARAGUAY Y LA COLABORACIÓN ENTRE LA DINAPI Y EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI

Contribución preparada por el Sr. Diego Pérez Bernal, Director General de Observancia de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Asunción (Paraguay)^{§§§}

RESUMEN

El presente documento analiza la reciente implementación en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) del servicio de mediación con la colaboración del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Mediante la capacitación a funcionarios, el asesoramiento especializado para la elaboración de un reglamento interno y la provisión de plataformas informáticas, se puso a disposición de los usuarios la posibilidad de someter a mediación controversias relacionadas a trámites registrales así como conflictos relacionados con la propiedad intelectual suscitados fuera del ámbito administrativo, entre los que se incluyen las infracciones. Tras la puesta en marcha del servicio, todas las solicitudes estuvieron relacionadas con infracciones. En las audiencias de mediación llevadas a cabo, las partes intervinientes alcanzaron acuerdos sin pasar por engorrosos procesos judiciales, lo que sitúa a la mediación como una alternativa vanguardista en la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

I. LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PARAGUAY

1. La infracción de derechos de propiedad intelectual en el Paraguay se persigue en el ámbito judicial tanto por la vía civil como la penal, según lo previsto en las normas respectivas. En lo que respecta a marcas y derechos de autor, normalmente ambas vías son utilizadas y la elección depende, en última instancia, de lo que la parte afectada pretende obtener del tribunal: si persigue el cese del uso y una indemnización optará por la vía civil, y de buscar el castigo al infractor recurrirá a la vía penal.
2. En los procesos penales se cuenta con fiscalías y juzgados especializados, además de otras instituciones focalizadas en propiedad intelectual que colaboran con la investigación tales como la DINAPI (a través de su Dirección General de Observancia), la Policía (a través de su Departamento Especializado contra la Violación de los Derechos Intelectuales) y la Aduana (por medio de su Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera), solo por citar algunas.
3. En el Paraguay, los delitos contra la propiedad intelectual son de acción pública, por lo que pueden ser perseguidos de oficio por el Ministerio Público. De la misma manera, esto permite que instituciones especializadas del Estado puedan realizar investigaciones autónomas y radicar denuncias sin la necesidad de instancia del titular de los derechos afectados. La expectativa de pena base para este tipo de conductas es de cinco años, pudiendo elevarse a ocho años en caso de considerarse un hecho especialmente grave.
4. Estas investigaciones, que involucran normalmente a casos de falsificación y piratería en la esfera penal, se caracterizan por ser expeditivas, ya que desde la denuncia hasta la destrucción de los artículos infractores normalmente transcurren entre 6 a 9 meses. Al tratarse

^{§§§} Las opiniones expresadas en este documento corresponden a su autor y no reflejan necesariamente las de la Secretaría o los Estados miembros de la OMPI.

de delitos, los infractores pueden ser beneficiados con salidas alternativas para evitar una condena a prisión.

5. Ahora bien, en la vía civil la realidad es completamente distinta. En primer lugar, el único que puede ejercer este tipo de acción es el titular de los derechos, y se trata de un procedimiento no especializado que se tramita ante jueces ordinarios en lo civil y comercial. Estos juzgados, por el gran volumen de casos de todo tipo que manejan, conviven con una mora significativa.

6. Esto necesariamente repercute en los costos de la acción, ya que se trata de un proceso prolongado y donde se asumen diversas cargas procesales, lo que en muchas ocasiones desalienta el uso de esta vía y, en consecuencia, el damnificado trata de encontrar una tutela en la jurisdicción penal, cuyo fin no es el resarcimiento sino el castigo.

7. El hecho de elegir una vía que no es la apropiada es evidentemente perjudicial para un eventual acuerdo entre las partes. Piénsese que el primer acto investigativo en la vía penal consiste en un allanamiento contra el infractor donde concurre el titular afectado con la policía y la fiscalía. Es decir, las partes se conocen ya en una confrontación y en un procedimiento marcado por el uso de la fuerza.

A. ALTERNATIVA AL PROCESO JUDICIAL: LA INTIMACIÓN NOTARIAL

8. Teniendo en cuenta el costo que supone un litigio y la mora existente en los procesos civiles, los titulares de derechos, al tomar conocimiento de infracciones que ocurren en el país, por lo general emprenden primeramente acciones extrajudiciales para la defensa de sus intereses, siendo la más común de ellas la intimación notarial.

9. En estos casos, el titular de derechos o su apoderado concurre al lugar donde se está cometiendo la infracción de sus derechos acompañado de un escribano público, quien deja constancia de la infracción de los derechos de propiedad intelectual (sea por medio de una compra de prueba, fotografías o cualquier otro recurso) y además entrega al presunto infractor una carta donde se intima el cese inmediato de las conductas que afectan al titular y la suscripción de un compromiso escrito para evitar la reincidencia, entre otras exigencias.

10. Sin embargo, si bien estas acciones son ágiles y económicas, no cuentan con la intervención de institución especializada alguna y tampoco existe un tercero imparcial que pueda ayudar a dirimir las diferencias, por lo que en muchos casos el presunto infractor ignora estas intimaciones o las partes no llegan a acuerdos por la rigidez de la negociación en sí misma.

11. Es por ello que por lo que era necesario contar con un proceso intermedio entre la intimación privada y la acción judicial que ofreciera a los titulares afectados una vía amistosa de solución de conflictos, pero ya con la intervención de un organismo especializado e imparcial.

II. EL SERVICIO DE MEDIACIÓN DE LA DINAPI Y LA COLABORACIÓN DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI

A. ANTECEDENTES

12. La Dirección de Mediación y Conciliación existe estructuralmente en la DINAPI desde 2013, cuando se emitió el Decreto N.º 460/2013 que reglamenta la Ley N.º 4798/2012 “Que crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)”. Sin embargo, esta dependencia, subordinada a la Dirección General de Observancia, no contaba con un funcionamiento formal ni con un marco regulatorio. En casi un decenio, tramitó solo unos pocos casos de mediaciones donde no se alcanzó acuerdo alguno entre las partes.

13. No fue sino hasta 2022 cuando la DINAPI inició la colaboración con el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el Centro), que permitió construir los cimientos del servicio de mediación en la DINAPI mediante la formación a funcionarios para matricularlos como mediadores, con capacitaciones especializadas como el curso DL-317 de la Academia de la OMPI, entre otras.

14. Adicionalmente, el asesoramiento otorgado por Centro contribuyó a la elaboración de un reglamento interno de mediación, que fue aprobado en mayo de 2023 y que instó a la implementación de un plan piloto para la puesta en marcha efectiva del servicio.

B. FASES DE PREIMPLEMENTACIÓN

15. En el mes de agosto de 2023, el Centro puso a disposición de la DINAPI una plataforma informática en fase de desarrollo para el seguimiento y gestión de los casos, así como un módulo para la realización de audiencias telemáticas, los cuales fueron integrados a los sistemas de la institución y permitieron realizar los primeros ensayos. Adicionalmente, se elaboraron las documentaciones necesarias para el trámite interno de los expedientes tales como providencias, notificaciones, actas de confidencialidad o acuerdos, entre otros.

16. En estas fases de preimplementación se llevaron a cabo audiencias de prueba tanto presenciales como telemáticas, llegando a los primeros acuerdos desde la existencia de la Dirección de Mediación y Conciliación.



C. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PILOTO DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN

17. Tras haber llevado a cabo de manera exitosa los casos de prueba y gracias a las constantes actualizaciones de la plataforma provista por el Centro —que permitió a la DINAPI contar con una herramienta informática estable, segura y confiable para la prestación del servicio—, en el mes de julio de 2024 fue implementado formalmente el plan piloto para el servicio de mediación, estableciendo la gratuidad del mismo durante su vigencia e incorporando la posibilidad de presentar solicitudes tanto de forma física como electrónica, entre otras disposiciones.

18. La posibilidad de contar con un trámite electrónico con audiencias telemáticas permitió que las partes no tuvieran que concurrir presencialmente a las oficinas de la DINAPI para participar, lo cual contribuyó a que los titulares de derechos y los supuestos infractores asistieran a estas audiencias desde cualquier punto del país y desde sus hogares o puestos de trabajo, dotando al servicio de flexibilidad, economía, agilidad y comodidad.

a) Repercusión en los usuarios

19. Desde la implementación formal del servicio de mediación, se han recibido y procesado más de 30 solicitudes, sorprendentemente todas ellas sobre casos de infracciones de propiedad intelectual, principalmente en el ámbito marcario. Cabe destacar además que los solicitantes de mediación comprendieron tanto a grandes firmas extranjeras como a pequeños emprendedores nacionales, que en algunos casos ya habían intentado previamente una intimación notarial y no habían tenido respuesta, o bien el presunto infractor no mostró interés en cesar la infracción y comprometerse por escrito a no reincidir. En la práctica, si bien no existen límites a la participación de usuarios extranjeros en los procesos de mediación, las grandes compañías extranjeras están representadas por apoderados locales que comparecen en las audiencias de mediación para defender sus intereses según sus instrucciones.

20. Es destacable igualmente que en las audiencias de mediación llevadas a cabo en el marco de estos casos, las partes han llegado a ocho acuerdos que permitieron cerrar estas controversias mediante concesiones recíprocas entre ellas en un entorno de confianza mutua, asistidos por un tercero con conocimientos especializados en la materia y con una estructura institucional ajena al conflicto.



III. CONCLUSIONES

21. La mediación emerge en el Paraguay como una alternativa vanguardista para resolver controversias en temas de observancia de los derechos de propiedad intelectual, proveyendo a las partes de un proceso confidencial, flexible y económico que les permite llegar a soluciones que favorecen a la construcción de un entorno comercial más seguro y competitivo.
22. Estos procesos de mediación, destacados por su alta especialización en la materia y por la incorporación de audiencias telemáticas, se posicionan sobre el litigio tradicional no solamente para grandes compañías extranjeras, sino para emprendedores nacionales.
23. La colaboración entre el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y la DINAPI es un gran ejemplo de cómo este tipo de alianzas favorecen la implementación de mejores e innovadores servicios que permitan acercar a la ciudadanía el conocimiento sobre los derechos de propiedad intelectual y la importancia de su respeto.

[Fin de la contribución y del documento]