

Medidas Conservatorias Penales y Civiles en Materia de Derecho de Autor



Magistrada Xiomarah Silva Santos
Jueza de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo

Jueza de la 1era. Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, actualmente. Fue Jueza de Paz 1ra. Circunscripción de Santiago, 1974; Jueza Cámara Civil 2da. Circunscripción de Santiago, 1982; Jueza Interina en todas las Cámaras Penales y Civiles y Juzgados de Instrucción de Santiago durante largos periodos; Jueza Interina de la Corte de Apelación de Santiago.

Resumen

Ha sido consagrado en la mayoría de las constituciones de los países que siguen la corriente jurídica continental, el carácter de derecho fundamental del Derecho de Autor, ello se debe básicamente, al lazo que existe entre el autor y su obra. En este sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su artículo 27 expresa:

"(...) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, o gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él se resulten." (1948:Art. 27)

Conforme nos indica el profesor Ricardo Antequera en su Manual para la Enseñanza Virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, el Derecho de Autor es: "(...) El sistema normativo, integrado en el marco de la Propiedad Intelectual, que atribuye derechos subjetivos al autor sobre sus reacciones intelectuales con características de originalidad en el dominio literario, artístico o científico." (Antequera Ricardo. 2001:18)

El Derecho de Autor forma parte esencial de los convenios internacionales, de manera especial del Convenio de Berna para las Obras Literarias y Artísticas y de algunos instrumentos aprobados en la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA), del Tratado de Libre Comercio (TLC) y del Anexo 1C del Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) comprenda el Acuerdo Sobre Los Aspectos de los Derechos de Propiedad relacionados con el Comercio (APIC). Estos Convenios prescriben las medidas cautelares o conservatorias objeto de la presente disertación.

Dada la importancia que tiene esta rama de la Propiedad Intelectual, no solamente por su carácter de derecho humano fundamental, sino por su importancia económica, es que se ha tratado de rodearla de la protección adecuada, no solamente a través de las normativas internacionales y constitucionales, sino también a través de las leyes adjetivas de cada país.

Ese régimen normativo que tienen los países, con las variantes propias de sus respectivas idiosincrasias, permite valorar y salvaguardar los productos del intelecto para que sirvan de estímulo en el desarrollo de las economías de los diferentes países.

Las medidas cautelares o conservatorias, tienen por objeto como decía Calamandrei citado por Delia Lipszyc en su obra Derecho de Autor y Derechos Conexos:

“(…) impedir que la soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la Justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, una vana ostentación de lentos mecanismos destinados, como los guardias de la ópera bufa, a llegar siempre demasiado tarde”. (Lipszyc, Delia. 2001:580)

Las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes y durante los procesos y más aun, antes de que se produzca el acto ilícito, son sumamente importantes, pues como hemos expresado tienden a impedir el ilícito, la continuidad del mismo y a evitar la desaparición de las pruebas.

En casi todos los procesos penales y civiles que se llevan a cabo, se realizan una serie de medidas previas y concomitantes las cuales tendrán un fin conservatorio.

Este preámbulo es la plataforma lógica del trabajo que pretendemos realizar, las medidas conservatorias o cautelares penales y civiles. Para ello analizaremos la ley nacional y su reglamento de aplicación, los derechos procesales civiles y penales en cuanto tanto derechos supletorios de la ley especial y como soporte internacional, el Acuerdo Sobre Los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y otros.

Con estas reflexiones, pretendemos llevar al ánimo de ustedes la necesidad de adentrarnos cada vez más en el estudio de esta rama de los derechos intelectuales. Analizar lo relativo a un área de tanta importancia para la protección de estos derechos: las medidas conservatorias.

Medidas Conservatorias Penales

En lo que concierne a las medidas conservatorias penales, es muy importante hacer la siguiente puntualización, la materia penal, en estos aspectos que analizamos, tiene una diferencia fundamental con la materia civil, desde que se comete un hecho ilícito que viole una ley determinada existe todo un andamiaje procesal tendente a tratar que los mecanismos procesales sean cumplidos y luego de verificar la certeza de la violación legal, la administración de justicia procura aplicar las penas correspondientes.

Por ello, es preciso diferenciar las actuaciones que se constituyen sanciones de aquellas que son medidas precautorias tendentes a salvaguardar las pruebas y por otro lado a hacer cesar las actividades ilícitas.

La ley 65-00 Sobre Derecho de Autor del 21 de agosto de 2000, la cual, dicho sea de paso, es una de las más modernas y completas de América, nos trae en su contenido lo concerniente a estas medidas cautelares o conservatorias. A partir del artículo 169 de la ley citada se encuentran descritos los procedimientos a seguir en caso de violación a los derechos autorales, a ese tenor, a modo ejemplificativo se hace un detalle de las actividades consideradas por la ley como ilícitas.

El artículo 173 de la citada ley expresa:

“(...) Toda reproducción ilícita será confiscada y adjudicada en la sentencia condenatoria al titular de cuyos derechos fueron defraudados con ella, a menos que este último pida su destrucción. Los materiales y equipos utilizados en los actos ilícitos serán decomisados y destruidos o entregados al perjudicado, todo ello sin perjuicio de la acción civil que a este corresponde contra el infractor para la indemnización de los daños y perjuicios causados con la violación de su derecho”. (65-00. 2000:47)

Es importante comentar el contenido total de este artículo, sobre todo en lo relativo a la facultad que tiene el Ministerio Público de realizar una incautación conservatoria de todos los objetos y equipos utilizados para la comisión de los hechos ilícitos, esta incautación podrá hacerse antes de iniciarse el proceso penal a solicitud de parte interesada, sin oír a la parte contraria.

Asimismo el párrafo II del citado artículo faculta al Ministerio Público a realizar cualquier actuación tendente a la protección de los derechos de la víctima de los ilícitos, y evidentemente, que aunque el párrafo primero de ese artículo expresa que la incautación será a solicitud de parte interesada, dadas las funciones del Ministerio Público y el carácter de orden público de las infracciones de que se trata, nos parece que no será necesario esperar que la parte interesada ponga en movimiento la acción pública, pues ese funcionario ante la presencia de la violación penal deberá actuar y a esos fines la misma ley, para los procedimientos que no se encuentran contemplados en ella remite a los procedimientos establecidos en el código de procedimiento criminal.

En relación a estas medidas el Convenio de Berna expresa en su artículo 16: “(...) toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal” (Berna.1971: 16). Es preciso comentar a este respecto, que el Convenio señalado no expresa que esta medida será considerada una sanción penal, por lo que cada país tendrá la facultad de aplicar el contenido de este artículo conforme a sus normas procesales vigentes.

Los Acuerdos sobre Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) en su artículo 50, expresan:

“(...) Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas

provisionales rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los círculos comerciales de la jurisdicción de aquellas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduanas; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.(1994.Art.50)

Es importante resaltar el contenido de este artículo, pues le lleva un mensaje a los países signatarios de ese Convenio: la adopción de medidas tendientes a la realización de actuaciones rápidas y eficaces para obtener resultados tangibles, tales como evitar la infracción utilizando medidas conservatorias; evitar el ingreso de las mercancías al comercio; impedir la proliferación del ilícito y los daños materiales y morales al titular del derecho conculcado y finalmente, preservar las pruebas, acción muy importante, si se toma en cuenta que la mayor parte de los casos en que los jueces se ven compelidos a descargar a una persona sometida por la violación a la ley ya mencionada, o a aplicar penas leves, o le imposibilita la apreciación de los daños es precisamente por el mal manejo de las pruebas.

En ese sentido comenta el profesor Ricardo Antequera, citado anteriormente:

“ (...) La mayoría de las reproducciones ilícitas se producen de manera clandestina, en “laboratorios” de fácil movilidad, de suerte que la tardanza en la ejecución de la medida (Vg.: el secuestro de los ejemplares ilegítimos y de los equipos empleados para la reproducción), puede hacer inútil la providencia cautelar” (Antequera Ricardo. 2001:299)

Dado que la ley de Derecho de Autor y los Convenios Internacionales que se han suscrito para la adopción de medidas cautelares, no se refieren a ellas de manera taxativa, en consecuencia, por su carácter *numerus apertus*, los jueces tienen la facultad, de ordenar las que sean necesarias para la protección de los derechos de los titulares de los Derechos de Autor, dependiendo de los casos que sean sometidos a su consideración.

Cuando se habla del secuestro de toda la mercancía envuelta en el acto ilícito, tampoco podemos pensar que se trata exclusivamente de aquella que aparece descrita en los convenios o en la ley misma, es una enunciación meramente ejemplificativa, no significa, que estos textos estén limitados exclusivamente a la obra falsificada, pirateada, alterada, etc., sino que debe incluir todo aquello que haya servido para efectuar los actos ilícitos de que se trate.

El artículo 185 de nuestra ley recoge las llamadas Medidas en Fronteras, expresa este artículo:

“(…) Cuando el titular de un derecho de autor o un derecho afín, sus causahabientes, o quien tenga la representación convencional de cualquiera de ellos o la sociedad de gestión colectiva correspondiente, tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación o exportación de mercancías que lesionen el derecho de autor o los derechos afines, podrán solicitar la suspensión del despacho de las misma para libre circulación. La solicitud se realizará en la Dirección General de Aduanas o la Procuraduría Fiscal competente. Estas autoridades podrán suspender de oficio el despacho de las mercaderías que presuman ilícitas.”(2000:50)

El párrafo I de este artículo obliga a la Dirección General de Aduanas a poner en conocimiento al solicitante y al importador en un plazo de cinco días, el plazo en que la suspensión ha sido concedida, para que por una parte, el impetrante pueda demandar al fondo, o realice otras actuaciones procesales, sean estas de carácter conservatorio civiles o penales, y de la otra parte, el importador tenga también el derecho de utilizar las vías jurisdiccionales correspondientes.

Por otro lado el párrafo II del citado artículo contiene un mandato para que el solicitante demande al fondo en un plazo no mayor de treinta días o de diez días, dependiendo de si la suspensión ha sido ordenada por la vía judicial o administrativa.

En relación con el contenido de estos párrafos del artículo 185, nos permitiremos hacer los siguientes comentarios, nos da la impresión, que el legislador ha mezclado las actuaciones de todas las jurisdicciones que intervienen en virtud de la ley en la protección de estos derechos.

Por una parte la jurisdicción administrativa, cuando se refiere a que la Dirección de Aduanas, ordenará la suspensión y deberá comunicar su decisión en un plazo determinado, que como dijimos es de cinco días; luego se refiere a la jurisdicción penal, cuando manifiesta que la parte interesada podrá apoderar un tribunal represivo y finalmente, manifiesta que podrá la parte interesada apoderar el juez de primera instancia en atribuciones civiles o penales.

Es preciso, que estas aparentes confusiones sean analizadas y reflexionadas por nosotros. En lo que respecta a las funciones de la sede administrativa, están claras, la Dirección de Aduanas podrá ordenar la suspensión a solicitud de parte, es decir a solicitud del Ministerio Público o a solicitud de la parte que se considerara perjudicada.

Por supuesto, que conjuntamente con la actuación de la Dirección de Aduanas, se realizan las del Ministerio Público, precisamente, la idea es que exista una estrecha colaboración entre las distintas jurisdicciones, para que las medidas sean eficaces y contundentes y se obtenga el fin deseado por las partes.

Por otra parte, en lo referente a las actuaciones del juez de primera instancia, evidentemente que el legislador ha querido dejar en sus manos, sobre todo del juez de la jurisdicción civil, la facultad de ordenar las suspensiones, puesto que en el párrafo II expresa que la parte interesada deberá demandar al fondo en unos plazos determinados según sea en sede administrativa o judicial.

Debemos comentar, que aunque parezca que las funciones del ministerio público están limitadas, no es así, puesto que por el principio de legalidad que rige su actuación, el está en la obligación de actuar, protegiendo las pruebas y apoderando en el momento procesal adecuado, a la jurisdicción competente.

Más adelante nos referiremos a esto de nuevo, cuando analicemos las medidas conservatorias civiles, porque parecería que estuviéramos en presencia de un conflicto de jurisdicciones.

Medidas Conservatorias Civiles

Nuestra ley de Derecho de Autor, a partir del artículo 176, contiene los procedimientos civiles a seguir, a modo de ilustración, nos permitiremos hacer un esbozo general de este articulado. De manera general se expresa que las acciones civiles se podrán ejercitar por ante el tribunal de primera instancia, observándose las reglas de apoderamiento del procedimiento ordinario, salvo los casos especiales de procedimientos urgentes.

A propósito de este artículo nos permitimos disentir en parte, de su contenido. Dada la naturaleza de los derechos protegidos por nuestra ley, derechos considerados fundamentales, como expresamos anteriormente, dada la lentitud y el rigor de los procedimientos ordinarios, sugerimos que sea modificado para que el procedimiento a utilizar, sea expedito y más económico, en consecuencia consideramos que el adecuado es el sumario, porque de nada vale la consagración de una serie de medidas conservatorias urgentes, si luego se someterán los procedimientos a la lentitud y al rigor de los procedimientos llamados ordinarios.

En consonancia con lo expuesto veamos lo que expresa el artículo 41.1 del Acuerdo sobre Los APIC:

“(...) Los Miembros se aseguraran de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto

en la presente Parte, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.”(1994.Art.41)

Asimismo continúa expresando el Acuerdo de que se trata:

“(…) Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos, No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios.”(Art. 40.2)

Además: “(…) Las decisiones se formularán por escrito y serán razonables, se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.”(41.3)

Es muy importante el contenido de este artículo, pues claramente deja expuesto la importancia del procedimiento a seguir, por supuesto sin perjuicio del existente en cada país; pero al suscribir este Acuerdo, se comprometen los signatarios a reunir las condiciones para que el mismo se cumpla. El contenido del párrafo 2 del indicado texto da soporte a lo expuesto precedentemente en cuanto al procedimiento a seguir para las acciones que se intenten en los tribunales, cuando dice que sean ágiles y no gravosos, por supuesto que se refiere a un procedimiento diferente al ordinario.

Por otra parte, es importante el contenido del párrafo 3, referente a las pruebas, se colige que, como en todos los casos, los jueces deben dar garantía de un debido proceso, en el cual las partes tengan acceso igualitario a la administración y apreciación de las pruebas, todo esto en aras de que prime en la administración de justicia la protección de los derechos de los justiciables.

Es prudente señalar, que el hecho de la existencia de estos procedimientos establecidos en los Acuerdos internacionales suscritos por nosotros, no impide de ninguna manera la aplicación de los procedimientos consagrados en nuestros códigos.

Existe un sinnúmero de acciones que puede intentar el titular de un Derecho de Autor que sienta que ese derecho va a ser violado o está siendo violado. Además de las acciones conservatorias penales que fueron tratadas en la primera parte de estas reflexiones, las víctimas de esos ilícitos tienen otras, tales como, la

contenida en el artículo 179 de la ley de Derecho de Autor: el derecho que tiene cualquier persona, titular de alguno de los derechos reconocidos en la ley, de solicitarle al juez competente, autorización, sin citación previa de la otra parte, para el embargo conservatorio o secuestro en sus propias manos o en las de un tercero. El embargo conforme a ese artículo comprenderá:

“(…) Los ejemplares de toda obra, interpretación o ejecución, producción o emisión, reproducción sin la autorización del titular del respectivo derecho y de los equipos o dispositivos que se hayan utilizado para la comisión del ilícito; el producido de la venta, alquiler o de cualquier otra norma de distribución de ejemplares ilícitos; de los ingresos obtenidos de los actos de comunicación pública no autorizados; de los dispositivos utilizados para desactivar sistemas destinados a impedir o restringir la realización de copias ilícitas o dirigidos a eludir los mecanismos instalados; (Art.179)

Además este artículo en su párrafo permite solicitar la suspensión de la actividad ilícita, cualquiera que sea esta.

Por otro lado, en el artículo 180, se establece la figura de la inspección judicial, a solicitud de parte, los jueces pueden ordenar que se realice esta inspección, a estos fines los jueces dictarán un auto para que un ministerial realice la actuación, este se podrá hacer acompañar de un inspector de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y dos testigos, luego se levantará un acta, constitutiva de un proceso verbal, con un detalle de todo lo que se realice en el lugar de que se trate, la cual, dará fe, hasta inscripción en falsedad.

Este auto se ejecutara sobre minuta, no obstante acción en referimiento, sin que la parte a quien se le oponga, pueda negarse a que se realice la inspección de que se trata.

Existe una parte, que consideramos de importancia capital reflexionar aquí, la procedencia de las medidas conservatorias. Deben los impetrantes demostrarle al juez del tribunal apoderado de esta solicitud, las pruebas de sus calidades y de la justificación de la medida solicitada?

A este respecto, se han suscitado algunas controversias doctrinarias en el sentido de que dada la urgencia, se supone que quien hace la solicitud ha presentado las pruebas de sus calidades, si hay dudas al respecto, el juez puede solicitarle a la parte interesada la prestación de una fianza o caución, para proteger al demandado ante la eventualidad de un abuso, así lo dispone el artículo 50.3 del Acuerdo Sobre los ADPIC citado anteriormente.

Esta fianza es facultativa del juez, quien ponderará la pertinencia de la misma, pero por supuesto, cónsonos con la mayoría de la doctrina, entendemos que la fianza no puede constituirse en un obstáculo para la protección de los derechos que se presumen o se tiene la certeza de que pueden ser conculcados. Esta fianza debe manejarse como un recurso excepcional. Debemos precisar que en nuestra ley 65-00 no se establece la indicada fianza.

Estos procedimientos urgentes y provisionales, no pueden estar sujetos a pruebas definitivas sobre la existencia de derechos y situaciones de hecho, ya que su naturaleza impide la reunión de tales pruebas. Es preciso recordar que la tardanza puede causar daños irreparables y puede ser que desaparezcan las pruebas.

Luego de estas medidas provisionales la parte interesada tendrá la oportunidad de demandar en validez, utilizando para ello el procedimiento ordinario y en esas circunstancias las partes podrán examinar las pruebas aportadas detenidamente.

Es preciso recordar que los titulares de derechos protegidos por esta ley especial, están beneficiados de una presunción de titularidad consagrada en los artículos 4, 10, 13, 15, 60, 61 y 73 de la indicada ley, por lo que, le corresponde a quien presente un medio de inadmisión basado en la falta de calidad, por ejemplo, de quien solicite una medida conservatoria cualquiera, probar que esa persona no la ostenta. Es decir, se consagra en estos artículos una presunción *juris tantum* de titularidad.

En esta etapa de mi intervención, deseo retomar el tema dejado hasta cierto punto inconcluso en la primera parte, el relativo a la confusión –aparente- de procedimientos contenida en el artículo 173 de nuestra ley. Realmente, luego de lo que hemos expuesto, queda claramente establecido que, aunque parezca un tanto confusa la redacción, evidentemente que en cuanto a medidas conservatorias se refiere, los procedimientos serán civiles, contenidos en la misma ley y suplidos por el derecho procesal civil, en consecuencia, para realizar estos procedimientos, será apoderada la jurisdicción civil.

Ahora bien, todo esto es independiente de las demandas al fondo que sean llevadas por las partes interesadas, las cuales podrán ser interpuestas por la vía civil de manera principal o accesoria a la acción pública. Esto tampoco colide con las medidas conservatorias de índole penal tendentes, como expresamos, a impedir el acto ilícito, a suspenderlo y a preservar las pruebas para el juicio de fondo.

A propósito de esto, es interesante traer a colación una decisión dictada por la Suprema Corte de Justicia, conforme nos recopila el magistrado Rafael Luciano Pichardo en su obra "Un Lustró de Jurisprudencia", la cual ha decidido en materia de referimiento, lo siguiente:

"(...) El presidente de la corte de apelación civil, apoderado en materia de referimiento en el curso de una apelación, puede suspender la ejecución provisional ordenada, respecto de las condenaciones civiles, por una sentencia dictada por la jurisdicción penal."(Luciano Pichardo Rafael. 2002:615)

Finalmente, es importante saber que los procedimientos conservatorios o medidas cautelares se encuentran en la legislación procesal común de muchos países, pero también han sido incorporadas de manera especial en las leyes especiales dictadas al respecto.

El profesor Antequera citado anteriormente expresa de manera muy atinada:

"(...) Todas estas previsiones legislativas obedecen al común denominador de reconocer la necesidad de una protección procesal especial, en razón de las peculiares características de los derechos tutelados y del avance tecnológico facilitador de violaciones que deben ser comprobadas y reprimidas mediante acciones y procedimientos eficaces y expeditos, siempre sin perjuicio de la aplicación complementaria del derecho adjetivo común." (Antequera Ricardo.2001: 284)

Concluimos esta exposición exhortando a los estudiosos de esta disciplina, para que se constituyan en instrumentos de multiplicación de los conocimientos adquiridos, ya que en la medida en que se eduque a la ciudadanía, estaremos en mejores condiciones de enfrentar estos actos ilícitos, los cuales no solamente causan daño a los titulares de los derechos que se quiere proteger, sino a la comunidad misma, la cual ve limitado su desarrollo, pues en la medida en que disminuyen las creaciones del espíritu por la labor destructora de los delincuentes, disminuyen las actividades económicas que rodean las mismas, produciéndose un estancamiento en lo que se refiere a esa labor mutua de retroalimentación que se produce entre el autor y quienes se benefician de su obra.

Agradezco a los organizadores de este seminario, La oficina Nacional de Derecho de Autor, la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc, (ADOPI) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

(PUCMM), el haber reunido sus esfuerzos para realizarlo, asimismo que se nos haya permitido participar en el mismo.

Estoy plenamente convencida de que los objetivos se han logrado, concientizar a nuestra comunidad, con relación a la importancia de aunar esfuerzos para lograr que la protección de los derechos intelectuales sea cada vez mas eficaz, ágil y tangible, lo cual servirá para salvar el arte y la cultura de nuestro pueblo.

Para citar este documento, puedes utilizar la siguiente referencia:

Silva Santos, Xiomarah. *Medidas Conservatorias Penales Y Civiles en Materia De Derecho De Autor*[online]. Santo Domingo: Escuela Nacional de la Judicatura, Fecha de publicación: Julio 2005. <<http://www.enj.org/enj/esp/docs/articulos/0056.html>>

