

Derechos Intelectuales

23



Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual

ISSN 2539-2344 / En línea

Colección de



© De la presente edición
Asociación Interamericana
de la Propiedad Intelectual
(ASIPI), 2017

ISSN
2539-2344
En línea

Jorge Chávarro Aristizábal
Coordinación

Natalia Tobón Franco
Edición de textos

Saúl Álvarez Lara
Diseño y composición

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

ASIPI no se hace responsable por la forma o contenido de los artículos publicados en esta revista pues cada uno refleja únicamente la opinión de su autor.

Octubre de 2018

Derechos Intelectuales 23



Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual



María del Pilar Troncoso
Presidente de ASIP

Mensaje de la Presidente de ASIPÍ

*“La educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo”*

Nelson Mandela¹

La Propiedad Intelectual –PI– es una disciplina que abarca múltiples esferas del saber, y se nutre de todos los avances sociales, económicos y políticos que revisten nuestro día a día. Ante esta realidad, cada vez es más imperante estudiar, trabajar y analizar todos los temas de forma multidisciplinaria. El profesional de PI debe avanzar a pasos escalonados, a fin de ir a la par con la constante y acelerada innovación que posee esta materia.

ASIPÍ, como entidad propulsora del estudio constante de PI, aboga desde sus inicios por el fomento del pensamiento y análisis crítico. Es por esto que me enorgullece presentarles el volumen No. 23 de “Derechos Intelectuales”, que es una publicación de circulación anual que contiene diversos estudios sobre signos distintivos, nuevas creaciones, derechos de autor y otros temas de punta, elaborados por miembros de ASIPÍ.

De esta edición quisiera resaltar su carácter democrático, pues el lector encontrará, al mismo tiempo, inquietudes y propuestas formuladas por ex presidentes de ASIPÍ, profesores universitarios e inclusive, por miembros jóvenes de la asociación. Esto demuestra que en ASIPÍ todos tienen cabida y las opiniones de todos son importantes.

De otro lado, me resulta de agrado comentarles que en este número encontrarán artículos sobre todo tipo de temas: hay dos artículos sobre “co-

1. Nelson Mandela (1918-2013). Abogado, activista, político y filántropo sudafricano. Frase obtenida del artículo titulado “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” por María de Jesús Pérez de Valbuena, Consejera Delegada de ADMS. Publicado en la revista digital ETHIC, a través del siguiente link: <https://ethic.es/2011/02/la-educacion-es-el-arma-mas-poderosa-que-existe-para-cambiar-el-mundo/> <Consultado el 21 de septiembre de 2018>

nocimientos tradicionales”, tratados desde dos ópticas diferentes. Mientras Hans Karl Palma Pazmiño, de Ecuador, estudia la relación entre los derechos de propiedad intelectual y los “conocimientos tradicionales”, a la luz de la legislación ecuatoriana y su reconocimiento mediante su inclusión como derechos colectivos, Ivón Hernández, de Guatemala, analiza el problema de la apropiación indebida y la explotación no autorizada de los mismos, con motivo de una acción de inconstitucionalidad presentada en su país, en la que la Corte de Constitucionalidad resolvió exhortar a los diputados del Congreso de su país a emitir una legislación *ad hoc* sobre la materia.

Las nuevas disposiciones sobre propiedad intelectual en nuestros países preocupan a otros. María Soledad Álvarez y Valeria Bollero, de Argentina, nos presentan un artículo sobre la transmisión de los derechos de autor bajo el impacto de las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial argentino y Martín Michaus, de México, nos habla de las dos reformas de 2018 a la LPI de México y nos explica que son el resultado de negociaciones multilaterales en las cuáles se busca homologar las disposiciones mexicanas a los estándares internacionales. Michaus se concentra en las reformas en materia de diseños industriales y explica que el reto a futuro para los juristas mexicanos será definir conceptos como “diseñador”, “creación independiente” y otros, ayudados por la experiencia de los Tribunales para dar certeza jurídica y confiabilidad en esta nueva etapa del Sistema Jurídico Mexicano.

El Comité de Derechos de Autor de ASIPI (2015-2018) nos presenta el estudio “Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina, en el cual, a través de una serie de cuadros comparativos, se muestra la normativa y requisitos exigidos para la cesión o transferencia de derechos patrimoniales de autor en distintos países de América Latina.

No podía faltar nuestro artículo proveniente de ultramar. En esta ocasión Iván L. Sempere Massa, de España, nos ilustra sobre “Diseño y funcionalidad: amanece en Europa”. El autor hace un estudio juicioso sobre la prohibición de la protección de las características funcionales de los diseños y sostiene que hoy, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) parece estar más del lado de entender que el análisis para la protección de un diseño debe basarse más en el estudio de las características concretas del mismo, que en la consideración sobre si existen o no otras formas alternativas para solventar la misma función.

Siendo Cuba una isla de artistas, es bienvenido el artículo “La relación jurídica del mánager con los artistas intérpretes y ejecutantes de la música en Cuba” de Jorge Luis Ordellín Font (Cuba), y no falta y le da brillo a la revista, un artículo más científico: “Patentes esenciales y libre competencia” de Gustavo León y León Durán, de Perú. El autor de éste último sostiene que las patentes esenciales, a través de los llamados consorcios de patentes, pueden constituir una alternativa atractiva para ofrecer el licenciamiento de tecnología esencial o estándar de forma más simple para los licenciantes, pero a su turno pueden conllevar diversos efectos contrarios a la libre competencia.

Y hablando de nuevos temas, presentamos un interesante artículo sobre “Protección de los videojuegos en las Américas”, de Aldo Fabrizio Modica, de Paraguay, con contribuciones de Diana Muller (por Argentina y Estados Unidos), en el cual se analiza el alcance de la protección jurídica de los videojuegos en los países de la región americana.

Les invito a estudiar y debatir todos los trabajos contenidos en este volumen, que confío llenarán las expectativas de los lectores, y los exhorto a todos a continuar trabajando, estudiando y aprendiendo de este maravilloso mundo de la Propiedad Intelectual.

¡Que lo disfruten!

María del Pilar Troncoso

Presidente ASIPI

Octubre 2018



Índice

El nuevo régimen de los diseños industriales en México 16

(Un análisis de las Reformas a la Ley de Propiedad Industrial)

Martín Michaus Romero

Introducción	17
I. El Contexto Internacional y las Reformas a la LPI del 13 de marzo y 18 de mayo del 2018	20
II. Requisitos de protección en materia de diseños industriales (DI)	21
1. Novedad	21
2. Aplicación Industrial	23
III. Teorías sobre la Protección de los diseños industriales (DI): Unidad del Arte, disociabilidad, ecléctica	24
IV. Principios Generales en materia de derechos de autor y arte aplicado	25
V. Marcas tridimensionales	28
VI. Protección acumulada entre diseño industrial y arte aplicado	28
VII. Protección acumulada entre diseños industriales y marcas	29
VIII. Reformas en materia de diseños industriales del 13/03/2018	31
1. Presunción de inventor y diseñador	31
2. Creación independiente y grado significativo	32
3. Vigencia y renovación de diseños industriales (DI)	38
4. DI solicitados y otorgados antes de la entrada en vigor de la RLPI/DI del 13/03/2018	39
5. Caducidad por falta de renovación de los diseños industriales	40
6. Tramitación y otorgamiento del registro de los DI	40
7. Publicación en la gaceta de la solicitud de registro de diseño industrial	40
8. Principio de la unidad de la invención	41
9. Solicitudes en Trámite y Aplicación de las Disposiciones de las RLPI/DI	42
Consideraciones Finales	42

Protección de los videojuegos en las Américas 44

Aldo Fabrizio Modica

Diana Muller / Contribuciones

Introducción	46
I. Régimen de protección	46
II. Derechos en los videojuegos	51
III. Cesión de derechos. Licencias	55
IV. Protección adyacente de los videojuegos	58
V. Otros temas relacionados con los videojuegos	61
Conclusiones	64

Patentes esenciales y libre competencia 68

Gustavo León y León Durán

Introducción	70
I. Proceso de normalización y surgimiento de las patentes esenciales	71
II. Condiciones FRAND	74
III. Patentes esenciales y efectos sobre la libre competencia	76
IV. Casuística	80
V. Emboscada de patentes	89
VI. Consorcio de patentes	91
Consideraciones finales	96
Bibliografía	96

Diseño y funcionalidad: amanece en Europa 104

Iván L. Sempere Massa

I. Preliminar: el fundamento de la prohibición de protección relativa a la “funcionalidad”	106
II. Criterios interpretativos	111
1. La multiplicidad de formas	113
2. La intención del diseñador	116

3. La intención del diseñador desde el punto de vista del observador razonable	116
4. La libertad del diseñador para crear	120
III. Una mirada a la práctica en los EE.UU	120
IV. Consideraciones finales	122
Bibliografía	128

La transmisión de los derechos de autor bajo el impacto de las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la nación argentina 130

María Soledad Álvarez y Valeria Bollero

Introducción	132
I. Aclaraciones preliminares	132
II. Transmisiones por actos entre vivos	133
1. Transmisión vía convencional	133
2. Transmisión por disolución de la sociedad conyugal	136
3. Transmisión por presunción legal	143
4. El ejercicio de los derechos morales sobre obras transferidas	143
5. La obligación de garantía. Evicción en la propiedad intelectual	145
III. Transmisión <i>mortis causae</i>	148
1. El límite al ejercicio de los derechos morales luego de la muerte del autor. Los derechos de incidencia colectiva	149
Conclusiones	155
Bibliografía	155

Conocimientos tradicionales y derechos de propiedad intelectual 158

Hans Karl Palma Pazmiño

Introducción	160
I. Circunscripción y concepto de “conocimientos tradicionales”	161
II. Protección a los conocimientos tradicionales respecto de los derechos intelectuales	164

III. Los conocimientos tradicionales y la propiedad industrial	169
1. Marcas y signos distintivos	169
2. Patentes, diseños industriales y modelos de utilidad	175
IV. Los conocimientos tradicionales y los derechos de autor y derechos conexos	178
V. Los conocimientos tradicionales y las obtenciones vegetales	180
VI. Reparto de beneficios entre el titular del derecho de propiedad intelectual, el autor o inventor y los legítimos poseedores	181
VII. Consideraciones complementarias	185
Conclusión	186
Bibliografía	187

El sistema de contratación autoral en la ley federal del derecho de autor (México) 188

Mariza De La Mora Mondragón

Introducción	190
I. Sistemas de contratación autoral	191
1. Sistema de contratación dualista	192
2. Sistema de contratación alemán	194
II. Ley Federal del Derecho de Autor	195
1. Transmisión de los derechos de explotación	196
2. Sistema de contratación autoral en México	201
Conclusiones	212
Fuentes bibliográficas	214

La relación jurídica del mánager con los artistas intérpretes y ejecutantes de la música en Cuba 218

Jorge Luis Ordellín Font

Introducción	220
I. Representación voluntaria y campo de la música en Cuba	221
II. La relación jurídica representativa del mánager musical	229
1. El contrato de gestión: causa de la relación jurídica representativa	230
2. El contenido de la relación jurídica representativa	232
Conclusiones	240
Bibliografía	242

Protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales en Guatemala: de la Justicia Constitucional a la Función Legislativa 246

Ivón Hernández

Introducción	248
I. Conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales	249
1. Sistema de propiedad intelectual vigente	251
2. Sistema de propiedad intelectual adaptado	253
3. Sistema <i>sui generis</i>	254
II. Acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial por omisión	255
1. Inconstitucionalidad por omisión legislativa	255
2. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad	258
3. Comentarios sobre las consideraciones de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad	259
4. Comentarios sobre la Iniciativa de Ley número 5247	263
5. Derecho comparado	266
a. Panamá	266
b. Perú	266
c. Ecuador	267
Conclusión	269
Abreviaturas	270
Bibliografía	271



Hacia donde van las marcas no tradicionales 274

Zoraida Fonseca

Introducción 276

I. Marco internacional en torno a la regulación de las marcas no tradicionales 277

II. Algunas particularidades en torno a la protección de las marcas no tradicionales 282

III. Representación de las marcas no tradicionales 289

IV. Distintividad 294

Conclusión 298

Bibliografía 299

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina 300

*ASIPI- Comité de Derechos de Autor
(2015 – 2018)*



El nuevo régimen de los diseños industriales en México

(Un análisis de las Reformas a la Ley de Propiedad Industrial)

*Martín Michaus Romero**

Introducción

- I. El Contexto Internacional y las Reformas a la LPI del 13 de marzo y 18 de mayo del 2018**
- II. Requisitos de protección en materia de diseños industriales (DI)**
 1. Novedad
 2. Aplicación Industrial
- III. Teorías sobre la Protección de los diseños industriales (DI): Unidad del Arte, disociabilidad, ecléctica**
- IV. Principios Generales en materia de derechos de autor y arte aplicado**
- V. Marcas tridimensionales**
- VI. Protección acumulada entre diseño industrial y arte aplicado**
- VII. Protección acumulada entre diseños industriales y marcas**
- VIII. Reformas en materia de diseños industriales del 13/03/2018**
 1. Presunción de inventor y diseñador
 2. Creación independiente y grado significativo
 3. Vigencia y renovación de diseños industriales (DI)
 4. DI solicitados y otorgados antes de la entrada en vigor de la RLPI/DI del 13/03/2018
 5. Caducidad por falta de renovación de los diseños industriales
 6. Tramitación y otorgamiento del registro de los DI
 7. Publicación en la gaceta de la solicitud de registro de diseño industrial
 8. Principio de la unidad de la invención
 9. Solicitudes en Trámite y Aplicación de las Disposiciones de las RLPI/DI

Consideraciones Finales



* **Martín Michaus Romero.** Abogado de la Universidad Iberoamericana de México, docente en las universidades Anáhuac y Panamericana (México) y en la Universidad Rey Juan Carlos (España). Ex presidente de ASIPI. Socio Basham, Ringe & Correa, S.C. (México).

Resumen

Las dos Reformas de 2018 a la LPI de México constituyen una trascendental transformación del Sistema de Propiedad Industrial. Ambas son el resultado de negociaciones multilaterales y buscan homologar las disposiciones a los estándares internacionales. Una prueba de esto son las reformas en materia de diseños industriales, principal motivo de este estudio. El reto para los juristas mexicanos a partir de ahora será definir conceptos como “diseñador”, “creación independiente”, “grado significativo”, “usuario informado”, “libertad del diseñador”, “detalles irrelevantes” y otros, ayudados por la experiencia de los Tribunales, particularmente Europeos, para dar certeza jurídica y confiabilidad en esta nueva etapa del Sistema Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial.

Palabras clave: Ley mexicana de propiedad industrial, diseños industriales.

Abstract

The two reforms of 2018 to the LPI of Mexico constitute a transcendental transformation of the Industrial Property System. Both are the result of multilateral negotiations and seek to standardize the provisions to international standards. An example of them are the reforms in the field of industrial designs, the main reason for this study. The challenge for Mexican jurists, from now on, will be to define concepts such as “designer”, “independent creation”, “significant degree”, “informed user”, “designer freedom”, “irrelevant details” and others, helped by the experience of the Courts, particularly European Courts, to give legal certainty and reliability in this new stage of the Mexican Legal System of Industrial Property.

Keywords: Mexican law, industrial designs.

Abreviaturas

LPI	Ley de Propiedad Industrial
DI	Diseños Industriales
RLPI/DI	Reformas a la Ley de Propiedad Industrial en Materia de Diseños Industriales del 13/03/2018
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
DO	Denominaciones de Origen
IO	Indicaciones Geográficas
NAFTA	North American Free Trade Agreement
ADPIC	Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (También se utilizaron las siglas en Inglés TRIPS)
TLCUEM	Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México
TPP	Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
CPTPP	Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico

Introducción

En el Diario Oficial de la Federación de México recientemente se publicaron dos reformas importantes a la Ley de Propiedad Industrial (LPI). La primera del 13 de marzo del 2018¹ que se refiere a las modificaciones en materia de diseños industriales y a algunas disposiciones en lo que se refiere a patentes. Así también se regulan y confieren protección por primera vez en nuestro régimen, a las Indicaciones Geográficas tanto nacionales como extranjeras. En esas reformas, se precisa el trámite de la Declaración General de Protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas², y de los efectos jurídicos de las declaraciones de autorizaciones de uso otorgadas a los particulares. De la misma forma sobre el reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas en el extranjero. Se prevé como infracción administrativa, el usar sin autorización una Denominación de Origen o Indicación Geográfica o usar la traducción o transliteración de éstas ya sean nacionales o extranjeras debidamente protegidas o extranjeras reconocidas por el instituto. Esta reforma entro en vigor el 27 de abril de 2018.

1. Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, del 13 de marzo del 2018.

2. CAPITULO II. Del trámite de la Declaración de Protección (Art 165 BIS a 165 BIS 13).

Una segunda reforma fue la publicada el 18 de mayo del 2018³ que introduce también reformas importantes como las marcas no tradicionales⁴ incluyendo los signos holográficos, los sonidos, los olores, así como lo que denominó “pluralidad elementos operativos”, conocidos como *trade dress*.

Se reconoce la distintividad adquirida (conocida en el derecho anglosajón como *secondary meaning*) y en cuanto a los signos no protegibles se agregan entre otros, los hologramas que sean del dominio público, aquellos que carezcan de distintividad, la transliteración de signos no registrables y las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, denominaciones o signos de lugares que se caractericen por la fabricación o producción de ciertos productos o la prestación de ciertos servicios, y a los que acompañen expresiones tales como: “genero”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que creen confusión o impliquen competencia desleal.

La reforma prevé la protección de las marcas colectivas y de certificación⁵. Se introducen reformas en lo que se refiere a la protección de las marcas notoriamente conocidas y famosas⁶, siendo de especial relevancia, haber suprimido como requisito el que la marca este registrada en México, para que pueda ser estimada o declarada como notoriamente conocida o famosa por parte de la autoridad⁷. Una de las innovaciones fundamentales, es la que se refiere a la obligación de presentar una Declaración de Uso Real y Efectivo de una marca⁸ ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) durante los tres meses posteriores al tercer año de otorgado el registro, o de lo contrario sino se declara el uso del registro, este caducará de pleno derecho. Se introduce⁹ como causal de nulidad de un registro el que se haya obtenido de “mala fe”.

Esta segunda reforma entrará en vigor el 10 de agosto del 2018, por lo que es probable que el lector al momento de tener en sus manos este trabajo, ambas reformas ya se encuentren en pleno vigor y eventualmente se cuente con el reglamento de la ley con el cual deberán aclararse y precisarse el alcance de estas disposiciones, que al momento han generado temas

-
3. Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo del 2018.
 4. Art. 89 – Fracción I) Holográficos, V) Sonidos, VI) Olores, VII) Pluralidad de Elementos operativos (*Trade Dress*)
 5. Art. 90 Marcas No Registrables.
 6. Art. 96. Marcas Colectivas y de certificación.
 7. Art. 98 Ter a 98 Ter 9.
 8. Art. 128 Declaración de Uso de Marcas..
 9. Art. 151 – VI Obtención del registro de mala fe, como causal de nulidad.
-

de discusión y de diversas interpretaciones por sus posibles consecuencias jurídicas.

I. El contexto internacional y las reformas a la LPI del 13 de marzo y 18 de mayo del 2018

En este estudio nos avocaremos a la figura de los diseños industriales, motivo de la primer reforma mencionada del 13 de marzo del 2018, puesto que si bien ambas reformas son trascendentes, creemos que con las modificaciones en materia de los diseños industriales (DI) se busca incentivar en el mercado interior de nuestro país, la creatividad y protección de este tipo de creaciones industriales y por lo que se refiere al ámbito exterior, el atraer mayor inversión e incrementar la protección no solamente en el contexto de la legislación nacional, sino en el marco del Arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (Sistema de la Haya) del que se ha dicho México se encuentra muy cerca de adherirse.

Para comprender el contexto de estas reformas, al momento de preparar este estudio, México aún se encuentra negociando con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque el aprobado en enero de 1994¹⁰ sigue en vigor. De igual forma lo está TRIP's o ADPIC que constituye uno de los anexos del Acuerdo de Marrakech por virtud del cual, se crea la Organización Mundial de Comercio. Estos dos tratados aún vigentes contienen disposiciones en materia de DI que fueron implementados en su momento en la LPI de nuestro país y que en la renegociación actual del nuevo NAFTA será interesante conocer que innovaciones se introducen respecto a este tema, a pesar de la Reforma de Ley en comento. Por otra parte, México concluyó negociaciones de un nuevo tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCEUM)¹¹, el cual en materia de Propiedad Intelectual se concentra en la protección de la Indicaciones Geográficas lo

10. NAFTA – Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado el 20 de diciembre de 1993.
ADIPIC– Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (TRIPS), DOF, publicado 30 de diciembre de 1994.

11. TELECEUM – Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, la Decisión del Consejo Conjunto de Dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea Publicado DOF 26 de junio de 2000.
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los estados de la Asociación Europea de libre Comercio DOF, publicado 29 de junio del 2001.

que obedece parte de la reforma en comento y también a las patentes farmacéuticas. Nuestro país también participó y fue parte de lo que se conoce como el Tratado Transpacífico (TPP)¹², qué ante la negativa de los Estados Unidos de aprobarlo y firmarlo, no entró en vigor en ninguno de los países. Sin embargo, el capítulo de Propiedad Intelectual, contiene disposiciones que aún y cuando el tratado no fue finalmente aprobado, sí son materia de estas dos reformas a la LPI y en particular en lo que se refiere a DI. Por otra parte, y ante los resultados de dicho tratado, surge el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)¹³ el cual se encuentra en proceso de negociación y ratificación, aunque no se prevén disposiciones relevantes en materia de DI.

Parecería que México, como parte de su estrategia negociadora en el contexto multilateral, aprobó las dos reformas e introdujo algunas de las disposiciones negociadas en el marco del TPP. Esto con el propósito de estar en una mejor posición negociadora en lo que se refiere a la renegociación del NAFTA, así como en el CPTPP, pero al mismo tiempo fortalecer su estrategia comercial con la Unión Europea y la alianza del Pacífico compuesta por México, Perú, Colombia y Chile.

II. Requisitos de protección en materia de diseños industriales (DI)

1. Novedad

Uno de los componentes de lo que se conoce como la Propiedad Intelectual o Derechos Intelectuales¹⁴ lo constituyen los DI. Antes de referirnos a ellos, tal vez sea conveniente precisar que tradicionalmente se han ubicado en el campo de las Creaciones Industriales, es decir, aquellas figuras jurídicas con las cuales se protegen las invenciones, aunque en el ámbito de la Unión Europea, se han aproximado al ámbito de los signos distintivos. Las invenciones a su vez, sin entrar al debate de lo que se entiende por innovación e

12. TPP – Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

13. CPTPP – Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico.

14. Derechos de autor- Derechos Conexos o Vecinos, en el Derecho de Autor se reconocen los: 1) Derechos Morales, 2) Derechos Patrimoniales, 3) Propiedad Industrial, se divide en a) Creaciones Industriales; Patentes, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales (Dibujos Industriales, Secretos Industriales), Esquemas de Trazado, Variedades Vegetales; Signos Distintivos; Marcas, Nombres Comerciales, Avisos Comerciales, Denominaciones de Origen Represión de la Competencia Desleal, este Esquema clásico se ha ido ampliando con algunos institutos que se vinculan directa o indirectamente con la Propiedad Intelectual, como: - Protección de datos personales, Conflictos de Marca vs. Nombres de Dominio, Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales, Patrimonio Cultural Inmaterial, Arbitraje y Mediación, Entorno Digital, etc.,

invención, tienen claras diferencias con los descubrimientos. Las invenciones se protegen a través de las patentes y modelos de utilidad, considerando su funcionalidad o aspectos técnicos, frente a aquellas invenciones que se protegen por el aspecto estético o de ornamentación. Estamos entonces, ante los DI que tanto en la legislación nacional, como en los Tratados Internacionales se dividen en: Dibujos Industriales y Modelos Industriales¹⁵. Los Dibujos Industriales, operan en la superficie, mientras que los Modelos Industriales¹⁶, por su tridimensionalidad operan en el espacio. Para que estos sean protegibles, ya sean Dibujos o Modelos Industriales, deben ser nuevos y susceptibles de Aplicación Industrial¹⁷. Se conciben nuevos tanto en los Tratados Internacionales, como en la LPI, los Diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños. Sin embargo, no es sino hasta la Reforma que comento, que se define lo que se debe entender por “Creación Independiente” y “Grado significativo”, como se explicará en el siguiente apartado. En la LPI por Aplicación Industrial, se entiende la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica¹⁸.

En relación con el concepto de novedad previsto en la LPI vinculado a los DI, difiere al concepto de Novedad, previsto en la misma Ley respecto de las invenciones que se amparan a través de las Patentes. En la Ley, se establece como Nuevo todo aquello que no se encuentre en el Estado de la Técnica. Por Estado de la Técnica, se refiere al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero. Conforme al concepto de novedad, tanto para las invenciones amparadas por materia de patentes como por los DI, se exige la existencia de la nove-

15. Los Dibujos Industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y los Modelos Industriales constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. Los Diseños Industriales están regulados en la LPI, así como en el Tratado de Libre Comercio, México Estados Unidos y Canadá en ADPIC (Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual), México es miembro del Arreglo de Locarno, para la clasificación Internacional que se utiliza para fines de registro.

16. Artículo 32 LPI.- Los diseños industriales comprenden a:

I.- Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y

II.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

17. Artículo 31 Ley de la Propiedad Industrial publicada, en el DOF en 1994

18. Artículo 12 – IV Ley de la Propiedad Industrial publicada, en el DOF el 2012.

dad universal. No deben haberse difundido o dado a conocer previamente a la presentación de la solicitud correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), o dentro del plazo previsto de un año si se hubiera divulgado antes de la presentación de la solicitud. Cabe mencionar que en el análisis de protección de las invenciones protegibles a través de las patentes, el requisito de novedad, se aplica con mayor rigor, respecto de las invenciones protegibles a través de los DI. En los DI, el concepto de novedad se aproxima al de originalidad en materia de Derechos de Autor y existe mayor flexibilidad por parte de la autoridad al analizar la posibilidad de protección.

2. Aplicación industrial

Como se mencionó de acuerdo con la LPI, los requisitos esenciales para la protección de los DI son la Novedad y la Aplicación Industrial. A esta última, la LPI, la define como “La posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la industria”. El requisito de Aplicación Industrial, como está prevista en la LPI, parece necesario revisarlo para darle mayor flexibilidad. En la Ley Chilena¹⁹ se establece, que una invención es susceptible de Aplicación Industrial, cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión “Industria” se entenderá en su más amplio sentido, incluyendo actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura y la pesca.

En la legislación de los Estados Unidos²⁰ se contempla la figura de *Design Patent*, para proteger invenciones que no comprenden aspectos funcionales, sino solo ornamentales.

Como requisitos para su protección, se exige la Novedad y Originalidad, por los fines ornamentales de la figura. En la legislación norteamericana, para que el diseño sea protegible debe de estar registrado, de lo contrario no se le reconoce protección. La vigencia del registro es de catorce años a partir de la fecha de otorgamiento. Este plazo se extenderá a quince años, a partir del momento en que entre en vigor en Estados Unidos el Sistema de la Haya para el Registro Internacional de los DI.

19. Artículo 36 – Ley Chilena de Propiedad Industrial 1970.

20. Designs 2015, World Trademark Review Managing Director Trevor Little.

En esta obra se hace una revisión de la regulación de los Diseños Industriales en diversos países. Para este estudio, se consideraron los siguientes: a) Estados Unidos, pag. 119, Fiorello, Daniel; b) Comunidad Europea, pag 7, Best, Michael y Pfighar Udó; c) Alemania, pag. 45 Hartwig Henning; d) Francia, pag 39 Disdier, Mikus Karine; e) China pag. 27, Zhen Jianhui.

Por otra parte, en la Comunidad Europea, los Diseños se protegen por tres años dentro de la Comunidad aun cuando no estén registrados y se exige como requisitos de protección el de Novedad y Carácter Individual, no el de Aplicación Industrial. Si el Diseño está registrado tiene una vigencia de hasta veinticinco años, renovable cada cinco años. En Alemania, se exige al igual que en la Comunidad Europea, la Novedad y el Carácter Individual. El Diseño debe estar registrado para conferirle protección, sin embargo, de acuerdo con la Legislación Alemana se reconocen los Diseños Comunitarios, siendo el plazo de protección de un Diseño Registrado de veinticinco años, renovable cada cinco años. De igual manera en Francia se exige el requisito de Novedad y Carácter Individual y los Diseños no Registrados no son protegibles como DI, pero si bajo el amparo de la Ley del Derecho de Autor. La legislación francesa reconoce los DI Comunitarios registrados y les confiere un plazo de veinticinco años renovables por cada cinco años. En contraste, Inglaterra exige como requisitos Novedad y Originalidad, aunque de igual manera el DI no registrado, solo se reconocerá al momento de registrarse en un documento o en un artículo realizado acerca del Diseño. La Legislación Británica reconoce el Diseño Comunitario pero el plazo de protección es de quince años a partir del registro y diez años a partir de la primera venta.

En China, si bien se protegen los DI en la Ley de 1985, su protección se asimila a la figura de las patentes. Se exige que el Diseño esté integrado en un producto, forma o patrón o combinación de ambos, se establece que la combinación de colores o en la forma o patrón de un producto debe tener un aspecto estético y Aplicación Industrial. Entre los requisitos de protección, debe ser Novedoso y diferir de diseños anteriores o combinación de aspectos de diseños anteriores. Se establece expresamente como "No Protegibles", las artesanías, productos agrícolas, productos animales o naturales, o que no pueden ser producidos masivamente o no cumplan con estos requisitos.

III. Teorías sobre la protección de los diseños industriales (DI): Unidad del Arte, disociabilidad y ecléctica

La protección de los DI está tradicionalmente sustentada en diversas teorías, una de ellas es la del Principio de la Unidad del Arte, que consiste en considerar que un modelo o dibujo es o no Arte Aplicado, sin que el destino del mismo cambie, por lo tanto, el origen artístico que la creación originalmente tiene. Conforme a este criterio, se admite o se considera que el Diseño Industrial, puede quedar regulado al mismo tiempo por la Legislación de la

Propiedad Industrial, así como por la del Derecho de Autor. Se trata de un solo objeto, un solo creador y una doble protección, principio que se sigue en la Legislación Francesa.

En algunos países se reconocía este principio de la Unidad del Arte, para la protección de los Dibujos y Modelos, sometida solamente a la Ley sobre el Derecho de Autor, excluyéndolos de la posibilidad de protegerlos bajo el ámbito de la Propiedad Industrial.

Un segundo principio es el de la dissociabilidad. Al respecto David Rangel Medina²¹ señala que:

“La Aplicación Industrial de un modelo confiere a este, una autonomía que separa lo industrial de lo puramente artístico, y entonces es el destino del objeto el que permite aplicar la ley del Derecho de Autor o la Legislación de la Propiedad Industrial”.

Se trata de un doble objeto y de una Legislación para cada uno de ellos. Un tercer principio podría calificarse como Ecléctico o Intermedio en la que se consideraba que podría separarse la concepción artística de lo industrial y un concepto un tanto cuanto pragmático para determinarlo era el número de producciones que realicen de la obra.

Es importante señalar que con el régimen de la Protección de los Diseños Industriales en la Comunidad Europea, estas teorías y legislaciones de algunos de los países han evolucionado o modificado, especialmente al reconocer dentro de la Unión Europea, la protección del DI, sin registro.

En consecuencia, para entender esta visión de lo que se entiende como el Arte Aplicado, analizaremos los principios generales del Derecho de Autor.

IV. Principios generales en materia de derechos de autor y arte aplicado

Los principios clásicos del Derecho de Autor han sido dictados en favor del sujeto, entendido éste como “El Autor”, que posteriormente, se extendió la protección de los artistas, intérpretes y ejecutantes a lo que le denominó Derechos Conexos o Vecinos. Se reconoce en favor del Autor, el derecho sobre su obra una vez que esta conste en un soporte material, desde el punto de vista artístico o estético. Una de las limitaciones del Derecho de Autor es que éste no reconoce el aprovechamiento industrial contenido en las ideas.

21. RANGEL MEDINA, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM Pag. 45, 1992, 2° edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.

Conforme a estos principios generales, al autor se le reconocen Derechos Morales²² y Derechos Patrimoniales²³ de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de nuestro país. Los titulares de Derechos Patrimoniales, tienen la facultad de oponerse a la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra o en copias. Así también a la comunicación pública, consistente en la transmisión pública en cualquier modalidad ya sea por cable, fibra óptica, microondas, vía satélite y a la distribución de la obra.

Se reconocen como titulares de los Derechos Patrimoniales, al autor, coautor, productor (de la obra), productor de fonogramas, productor de video-gramas y a los organismos de radiodifusión. En la Ley se reconocen y clasifican las obras, siendo de interés para el presente estudio la que contiene la fracción Décimo Tercera del Artículo Décimo Tercero²⁴, consistente precisamente en las obras de Arte Aplicado que contienen el Diseño Gráfico o Textil. En la misma Ley se regulan “Las Reservas de Derechos de Autor”²⁵ para lo que se refiere a las publicaciones periódicas, difusiones periódicas y personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos. Adicionalmente con las reformas a la Ley General del Derecho de Autor publicadas en el Diario oficial del 27 de enero del 2012, se incluyó un capítulo denominado “Culturas Populares”. Dentro de estas, comprenden las obras literarias, artísticas de arte popular o artesanal, manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, usos costumbres y tradiciones de la composición pluricultural, aún y cuando se trate de un autor desconocido.

Respecto de las obras presentes en el artículo trece de la Ley mencionada, los requisitos para su protección, son el de originalidad, que el autor sea una persona o personas físicas, que la obra conste en un soporte material y sea objeto de reproducción o divulgación.

No es requisito para conferirle protección el que se registre y se establezca como vigencia la vida del autor más cien años después de su muerte.

22. *Derechos Morales*. Derecho a lo inédito, la integridad, paternidad, al repudio, al arrepentimiento, a la honra, reputación como autor, unido al autor, inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable

23. *Derechos Patrimoniales*. Derecho de reproducción, representación, adaptación, comunicación pública, transmisión pública o radiodifusión de distribución.

24. Artículo 13 Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) publicada en el DOF en 1996 – Los Derechos de autor se reconocen respecto de las obras de las siguientes rama: (i) Literaria, (ii) Musical, con o sin letra, (iii) Dramática, (iv) Danza, (v) Pictórica o de dibujo, (vi) Escultórica y de carácter plástico, (vii) Caricatura, (viii) Arquitectónica, (ix) Cinematográfico y demás obras audiovisuales, (x) Programas de radio y televisión, (xi) Programas de cómputo, (xii) Fotografía, (xiii) Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil y (xiv) De compilación.

25. Artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor publicada, en el DOF en 1996.

Como ya se indicó, como limitante al derecho de autor, está el aprovechamiento industrial o comercial contenido en la obra.

Estos son los principios generales clásicos que han regulado los Derechos de Autor, en favor del autor y a su obra, pero como conferir protección bajo estos principios a lo que se conoce como Arte Aplicado y éste obviamente ampliado a lo que se ha referido como las Expresiones Culturales Tradicionales, que forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial y en las que se encuentran las artesanías, pero que no son motivo del presente estudio.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, por "Arte" se entiende la manifestación de la actividad humana dentro de la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginada con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Ahora bien, por Arte Aplicado, señala Ricardo Antequera²⁶ puede entenderse cualquier creación artística con funciones utilitarias o incorporadas en un artículo útil, ya sea de artesanía o producida a escala industrial. Dentro de esta definición, pueden quedar comprendidas actividades tales como, la joyería, orfebrería, bisutería, mueblería, vestidos, decoración y textiles. El Arte Aplicado, está reconocido en diversas legislaciones y en múltiples Tratados Internacionales²⁷. Existen similitudes entre lo que se entiende por Arte Aplicado y los DI, en lo que se refiere a las formas de expresión puesto que se tratan de objetos visibles y tienen un propósito utilitario. Hay una convergencia en estas dos concepciones que parecería que, por una parte está referida solamente al ámbito artístico mientras que el otro, el DI, está referido precisamente a ese ámbito de la Aplicación Industrial, sin embargo partiendo del objeto del objeto, se pueden tener dos visiones, la Estética y la Industrial. El Arte Aplicado, según desde la perspectiva que la analicemos, encontraremos en el ámbito del Derecho de Autor que es protegible como "La Obra" partiendo de la originalidad, mientras que en el ámbito de los DI, el requisito fundamental es el de la Novedad con aproximación a la Originalidad, tomando en cuenta el aspecto de forma u ornamentación pero con una Aplicación Industrial si ampliamos la visión del objeto, a los signos distintivos, particularmente las marcas tridimensionales, cuyo requisito de protección es el de la distintividad. Con ello, encontramos

26. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo "The Art Applied to Industry", Conferencia dictada por el Dr. Antequera, en las Jornadas de Trabajo y Consejo de administración de la Asociación Interamericana de Propiedad Industrial (ASIP), en Santo Domingo, República Dominicana, Nov. 2004.

27. *Arte Aplicado* – Tratados de Libre Comercio: Convenio de Berna, Convención Universal, ADPIC (Art. 12), TLCAN (Art. 17-05), Mex-Bolivia (Art. 16-10) Mex-Chile (15-09=, Mex-Costa Rica (Art. 14-20) G3 (Art. 18-03) Venezuela ya no participa, Mex-Israel, Mex-Asoc. Europea (Art. 69), Mex-Japón, Mex-Uruguay (Art. 15-14), Mex-Brasil, CPL.

entonces que un mismo objeto, origen diverso incluyendo el artesanal puede ser percibido jurídicamente desde tres ángulos diferentes, en los que la Autoridad Administrativa o los Jueces deberán de ser cuidadosos en los Derechos que se protegen y el alcance de los mismos.

V. Marcas tridimensionales

Entre las diferentes clasificaciones de marcas que se han desarrollado, están las marcas de productos y marcas de servicios, así como las marcas nominativas, las innominadas, las tridimensionales y mixtas. De acuerdo con la LPI, antes de la reforma eran requisitos esenciales para que sean objeto de protección, que sean signos visibles, suficientemente distintivos y susceptibles de identificar los productos o servicios. De acuerdo con la reforma del 13 de abril del 2011, ahora también lo son las marcas no tradicionales.

Las marcas tridimensionales, que al igual que el resto de las marcas previstas en la ley, no son registrables si están comprendidas dentro de los signos ilícitos, impropios o engañosos. De acuerdo al reglamento de la ley las marcas tridimensionales son las formas y las figuras tridimensionales y pueden consistir en envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en forma tridimensional. No son registrables como marcas y particularmente tridimensionales aquellas figuras o formas en tercera dimensión animadas o cambiantes, que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común, las que carezcan de originalidad, así como en la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial. De igual manera no lo son las formas y figuras tridimensionales descriptivas, así como aquellas que sean susceptibles a engañar al público o a inducir a error. Tampoco lo son las figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes que el IMPI estime o haya declarado notoriamente o famosas en México para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

VI. Protección acumulada entre diseño industrial y arte aplicado

Al tratar las teorías sobre la protección de los DI, “Unidad del Arte”, “La Disociabilidad” y la “Posición Ecléctica”, parte del mismo objeto, visto desde dos ángulos, el Industrial y el Artístico, será que el destino del objeto cambie, es decir, el objeto del objeto se mantiene igual, pero puede ser protegible bajo la figura de la Protección Acumulada, esto es, derechos en favor del creador, respecto del objeto, en el ámbito de la Propiedad Industrial,

así como del Derecho de Autor. Esta doble protección se ha ampliado con la regulación de las marcas tridimensionales que si bien, se sustentan en el principio de especialidad y el de distintividad, como se mencionó, pueden consistir entre otros, en envoltorios, empaques, envases, la forma o presentación de los productos, los cuales, pueden o no tener un origen artesanal o aplicación industrial, lo que no interfiere con el hecho que ese objeto cuente con la distintividad requerida, para ser protegible como en un signo distintivo.

Sobre los alcances de la Protección Acumulada, como identificar las similitudes y diferencias entre los Diseños Industriales y el Arte Aplicado, así como las Marcas Tridimensionales. El Dr. Ricardo Antequera Parilli refiere que el Arte Aplicado²⁸ en las obras protegidas, opera por su simple creación, no así el DI, que requiere del registro. Por su parte, en lo que se refiere al Arte Aplicado, no importa el destino del trabajo, mientras que el Protocolo Industrial, debe tener una apariencia especial, situación peculiar. Se refiere a que mientras el Arte Aplicado requiere de la originalidad orientada a las reglas del Derecho de Autor, el DI se rige por el principio de novedad aplicable en la Propiedad Industrial. En el Arte Aplicado, la innovación no es requerida, mientras que en el Diseño Industrial sí lo es la originalidad.

Por otra parte, en los derechos del Arte Aplicado, los Derechos Morales no están limitados a la autoría de la obra, mientras que sí lo están en lo que se refiere al DI. Por su parte, lo que se refiere a Derechos Exclusivos, en el Arte Aplicado el efecto es autorizar o prohibir el uso de la obra de cualquier forma o procedimiento conocido o por conocerse, mientras que el alcance de los derechos exclusivos del DI, es excluir a terceros de la producción, importación, oferta o puesto en circulación de los productos. En cuanto a la vigencia de la protección del Arte Aplicado en tanto esté enmarcado dentro del ámbito de Derechos de Autor, será en nuestro país la vida del autor más cien años después de su muerte, mientras que los DI en México era hasta antes de la reforma de quince años, a partir de la fecha de presentación y no eran renovables.

VII. Protección acumulada entre diseños industriales y marcas

De manera similar al apartado anterior, con la óptica de esta protección ampliada o acumulada que le da un mayor alcance de protección al objeto, existen criterios de distinción y similitudes entre el diseño industrial y

28. Ídem.

los signos distintivos, peculiarmente con las marcas tridimensionales. Entre ellos encontramos que en lo que se refiere a DI, la protección es universal para un objeto específico, independientemente del modo de uso o destino del mismo, situación diferente de las marcas puesto que su protección está circunscrita al principio de especialidad, es decir para el producto para el cual se registró.

En lo que el ámbito temporal de protección se refiere, mientras que los DI estaban protegidos en nuestra legislación por un periodo de quince años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y este periodo no era renovable, en materia de marcas, la protección como se sabe, es de diez años contados a partir de la fecha de presentación y dicho periodo es renovable por mismo número de años, bajo la condición de que no se interrumpa el uso por más de tres años consecutivos.

Es por ello, importante, estudiar en la reforma la modificación a la vigencia y posibilidad de renovar los DI.

Respecto de los requisitos de protección de los DI se requiere la novedad, que se aproxima al concepto de originalidad y el de aplicación industrial. En materia de marcas los requisitos fundamentales son que el *signo* sea suficientemente distintivo, y susceptible de identificar los productos o servicios para los que se pretende proteger. En cuanto a los DI, se requiere que para preservar su novedad que no se explote previo a la presentación de la solicitud o de existir una divulgación previa del mismo, debe presentarse la solicitud dentro de los plazos previstos, para evitar la pérdida de la novedad. Circunstancias muy distintas operan en materia de marcas puesto que el uso anterior es una fuente de derechos y no se requiere ni es requisito fundamental para presentar la solicitud.

Una similitud existente, entre el registro del DI, como el registro de la marca, es que ambos confieren derechos exclusivos, el primero para su explotación, el segundo para su uso. Lo que se pretende con el derecho exclusivo del DI es excluir a terceros de producir, importar, ofrecer, poner en circulación los productos, mientras que con el registro de la marca es impedir que terceros utilicen sin autorización correspondiente una marca igual o similar en grado de confusión. La protección de los DI está ligada al producto, es inherente al mismo, en materia de marca es para los mismos o similares productos o servicios, con lo que en este aspecto, le da una protección más amplia. De acuerdo con la figura de "Protección Acumulada" conferida a el arte aplicado, el ámbito de protección orientado a

las obras entre las que podrían encontrarse las artesanales, se le confiere con apoyo en los principios del Derecho de Autor, sobre una obra que consta en un soporte material, por una parte está al autor de una obra fijada contra su fijación, divulgación, representación pública, reproducción, publicación o comunicación sin autorización. El ámbito de protección de los DI, es proteger el producto en sí, otorga un derecho exclusivo para fabricar, vender, usar y explotar una forma igual o similar. La protección que la marca confiere es el proteger al titular, contra el riesgo de confusión en cuanto a la procedencia del producto. Confiere un derecho exclusivo al uso en el comercio de una forma igual o similar para productos o servicios iguales o similares.

VIII. Reformas en materia de diseños industriales del 13/03/2018

1. Presunción de inventor y diseñador

En la Reforma se presume inventor y diseñador²⁹ a la persona o personas físicas que se señalan en la solicitud de patente o de registro. Tienen derecho a ser mencionados con tal carácter en la publicación de la solicitud y en su caso en el título correspondiente, siendo este un derecho irrenunciable, razón por la cual no se permitirá el omitir la mención del mismo.

Si bien, esta mención parecería de carácter formal, tiene implicaciones jurídicas. La legislación anterior solamente hacía referencia al inventor, no distinguía entre inventor y diseñador, además de ser su derecho el que pudiera o no mencionarse su nombre en el título correspondiente siendo obligatorio mencionarlo en la solicitud que se presentaba.

De un análisis en conjunto de estas disposiciones y distinguir entre inventor y diseñador, junto con los conceptos contemplados en la Reforma sobre el concepto “Creación Independiente y Grado Significativo”, puede construir un movimiento estructural del sistema mexicano como ha sucedido con la directiva de la Unión Europea de aproximar la figura de los DI al ámbito de los signos distintivos cuyo análisis de registrabilidad es menos severo a diferencia de lo que sucede en materia de patentes.

Entre las justificaciones para constituir como un derecho irrenunciable el que el inventor o diseñador no puedan impedir que su nombre aparez-

29. Artículo 13. (RLPI/DI).- Se presume inventor o diseñador a la persona o personas físicas que se señalen como tales en la solicitud de patente o de registro. El inventor o diseñador tiene el derecho a ser mencionado con tal carácter en la publicación de la solicitud y, en su caso, en el título correspondiente.

ca en la solicitud y en el título, se cita el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reza:

“Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por hacer la producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Los Derechos Humanos son universales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles e irrenunciables, y por tanto no pueden renunciar a ellos aun cuando sea por propia voluntad”.

Es así, que se consideró este derecho de ser mencionado en la publicación de la solicitud y en el título correspondiente como un derecho humano por lo tanto irrenunciable, a diferencia de lo que disponía la ley anterior en el sentido de que era facultad del inventor, (no se hacía una diferenciación entre inventor o diseñador) impedir o rechazar a que su nombre apareciera mencionado en el título correspondiente.

2. Creación independiente y grado significativo

El Artículo 32 bis de las (RLPI), establece lo que se debe entender por “Creación Independiente y Grado Significativo”³⁰, con el fin de aclarar, el concepto de “Novedad” previsto en la Ley, respecto a los DI. Al respecto el precepto establece lo siguiente:

Artículo 32bis- Para efectos del presente capítulo se entenderá por:

- I. “Creación independiente”, cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de la prioridad reconocida. Se consideran idénticos los DI cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes, y
- II. “Grado significativo”, la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia y que difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial, que se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial.

30. Artículo 32 BIS (RLPI/DI). Para efectos del presente Capítulo se entenderá por:

- I.- Creación independiente, cuando ningún otro diseño industrial idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida. Se considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes, y
- II.- Grado significativo, la impresión general que el diseño industrial produce en un experto en la materia y que difiera de la impresión general producida por cualquier otro diseño industrial, que se haya hecho público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida, considerando el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial.

En el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (Art. 1713), se prevé la Protección de DI Nuevos u Originales y que fueran de creación independiente³¹, así mismo el precepto prevé que no se considerarían nuevos u originales a menos que difieran en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características similares a otros diseños. Hace exclusión expresa a aquellos diseños que obedezcan esencialmente a consideraciones funcionales o técnicas.

En el mismo sentido en los ADPIC (Art. 25 (I))³² se prevé que serán protegibles los modelos industriales que sean nuevos u originales, estableciendo como exclusión el que no serán considerados nuevos u originales, sino difieren en forma significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinación de características de dibujos o modelos conocidos. La protección no se extenderá a los modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

Sobre las consideraciones técnicas o funcionales que constituyen un impedimento para conferirle protección a los DI, es pertinente revisar la resolución emitida por la Asociación Internacional para la Protección de la Propie-

31. Artículo 1713 NAFTA – Diseños Industriales

- 1) Cada una de las partes otorgará protección a los Diseños Industriales nuevos u originales que sean de creación independiente. Cualquier parte podrá disponer de:
 - a. Los diseños no se consideren nuevos u originales sino difieren en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.
 - b. Dicha protección NO se extienda a diseños que obedezcan esencialmente a consideraciones funcionales o técnicas.
- 2) Cada una de las partes garantizará que los requisitos para obtener la protección de diseños textiles respecto a costo, examen o publicación no menoscaben injustificadamente la oportunidad de una persona para solicitar y obtener esa protección.
Esto se cumple legislando sobre diseños industriales o derechos de autor.
- 3) Cada parte otorgará al titular de un derecho de diseño industrial impedir su explotación.

Excepciones limitadas a la protección de los diseños industriales a condición de que no interfieran de manera injustificable con la explotación normal de los diseños industriales ni afecten a los intereses legítimos del titular.

32. ADPIC Sección 4: Dibujos y modelos industriales

Artículo 25

Condiciones para la protección

1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.
2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

dad Intelectual (AIPPI) en septiembre de 2016 en el congreso de Milán³³. Se estudió la definición y requisitos para la protección de diseños, y se adentró particularmente en la cuestión de la funcionalidad. La resolución señala que la protección de diseños parciales (por ejemplo, una parte o parte de un producto) quedo fuera del alcance de la resolución).

En la misma, de conformidad con el Artículo V del Convenio de la Unión de París para la Protección de Propiedad Industrial, los diseños industriales deben ser protegidos en todos los países de Unión y por su parte el Artículo 25, ya citado de ADPIC, exige que los países miembros ofrezcan protección a los diseños que sean consecuencia de una creación independiente y sean nuevos u originales. La misma resolución precisa que el alcance de protección del diseño y la cuestión de la funcionalidad en relación a la delimitación de la protección, son temas importantes y actuales sobre los que existe una considerable incertidumbre. En el punto sexto de los antecedentes se precisa que para los efectos de la misma, los términos “funcional” y “función” se refieren a la “función técnica” y no a “función estética” que en determinadas jurisdicciones tienen su origen en el derecho de marcas.

En esta Resolución AIPPI resuelve y destaca en los puntos 4, 5, 6 y 7, lo siguiente:

- 4) No se debería otorgar protección como Diseño Registrado a la Apariencia de un Producto dictada exclusivamente por las características funcionales o los atributos funcionales del Producto (“Función Técnica”). Se debería otorgar protección como Diseño Registrado a la Apariencia de un Producto aunque una parte de esa Apariencia esté dictada exclusivamente por la Función Técnica del Producto.
- 5) El análisis relativo a si la Apariencia de un Producto debiera ser considerada como dictada exclusivamente por su Función Técnica, debería comprender, por lo menos, uno de los siguientes criterios:
 - (i) Si no existe una Apariencia alternativa del Producto que pueda obtener esencialmente la misma Función Técnica, o
 - (ii) Si la necesidad de obtener la Función Técnica del Producto fue el único factor relevante para alcanzar la apariencia del Producto.

33. Resolución: Requisitos para la Protección de los Diseños Industriales, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Congreso Milán 2016, la Resolución se refiere a la definición y los requisitos para la protección de los diseños centrándose en particular en la cuestión de la funcionalidad. La protección de diseños parciales, (por ejemplo una parte o partes de un producto), quedó fuera del alcance de la Resolución.

- 6) El Diseño Registrado debería proteger la Apariencia de un producto, pero no debería proteger separada o independientemente las partes visuales que constituyen dicha Apariencia.
- 7) En la valoración del alcance de protección de un Diseño Registrado, no debería quedar excluida de consideración ninguna parte visible de la Apariencia del Producto, incluso si la apariencia de dicha parte está dictada exclusivamente por las características o los atributos funcionales de la misma; pero en la valoración, a dicha parte se le podría otorgar un peso menor. Mientras que las características o atributos funcionales de la citada parte no deberían ser protegidas, todos los aspectos visibles de esa parte, incluyendo el tamaño, la posición y su relación espacial con respecto a la Apariencia del Producto, deben ser tenidos en cuenta para determinar el alcance de protección del Diseño Registrado.

Retomando el tema específico de lo que en el Artículo 32Bis de las Reformas se entiende por “Creación Independiente y Grado Significativo”, prevista en las fracciones I y II respectivamente de dicho precepto, en cuanto al primer concepto “Creación Independiente”, se incluye en el párrafo la expresión “Detalles Irrelevantes” mientras que en la Fracción II, que se refiere a la definición de “Grado significativo” mantiene la expresión “Experto en la Materia”. En la parte final del mismo párrafo introduce la expresión “considerando el grado de libertad del diseñador”.

Las expresiones “detalles irrelevantes” y “grado de libertad del diseñador”, constituyen una innovación en lo que se refiere a las reformas en estudio, pero parece ser se adoptan del texto de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de octubre 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos³⁴ así como del Reglamento No. CE/6/2002 del Consejo del 12 de diciembre del 2001³⁵.

En el Artículo IV de la Directiva³⁶ se establece lo que se considera como Novedad en materia de dibujos o modelos y precisa que serán nuevos, cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica

34. DIRECTIVA 98/71/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo

35. REGLAMENTO (CE) Nº 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

36. Artículo IV - Novedad - Se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considerará que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus características difieran tan sólo en detalles irrelevantes.

prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considera que los dibujos y modelos son idénticos, cuando sus características difieran tan solo en “detalles irrelevantes”, concepto incorporado en lo que se refiere a la Fracción I del Artículo 32 Bis, al definir lo que para ese capítulo se entenderá por “Creación Independiente”.

El Artículo V de la misma Directiva³⁷ define lo que se entiende por “Carácter Singular” y señala que un dibujo o modelo pose carácter singular, cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario o cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Al usuario informado del producto se le considera con un alto nivel de atención, pero no necesariamente es un “experto en la materia” como lo señala la Fracción II del Artículo 32 Bis de la LPI, al definir el “grado significativo” y señalar la impresión general que el diseño industrial produce en un “Experto en la Materia”. Para poder determinar el carácter singular, debe de tomarse en cuenta, el grado de libertad del diseñador al momento de desarrollar el diseño.

Si el grado de libertad del diseñador es limitado, como resultado (ejemplo, restricciones técnicas) o incluso aquellas diferencias que puedan ser suficientes para que haya una impresión diferente al usuario informado, deben ser tomadas en cuenta.

La utilización por parte de la Reforma en la (LPI), de la expresión “Experto en la Materia”, mientras que en la Directiva, en la cual se aprecia se basaron estas reformas, se utiliza la expresión “Usuario Informado”, puede tener consecuencias más allá de la semántica, puesto que, por “experto en la materia”, si bien no existen precedentes ni administrativos ni judiciales en el ámbito nacional, esta expresión está referida al análisis en materia de patentes para determinar la patentabilidad del invento y en su caso una posible infracción, mientras que la expresión utilizada por parte de la Directiva, referi-

37. Artículo V - Carácter singular –

1. Se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.
2. Al determinar si un dibujo o modelo posee o no carácter singular, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo.

da a “Usuario Informado”, tiene una connotación diferente como puede apreciarse en el Caso Grupo Promer Mon Graphic vs OHIM T-9/07 (18.03.2010), en la que se analiza las expresiones “Usuario informado”, así como “Libertad del Diseñador”, expresión ésta última que también se incluye en la Fracción II del Artículo 32 Bis, en lo que se refiere a la definición de “Grado Significativo”. Precisa el texto del caso que toma en consideración el grado de libertad del diseñador para la creación del diseño industrial³⁸.

En el caso citado, se discute lo que se debe entender por “Usuario Informado”, al revisar sobre la novedad respecto a lo que se conoce como Tazos, (Pogs en inglés), consistente en el nombre de figuras en general circulares de una pulgada de diámetro con dibujos de caricaturas, los cuales compañías de snacks y luego de golosinas, incluyeron en sus envases durante los años 1990. PepsiCo Snacks, principal difusora de los tazos entre los consumidores infantiles de Latinoamérica e Inglaterra, enfrentó este problema, en el que la OHIM consideró que el “usuario informado” puede ser “un niño aproximadamente de 5 a 10 años o un Gerente de Marketing de una Compañía que elabora productos y los promueve a través “POGS” “RAPPERS” o “TAZOS”, sin que necesariamente pudiera interpretarse esto, como lo prevé la Legislación Mexicana, en considerarlo como un “Experto en la Materia”.

En el caso se señala y toma en consideración la libertad de la que dispuso el diseñador responsable para el diseño de un producto de estas características, y si estaba severamente restringida o no su libertad, tomando en cuenta el tipo de producto. Se considera que la libertad del diseñador estaba, en este caso, severamente restringida porque tuvo que incorporar ciertas características de su diseño, considerando el producto en cuestión (los Tazos).

En el Caso Shezen Taiden Industrial Co.Ltd vs. OHIM T-153/08 (22.06.2010)³⁹, se precisa lo que se entiende por “Usuario Informado”, al discutir sobre la “Novedad de Micrófonos para Salas de Conferencias”. El Tribunal sostuvo que el “Usuario Informado”, puede ser cualquier persona que regularmente atiende conferencias o juntas de trabajo en que varios de los participantes tienen una unidad de conferencias con un micrófono en la mesa frente a ellos.

38. Caso Grupo Promer Mon Graphic vs OHIM T-9/07 (18.03.2010) Para una revisión más completo del caso ver “Trademark Design, and More – AIPPI at the EUIPO”. Seminario Coorganizado por AIPPI y la Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual, en el mes de abril del 2018, en Alicante, España.

39. Caso Shezen Taiden Industrial Co.Ltd vs. OHIM T-153/08 (22.06.2010) Para una revisión más completo del caso ver “Trademark Design, and More – AIPPI at the EUIPO”. Seminario Coorganizado y la Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual, en el mes de abril del 2018, en Alicante España.

Conforme a la LPI, en el caso en cuestión un “Experto en la Materia”, podría entenderse a un ingeniero en audición, en electrónica o en aparatos eléctricos. Si bien no hay un criterio definido en la legislación nacional, sobre lo que se debe entender por “Experto en la Materia”, se ha sostenido que puede ser una persona con conocimientos medios, en el área técnica en cuestión, sin embargo, no hay precedentes que así lo determinen.

3. Vigencia y renovación de diseños industriales (DI)

La vigencia de los DI, hasta antes de la presente reforma, era de 15 años contados a partir de la fecha de presentación, transcurridos los cuales el DI pasa al dominio público, y caduca de pleno derecho. El régimen del Diseño Industrial, se asemejaba en alguna medida a la figura del “Design Patent”, de la legislación norteamericana, cuya vigencia sigue siendo de 14 años y posteriormente pasa al dominio público, sin embargo, en esta reforma se aproxima más a las disposiciones de la Unión Europea, particularmente de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, puesto que se modifica la vigencia de los diseños industriales, conforme a lo previsto por Artículo 36 (RLPI/DI)⁴⁰ y que coincide con el plazo de protección previsto en el Artículo 10 de la Directiva⁴¹, en el que se establece que el plazo de protección será durante uno o varios periodos de 5 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En este mismo precepto se prevé, que el titular del derecho pueda hacer que se renueve el plazo de protección por uno o varios periodos de 5 años hasta un máximo de 25 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Con las reformas actuales los DI son renovables según el Artículo 36 Bis⁴² en el que se prevé, que la renovación del registro deberá ser solicitada por el titular, dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, se prevé que se dará trámite a aquellas solicitudes de renova-

40. Artículo 36 (RLPI/DI)LPI. El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, renovable por periodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, sujeto al pago de las tarifas correspondientes.

41. Artículo 10 – Directiva 98/71/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo - Plazo de protección Tras su registro, todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2° del artículo 3° quedará protegido por un derecho sobre un dibujo o modelo durante uno o varios periodos de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El titular del derecho podrá hacer que se renueve el plazo de protección por uno o varios periodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

42. Artículo 36 BIS.- (RLPI/DI) La renovación del registro de un diseño industrial deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro del plazo de gracia al que hace referencia la fracción II del artículo 80 de esta Ley.

ción que se presenten dentro del plazo de gracia al que hace referencia la Fracción II del Artículo 80⁴³ de la Ley, es decir que se presenten dentro de los 6 meses posteriores al cumplimiento de la vigencia del plazo correspondiente. De no solicitar la renovación ya sea dentro de los 6 meses previos a su vencimiento o dentro de los 6 meses posteriores y pagar los derechos de la tarifa, el DI caducará y los derechos que ampara caerán en el dominio público.

Cabe mencionar, que al igual que en la Directiva de la Unión Europea, en que se prevé la renovación de los Diseños Industriales, no se establece como requisito para que ésta proceda, el que el Diseño Industrial esté en explotación o uso como sucede en materia de marcas, sino simplemente es necesario solicitar la renovación correspondiente.

4. DI solicitados y otorgados antes de la entrada en vigor de la RLPI/DI del 13/03/2018

Respecto de los DI solicitados y otorgados antes de la entrada en vigor de las Reformas que se analizan, en los Artículos 3ro y 4to⁴⁴ Transitorio, se establece que conservarán su vigencia hasta su vencimiento y continuarán enterando el pago por concepto de quinquenios o anualidades según corresponda, tal como lo establece el Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el IMPI.

Los Registros de los Diseños Industriales podrán renovarse por dos periodos sucesivos de cinco años, sin que su vigencia pueda exceder un máximo de veinticinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro. Estos preceptos precisan que la primera solicitud de renovación deberá presentarse dentro de los seis meses previos al término de la vigencia original de 15 años, tal como lo prevén los Artículos 36 y 36 Bis del decreto correspondiente.

43. Artículo 80-II (RLPI/DI) Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos: II.-Por no cubrir el pago de la Tarifa previsto para mantener vigente sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes.

44. ARTICULO TERCERO Y CUARTO TRANSITORIO (RLPI/DI)

Tercero.- Los registros de diseños industriales otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, conservarán la vigencia concedida hasta su vencimiento y continuarán enterando el pago por concepto de quinquenios o anualidades, según corresponda, en los términos que establece el Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Cuarto.- Los registros de diseños industriales, a los que hace referencia el artículo anterior, podrán renovarse hasta por dos periodos sucesivos de cinco años, sin que su vigencia pueda exceder un máximo de veinticinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

5. Caducidad por falta de renovación de los diseños industriales

El registro de DI, caduca por cumplimiento de vigencia (un plazo de 25 años) o por no haber solicitado oportunamente la renovación de los efectos del registro, dentro de los seis meses antes o seis meses posteriores al cumplimiento de su vigencia.

La falta de renovación⁴⁵, traerá como consecuencia la caducidad del DI, la cual opera de pleno derecho, razón por la cual no se requiere de una Declaración Administrativa por parte del IMPI. Es decir, caducarán de pleno derecho aquellos DI en que no se solicite oportunamente la renovación del registro correspondiente y/o se paguen las tarifas que para ese efecto rige el IMPI.

6. Tramitación y otorgamiento del registro de los DI

De acuerdo con la Reforma⁴⁶, el trámite del otorgamiento del registro, se sujeta a las reglas contenidas en el “Capítulo II” de la LPI, que se refiere a las Reglas sobre el otorgamiento de patentes, así como al Capítulo V, referido a la tramitación de las mismas, tal y como lo prevé el Artículo 37 anterior. En la Reforma se señala que no resultan aplicables las disposiciones relacionadas con la vigencia de las patentes que son de 20 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación (Artículo 23), como tampoco el contenido de lo que puede contener una solicitud de patente (Artículo 45), referida a las reivindicaciones. Tampoco resultan aplicables, lo referente a la publicación de la solicitud de patente en trámite, previsto en el Artículo 52, ni tampoco la recepción de información sobre solicitudes o lo que podría interpretarse como el Sistema de Oposición en materia de patentes (Artículo 52Bis).

7. Publicación en la gaceta de la solicitud de registro de diseño industrial

Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, se prevé en la Ley⁴⁷ que la publicación de la solicitud de registro y diseño industrial, se lleva-

45. Artículo 80- IV (RLPI/DI) Las Patentes por registros caducan y los Derechos que amparan, caen en el dominio público en los siguientes supuestos: IV-Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, tratándose del registro de un diseño industrial.

La caducidad a la que se refieren las fracciones I, II y IV del presente artículo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

46. Artículo 37 (RLPI/DI)- La tramitación y otorgamiento del registro de los diseños industriales se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capítulos II y V del presente Título, a excepción de los artículos 23, 45, 52 y 52 BIS.

47. Artículo 37 BIS (RLPI/DI) La publicación de la solicitud de registro de diseño industrial en trámite tendrá lugar

rá a cabo lo más pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su publicación anticipada. A este respecto, debemos referirnos a la figura de la publicación en materia de solicitudes de patentes contemplada en el Artículo 52 de la Ley, en la que prevé que la publicación de la solicitud de patente en trámite, tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contados a partir de la fecha de presentación, o en su caso, de la prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.

Sin embargo, respecto a la publicación de la solicitud de los DI, la reforma expresamente establece que “no” puede llevarse a cabo la “publicación anticipada” lo que limita el alcance y los efectos jurídicos de la misma. La publicación tal y como está contenida en el Artículo 52 de la Ley, en relación con las patentes, debe remitirse a los efectos previstos en el Artículo 24 de la misma Ley, respecto a la explotación del producto o proceso, sin consentimiento del titular, cuando la solicitud de patente se encuentra en trámite. Una vez que ésta haya sido otorgada, el titular estará en posibilidad de demandar los daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren estado explotando sin su consentimiento, el producto o proceso motivo de la patente, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha en que surte efecto la publicación de la solicitud en la gaceta.

Contrariamente a lo previsto en materia de patentes, en que el solicitante puede pretender o solicitar al IMPI que la publicación se realice de manera anticipada para impedir o prevenir la explotación presuntamente indebida, no resulte así en lo que se refiere a los DI. Tampoco se prevé la posibilidad, que terceros puedan proporcionar información al IMPI que pudiera cuestionar el otorgamiento de una solicitud de diseño industrial que carece de novedad, lo cual no parece justificable.

8. Principio de la unidad de la invención

De acuerdo con la LPI (Artículo 43) la solicitud de patente o en este caso de DI debe referirse a una sola invención o en este caso a un solo diseño o a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre sí que conformen un único concepto inventivo.

lo más pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su publicación anticipada.

Conforme el Artículo 44 de las Reformas⁴⁸, sino se cumple con lo señalado anteriormente, el IMPI lo comunicará por escrito al solicitante para qué en un plazo de dos meses, el solicitante la divida en varias solicitudes conservando como fecha de cada una, la de la solicitud inicial y en su caso la de prioridad reconocida. Si, vencido el plazo la solicitante no realiza la división se tendrá por abandonada la solicitud.

9. Solicitudes en trámite y aplicación de las disposiciones transitorias de la (RLPI/DI)

En los artículos transitorios⁴⁹ se prevé que los interesados de las solicitudes de los diseños en trámite podrán optar por la aplicación de las disposiciones contenidas en estas reformas y para ello deberán solicitarlo por escrito al Instituto dentro de los 30 días hábiles siguientes a su entrada en vigor.

El Instituto podrá requerir una sola vez al solicitante la reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, que sea necesaria para continuar el trámite de la solicitud original del diseño conforme a las reformas correspondientes.

Como se indicó líneas arriba estas reformas entran en vigor a los 30 días siguientes a su publicación, es decir entraron en vigor el 27 de abril del 2018.

Consideraciones finales

Las dos Reformas a la LPI del 13/03/2018 y 18/05/2018 constituyen una transformación del Sistema de Propiedad Industrial en nuestro país, como resultado de las negociaciones que México ha llevado a cabo en el ámbito multilateral, particularmente en relación con los Tratados de Libre Comercio. Se ha buscado homologar las disposiciones a los estándares internacionales, con el fin de robustecer el sistema. Prueba de ello son las Reformas en materia de Diseños Industriales, motivo de este estudio que como se exploró tienen una estrecha aproximación con las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con los Dibujos y Modelos Industriales. Con este nuevo régimen se pretende fomentar

48. Artículo 44 (RLPI/DI)- Si la solicitud no cumple con lo establecido en el artículo anterior, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la división, se tendrá por abandonada la solicitud.

49. Primero Transitorio (RLPI/DI).- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

la creatividad en el mercado interno y por la otra impulsar la protección de Diseños Industriales de distintos países, con la posible adhesión de México al Sistema de la Haya.

Bajo este esquema, es importante desarrollar los mecanismos internos para el incremento de solicitudes no solo de diseños industriales sino también de patentes en nuestro país y por otra parte, superar la subutilización de los Tratados Internacionales, en materia de registro, por parte de las empresas locales y lograr el acceso a mercados en las diferentes regiones del mundo, lo cual no ha sido sencillo alcanzar y con ello capitalizar la protección de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional.

Con el fin de asimilar los nuevos conceptos introducidos en las reformas en materia de diseños industriales, "Diseñador", "Creación Independiente", "Grado Significativo", "Usuario Informado", "Libertad del Diseñador", "Detalles Irrelevantes", etc., será necesario por parte del jurista interpretar estos términos y abreviar la experiencia de los Tribunales, particularmente Europeos sobre su aplicación e interpretación, de la forma que coadyuve a dar certeza jurídica y confiabilidad en esta nueva etapa del Sistema Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial.



Protección de los videojuegos en las Américas

*Aldo Fabrizio Modica**

*Diana Muller***

Contribuciones

Introducción

I. Régimen de protección

II. Derechos en los videojuegos

III. Cesión de derechos. Licencias

IV. Protección adyacente de los videojuegos

V. Otros temas relacionados con los videojuegos

Conclusiones



* **Aldo Fabrizio Modica.** Abogado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (Paraguay). Magíster en Propiedad Intelectual de la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina). Socio del estudio Bareiro Modica Abogados (Paraguay). Secretario del Comité de Derecho del Entretenimiento. Email: a.modica@brmdlaw.com



** **Diana Muller.** Abogada de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Estudios de postgrado en la Universidad de San Francisco (Estados Unidos). Abogada (Of Counsel) en la firma de Gottlieb, Rackman & Reisman, P.C., Nueva York (Estados Unidos). Presidente del Comité de Derecho del Entretenimiento. Email: dmuller@grr.com

Resumen

El objetivo del presente artículo es determinar el alcance de la protección jurídica de los videojuegos en los países de la región americana. Para ello se analizarán los siguientes temas: a) el régimen de protección de los videojuegos, incluyendo su naturaleza jurídica, el tipo de obra, los elementos protegidos por propiedad intelectual, y los autores y titulares; b) los derechos subyacentes en los videojuegos, incluidos los derechos morales y patrimoniales, los sistemas remunerativos de compensación para creadores, los derechos a favor del usuario, las limitaciones y la gestión colectiva; c) la cesión de derechos y/o licencias en los videojuegos, incluidas las presunciones, los regímenes de cesiones aplicables y las licencias para la organización de torneos y competencias por terceros; d) la protección adyacente a los videojuegos, que abarcan el derecho de imagen, el derecho a la intimidad y la protección de datos personales; e) otros temas vinculados a los videojuegos, donde se establecen regulaciones adicionales, y jurisprudencia relevante sobre videojuegos y propiedad intelectual.

Palabras clave: Videojuegos, régimen de protección de derechos intelectuales, regímenes de cesión de derechos.

Abstract

The objective of this article is to determine the scope of the legal protection of videogames in the countries of the American region. To this end, the following topics will be analyzed: a) the protection regime for videogames, which includes its legal nature, type of work, elements protected by intellectual property, authors and owners; b) the underlying rights in videogames, including moral rights, patrimonial rights, compensation systems for creators, rights in favor of the user, limitations and collective management; c) the assignment of rights and / or licenses in videogames, such as presumptions, applicable transfer regimes, licenses for the organization of tournaments and competitions by third parties; d) the adjacent protection for videogames, including right of publicity, right of privacy and protection of personal data; e) other issues related to videogames, establishing additional regulations, and relevant jurisprudence on videogames and intellectual property.

Keywords: *Videogames, intellectual property protection regime, assignment regimes.*

Introducción

Desde el Comité de Derecho del Entretenimiento de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI)¹ se envió un cuestionario con veintiséis preguntas referidas a la protección de los videojuegos a representantes de todos los países integrantes del continente americano (tanto a miembros de ASIPI como a otros que no lo son), cuyos resultados y conclusiones transcribimos a continuación. El estudio abarca cuestiones que se refieren al régimen de protección, derechos, cesión de derechos/licencias, protección adyacente y otros temas relacionados a los videojuegos. Nuestro cuestionario fue respondido por representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Agradecemos especialmente al miembro de nuestro comité Pablo Solines Moreno, de Ecuador, por la elaboración del cuestionario guía, así como a los colaboradores citados al término del trabajo, a quienes damos las gracias por el esfuerzo y tiempo empleados.

I. Régimen de protección

La primera cuestión tratada en el cuestionario fue si existía en la legislación de cada país una regulación especial de protección sobre los videojuegos en el ámbito de los derechos de autor a partir de su reconocimiento como un tipo de obra específica. Todos los países respondieron que no existe una regulación del videojuego como un tipo de obra específica que se encuentre enumerada en sus respectivas legislaciones. Por el contrario, muchos de ellos consideran que los videojuegos están comprendidos dentro de la definición de obras protegidas por el derecho de autor, siempre y cuan-

1. Durante todo el 2017 el Comité trabajó muy de cerca con los videojuegos. Además del cuestionario guía, se organizó a mediados del 2017 el webinar titulado “Aspectos legales de la industria de los videojuegos, su protección vía derechos de propiedad intelectual, *e/players* y casuística”. Otra actividad desarrollada fue la participación en el panel “De Atari Pac-Man a Pokémon Go y más allá: La industria de los videojuegos”, en el seminario de ASIPI 2017 en Puerto Rico, titulado “La Propiedad Intelectual en la Industria del Entretenimiento”. También fue publicado el artículo “Protección Jurídica de los videojuegos en el Paraguay”. En años anteriores, el Comité trabajó en el tema “Incentivos a la industria cinematográfica en las Américas”, y actualmente se está trabajando en forma conjunta con los comités de Antipiratería y Derecho de Autor de ASIPI en el tema: “Piratería *streaming* del audiovisual en las Américas”.

do reúnan las debidas características de originalidad y sean susceptibles de ser divulgados o reproducidos. Otra característica en común es que la enumeración de obras protegidas en las diferentes legislaciones es meramente enunciativa y no taxativa.

La segunda cuestión tratada fue si los videojuegos son protegidos como software, como obra audiovisual, como obra multimedia o como alguna otra categoría. Aquí es donde surgen mayores dudas y diferentes soluciones. La mayoría de los países consideran los videojuegos como software², otros consideran que estos comparten características tanto del software como de la obra audiovisual³, algunos los entienden como obra multimedia⁴, un país los considera una obra compilada⁵ y, finalmente, otros entienden que cualquiera de las opciones anteriores es válida⁶, dependiendo de los elementos del videojuego que se desee proteger.

Entendemos que la asimilación de los videojuegos con el software se debe principalmente a que estos se registran ante las respectivas oficinas de derecho de autor utilizando los formularios correspondientes a este tipo de obra. También incide que en los casos penales de piratería los videojuegos son catalogados como programas de ordenador.

Respecto de la equiparación que se hace del videojuego de manera conjunta con el software y con la obra audiovisual, no hay dudas en cuanto a que el software se relaciona con los aspectos técnicos de programación, mientras que la obra audiovisual se refiere al contenido artístico-literario de la obra, incluyendo el guión, los personajes, la música, la animación y demás elementos que componen la obra audiovisual.

Algunos países consideran los videojuegos como obra multimedia. En estos casos, la clasificación se dio a partir de una propuesta más doctrinaria que legal, ya que no existe en las legislaciones de derecho de autor de estos países un reconocimiento expreso de la obra multimedia como tipo de obra autónomo. Lo que se reconoce en estas legislaciones es la protección por separado de cada uno de los elementos individuales que componen una obra multimedia.

2. Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Haití, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.

3. Brasil, Colombia, Honduras y República Dominicana. En Brasil el software se protege como “derecho de autor”, aunque de forma *sui generis*, regulada por legislación autónoma.

4. Argentina y Estados Unidos.

5. Canadá. La Ley de derecho de autor de este país define como obra compilada a la resultante de la selección o disposición de obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas o de partes de estas.

6. Ecuador, El Salvador, Panamá y Venezuela.

En otro caso los videojuegos se consideran como obras compiladas o colecciones de obras. Entendemos que estos serán protegibles siempre que dichas colecciones sean originales debido a la selección, coordinación o disposición de su contenido.

Finalmente, otros consideran que los videojuegos entrarían en cualquiera de las categorías anteriores, es decir, como software, obra audiovisual, obra multimedia, obra compilada e incluso como obra literaria autónoma por la descripción del programa, del diseño, de imágenes en movimiento, etc.

En tercer lugar, se planteó la cuestión de si los videojuegos están protegidos como obras en colaboración o colectivas. Se entiende, de manera casi general, que los videojuegos pueden ser considerados tanto como obras en colaboración como colectivas, según la forma en que el videojuego fue creado y la relación contractual subyacente. En general, si se equiparan los videojuegos con el software y/o con la obra audiovisual, lo común es presumir que estamos en presencia de una obra colectiva. Lo anterior en vista de que las contribuciones de cada autor que participa en la creación de un videojuego se fundirían en su totalidad de tal modo que sería imposible otorgar a cada uno el derecho de autor en forma individual. En estos casos lo que corresponde es que sea el productor quien ejerza los derechos sobre la obra.

En aquellos casos en los que se consideran los videojuegos como obra en colaboración, los coautores son conjuntamente los titulares originales de los derechos morales y patrimoniales de la misma, por lo que deben ejercer sus derechos – de ser posible – de común acuerdo. Esto último se ajustaría más a los casos de videojuegos no muy complejos en los que la intervención de los autores está limitada en número y los roles se encuentran bien definidos en el sentido de que se pueda identificar el aporte técnico y/o artístico de cada uno. También se planteó la posibilidad de que el videojuego haya sido producto de una sola persona, en cuyo caso estaríamos ante una obra individual.

En cuarto lugar, se preguntó qué elementos de los videojuegos son protegidos por la propiedad intelectual (elementos literarios, gráficos, sonoros, software, personajes, prestaciones, marcas, patentes, secreto comercial, etc.). Por lo que se ha visto anteriormente, quedó claro que no existe una protección integral que considere al videojuego como “un todo”. Entonces, la mayoría de los países respondieron que como obra audiovisual o similar quedarían protegidos los elementos literarios, gráficos, sonoros y los personajes

en su colectividad de conjuntos gráficos, sin que esto impida pensar en una protección autónoma e independiente para cada aspecto original⁷. Aspectos funcionales como el aspecto técnico de programación quedarían protegidos por software. En algunas legislaciones el título de una obra, cuando sea original, quedará también protegido como parte de ella.

Como marcas comerciales es posible proteger el nombre del videojuego, los logos asociados y demás elementos que sean lo suficientemente distintivos para identificar productos o servicios, además del nombre y la figura de ciertos personajes⁸. En algunos casos se mencionó la posibilidad de proteger como marca tridimensional determinados periféricos (por ejemplo, las consolas de videojuegos, los controles y otros mandos, etc.). Esto último también se consideró válido para la protección vía diseño industrial, ya que el aspecto estético asociado a los diversos periféricos de la consola de videojuegos hace que sea otra opción aceptable. En otros países se consideró también que sería posible proteger elementos de diseño de la interfaz de usuario bajo esta misma figura.

En cuanto a las patentes, no es posible obtener una sobre un videojuego *per se*. Casi todas las legislaciones contienen una exclusión expresa en lo que se refiere al patentamiento del software o de cuestiones vinculadas a materia de juego, señalando que los mismos no son considerados invenciones. Sin embargo, para invenciones tales como una consola de videojuegos, un aparato que capta y reproduce los movimientos físicos en el ámbito digital, un casco de realidad virtual, entre otros, las legislaciones en ciertos casos permitirían obtener una patente para estas invenciones. En Estados Unidos es posible obtener una patente de utilidad para invenciones técnicas utilizadas en motores de software (incluidas en el propio software de juego, también invenciones relacionadas con la arquitectura subyacente, por ejemplo, distribución de redes en juegos, compatibilidad con múltiples jugadores, estructuras de seguridad, etc.). También en este país es posible la obtención de una patente de diseño para la muestra de la interfaz gráfica del usuario e íconos asociados.

-
7. Este sería el caso de una obra literaria para el argumento y los diálogos; una obra musical para la banda sonora y demás canciones del juego; un dibujo u obra artística para los modelos de los personajes, bocetos, escenarios y demás gráficos, entre otros.
 8. México reconoce además una protección *sui generis* para los personajes, que se conoce como una reserva de derechos y que permite obtener un derecho al uso exclusivo sobre las características físicas y psicológicas del personaje. Por ejemplo, un personaje puede protegerse por medio de tal mecanismo y continuar tutelado incluso cuando el videojuego entre en el dominio público.
-

Para el caso de los secretos comerciales, la protección incluiría las listas de clientes, estrategias de monetización y – más recientemente — a los datos proveídos por los *betatesters*, que son los programadores encargados de buscar fallas o diversos tipos de errores en los videojuegos que aún se encuentran en fase de prueba con la finalidad que los desarrolladores posteriormente lo mejoren. En otros casos, también puede incluirse el código fuente del videojuego y cualquier información o análisis recopilados de los usuarios del mismo.

La siguiente cuestión tiene que ver con el reconocimiento de autoría y de la titularidad originaria de los derechos sobre los videojuegos. Aquí hay que tener en cuenta que en casi todas las legislaciones – con excepción de los Estados Unidos y Canadá – el derecho de autor solamente reconoce la calidad de autor a la persona física que realiza la creación intelectual, siendo el autor el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, tanto en el orden moral como en el patrimonial.

Si hablamos de los videojuegos como obra individual o como obra en colaboración, no hay dudas de que los autores son al mismo tiempo los titulares originarios. Si estamos en presencia de una obra colectiva la situación es diferente, ya que si bien los autores siempre serán las personas físicas que contribuyeron con sus diversos aportes a crear la obra, estos aportes se han fusionado en un conjunto que ya no hace posible individualizar las diversas contribuciones o identificar a los respectivos creadores, por lo que existe una presunción legal de transferencia de la titularidad originaria de los autores al productor como titular derivado.

El productor, sea persona física o jurídica, asume la responsabilidad y divulga la obra con su propio nombre, ejerciendo los derechos patrimoniales y ciertos derechos morales, salvo estipulación en contrario. Esto se da sobre todo con el software y especialmente en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo⁹.

En los Estados Unidos y Canadá, el autor puede ser cualquier persona que contribuya con la autoría original del videojuego o el empleador u otra

9. El art. 14 de la ley 1328/98 de Derecho de Autor y Conexos del Paraguay establece que la titularidad de los derechos de obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo que puedan ser transferidos se regirá por lo pactado entre las partes. A falta de estipulación contractual expresa, se presumirá que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o al comitente, según los casos, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación. Esto implica igualmente que el empleador o el comitente, según corresponda, cuenta con la autorización para divulgar la obra y ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.

persona para la cual se haya preparado el trabajo, en el caso de las obras hechas por encargo, como se explica a continuación. Por lo tanto, las empresas pueden calificar como autores cuando existe un vínculo contractual de obra o servicio por encargo o se esté en presencia de una relación laboral. Esto lleva a la conclusión de que la mayoría de los empleados nunca serán considerados autores, porque cuando se los contrata para crear una determinada obra, la autoría siempre recaerá en el empleador, según la Sección 201 (b) de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos.

Dado que los productores y editores generalmente asumen el riesgo comercial de un proyecto de videojuego, ellos son, por lo tanto, los principales interesados en la cadena de valor. En consecuencia, estos editores y productores suelen ser los titulares de los derechos de propiedad intelectual de los videojuegos, aunque en última instancia dependerá de los acuerdos contractuales entre ellos y los autores o entidades que realmente desarrollan el juego.

II. Derechos en los videojuegos

La segunda parte del cuestionario se refirió al reconocimiento y gestión de los diversos derechos de los autores y de los titulares de derechos conexos vinculados a los videojuegos. En primer lugar, se preguntó si se reconocen derechos morales a favor de los autores de los videojuegos y, en caso afirmativo, cuáles serían. Si bien no existe regulación específica para los videojuegos, en general las legislaciones sobre derechos de autor en las Américas reconocen a los autores los siguientes derechos morales: derecho de divulgación, derecho de paternidad, derecho de integridad y derecho de retiro de la obra del comercio.

En casi todas las legislaciones de la región los derechos morales son perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. En países como Canadá, si bien los derechos morales no pueden cederse, el autor o el artista intérprete o ejecutante puede renunciar a ellos en todo o en parte, pero tal renuncia a los derechos morales debe ser explícita. En los Estados Unidos, los derechos morales se limitan a obras de artes visuales (como pintura o escultura) que, como se define en la Sección 101 de la Ley de derechos de autor, no incluyen “películas u otras obras audiovisuales” o cualquier obra realizada en calidad de contratado. Esto implica que los contribuyentes de los videojuegos no calificarán como autores de acuerdo con los términos de la ley y, por lo tanto, no tendrán derechos morales sobre su contribución al trabajo.

También se planteó la cuestión acerca de cuáles son los derechos patrimoniales reconocidos al titular originario de un videojuego. Al igual que la cuestión anterior, a pesar de no existir regulación específica de los videojuegos en las leyes de derecho de autor, en la mayoría de las legislaciones se reconocen a los autores –y, por ende, titulares originarios– los siguientes derechos patrimoniales: derecho de reproducción, derecho de comunicación pública, derecho de distribución pública, derecho de importación, derecho de traducción, adaptación, arreglo, transformación y cualquier otra forma de utilización de la obra que no esté contemplada expresamente en la ley.

A continuación, se preguntó si se han previsto sistemas remunerativos equitativos para compensar a los creadores o autores de videojuegos y cuáles son. Aquí hay que distinguir, en primer lugar, entre los países que sí contemplan dichos mecanismos en sus legislaciones y aquellos que no. Muchos de los países cuya legislación aplica estos mecanismos de sistemas remuneratorios respondieron que, en la práctica, esos mecanismos no son aplicables, dado que no existe una regulación específica para los videojuegos. Sin embargo, entendemos que no sería necesaria una mención expresa dado que la remuneración compensatoria está prevista para ciertos tipos de obras y los videojuegos, como se ha visto, pueden ser asimilados a algunas de estas categorías.

En general, la remuneración compensatoria se reconoce para obras publicadas en forma gráfica, por medio de videogramas o en fonogramas, o en cualquier clase de grabación sonora o audiovisual. Por ejemplo, en Uruguay existe un derecho de remuneración compensatoria para la música contenida en las obras audiovisuales, pero no para los videojuegos, a diferencia de Brasil que sí reconoce este derecho para los autores de las obras musicales incluidas en un videojuego. En el caso de Paraguay, el derecho de remuneración compensatoria está contemplado para las obras musicales y audiovisuales¹⁰, no así para el software, que está expresamente excluido. En consecuencia, aquí sí tendría efectos prácticos la distinción que se haga de los videojuegos en su asimilación como obra audiovisual, software u otro tipo.

Creemos que esta exclusión expresa del software de la remuneración compensatoria se debe a la presunción que generalmente establecen las

10. Hay toda una discusión actualmente sobre si debe reconocerse o no el sistema de remuneración compensatoria a los autores de obras audiovisuales, ya que la ley paraguaya establece que, salvo pacto en contrario, debe presumirse que los autores de este tipo de obras han cedido los derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor.

normativas en el sentido de que, salvo pacto en contrario, los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales reconocidos en la ley. En el mismo sentido, los Estados Unidos no garantizan el derecho del empleado a una compensación por sus contribuciones a trabajos realizados dentro del ámbito de su empleo. Si no hay mención específica en contrario, las obras creadas por un empleado como parte de sus deberes laborales generalmente son propiedad del empleador.

Otra cuestión tiene que ver con el eventual reconocimiento en la legislación de algún tipo de derecho de autor a favor del usuario o “jugador” por las “contribuciones” que pueda realizar a un videojuego (como la creación y desarrollo de nuevos elementos como personajes, niveles, “mundos” y otros componentes creativos). Casi todos los países respondieron que no, sencillamente porque sus respectivas legislaciones no se refieren a este tema en forma expresa. Sin embargo, es posible que los contenidos creados por los jugadores sean objeto de protección por derecho de autor siempre y cuando reúnan los requisitos para ser considerados una obra derivada¹¹. Pero esto dependerá mucho de lo que establezca el contrato de licencia de uso y a menudo los jugadores de videojuegos renuncian a la mayoría o todos los derechos que tienen sobre su contenido en el juego cuando aceptan los términos de servicio o el acuerdo de licencia de usuario final para jugar un videojuego¹².

Así, en principio se podría reconocer algún tipo de derecho de autor al jugador por sus contribuciones, siempre y cuando la originalidad radique en la adaptación o transformación de la obra preexistente y la licencia de uso del videojuego lo autorice expresamente. De no ser así, como con toda obra derivada, se requerirá de una autorización del autor de la obra primigenia.

En lo que se refiere a los derechos conexos, se preguntó si las legisla-

11. En México si una modificación u otra creación de un usuario pudiera llegar a considerarse como una obra derivada, el usuario no podría explotarla (ej. cobrar a otros jugadores por usarla) sin el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales sobre el videojuego.

12. Por ejemplo, los términos de servicio del videojuego *League of Legends* otorgan a la empresa Riot “un derecho y una licencia mundiales, perpetuos, irrevocables, sublicenciables, transferibles, asignables, no exclusivos y libres de regalías para usar, reproducir, distribuir, adaptar, modificar, traducir, crear obras derivadas de, realizar públicamente, mostrar públicamente, realizar digitalmente, hacer, haber realizado, vender, ofrecer para la venta e importar su contenido, incluidos todos los derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, derechos industriales y todos los demás derechos intelectuales y derechos de propiedad relacionados con los mismos, en cualquier medio ahora conocido o desarrollado en el futuro, para cualquier fin comercial o de cualquier otro tipo, incluido entregar su contenido a terceros sin ninguna compensación para usted”.

ciones han reconocido algún tipo de derecho a favor del usuario o “jugador” asimilable al del artista, intérprete o ejecutante por la “interacción” que tiene en el videojuego (piénsese por ejemplo en la comunicación pública a través de plataformas digitales de un extracto de un “baile” de un usuario o jugador ejecutado a través de un videojuego, o los mejores goles en partidos de fútbol de videojuegos, realizados por jugadores).

Si bien esta es una de las cuestiones de la materia más debatidas en los últimos tiempos a nivel mundial, casi todos los países de la región americana consideraron inicialmente que esto tampoco es posible simplemente por no existir previsiones al respecto. Otros pocos consideraron que esto sería factible, sobre todo en los países cuyas legislaciones establecen una definición amplia de artista, intérprete o ejecutante, que incluye al artista de variedades y de circo. Por lo tanto, eventualmente se podría reconocer al jugador o usuario algún tipo de derecho conexo sobre su manera determinada de jugar en un videojuego.

Más adelante en el cuestionario se incluyó una pregunta sobre qué limitaciones o excepciones aplicables a los videojuegos están previstas en cada legislación. En el caso de los países que siguen el sistema del derecho continental europeo del *droit d’auteur*, las excepciones a las obras están expresamente establecidas en las respectivas legislaciones y generalmente se relacionan con el uso privado y sin ánimo de lucro, con los fines didácticos o de enseñanza, el uso en bibliotecas públicas, en cuestiones administrativas o judiciales, en actos oficiales y citas, entre otros, siempre y cuando se respete la regla de los tres pasos de Berna: que las excepciones deben ser limitadas, que no deben atentar contra la explotación normal de la obra y que no deben causar un perjuicio injustificado a los intereses del autor. Mientras que los países del *common law* adoptan el principio del *fair use* o uso honrado para fines tales como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza (incluidas copias múltiples para uso en el aula), becas o investigación.

Aquí nuevamente cobra importancia práctica la distinción que hagamos sobre la naturaleza jurídica de los videojuegos porque, si los consideramos un software, la única excepción disponible en casi todas las legislaciones sería que el usuario puede hacer un respaldo solamente cuando sea necesario para usar el juego (una copia en memoria RAM, por ejemplo) o para sustituir una copia legítimamente adquirida por pérdida o destrucción y nada más; los demás usos serían violatorios. En cambio, si consideramos

que los videojuegos son una obra audiovisual, las excepciones serían mucho más amplias.

En lo que respecta a Canadá, la ley de derechos de autor contempla entre las diversas excepciones la de contenido no comercial generado por el usuario (*Non-Commercial User-Generated Content*¹³). Si bien esta excepción aún no ha sido estudiada por los tribunales, ella podría ser aplicable en el contexto del contenido generado por el usuario en relación con los videojuegos, desde nuevos contenidos descargables creados por el usuario hasta reproductores que transmiten los juegos en línea o la creación de “*Let’s Play*” videos.

Por último, se preguntó en el cuestionario si existe alguna sociedad de gestión colectiva que gestione los derechos de los autores y titulares de videojuegos y, en caso afirmativo, qué derechos son gestionados. En ninguno de los países existe una sociedad de gestión colectiva debidamente constituida y autorizada que se dedique específicamente a la gestión de derechos sobre videojuegos. Si bien en los Estados Unidos se encuentra la *Entertainment Software Association* (ESA) – asociación dedicada a atender las necesidades comerciales y de asuntos públicos de la industria de los videojuegos a nivel local e internacional – esta no constituye propiamente una sociedad de gestión colectiva en cuanto a la gestión de los derechos patrimoniales que realizan estas asociaciones en representación de sus asociados.

III. Cesión de derechos. Licencias

En el siguiente capítulo se realiza un análisis de la regulación de las cesiones de derechos o licencias aplicables a los videojuegos. Las primeras dos cuestiones tratadas tienen que ver con la previsión en la legislación de cada país de algún régimen de presunción de cesión de derechos de explo-

13. La Copyright Act, RSC 1985, c C-42, s 29.21 incluye una excepción para el contenido no comercial generado por el usuario que dice: “No es una infracción de los derechos de autor que un individuo utilice un trabajo existente u otro objeto o copia de uno, que haya sido publicado o puesto a disposición del público, en la creación de un nuevo trabajo u otra materia en que el derecho de autor subsiste y para el individuo o, con la autorización del individuo, un miembro de su hogar, utilizar el nuevo trabajo u otro tema o autorizar a un intermediario a difundirlo, si (a) el uso de, o la autorización para diseminar el nuevo trabajo u otro objeto se realiza únicamente con fines no comerciales; (b) se menciona la fuente y, si figura en la fuente, el nombre del autor, artista intérprete o ejecutante, creador o emisor, del trabajo existente u otro tema o copia del mismo, si es razonable en estas circunstancias hacerlo; (c) el individuo tenía motivos razonables para creer que el trabajo existente u otro tema o copia del mismo, según sea el caso, no estaba infringiendo los derechos de autor; y (d) el uso de, o la autorización para diseminar, el nuevo trabajo u otro objeto no tiene un efecto adverso sustancial, financiero o de otro tipo, sobre la explotación o explotación potencial de la obra existente u otra materia – o una copia de la misma – o en un mercado existente o potencial para ella, incluyendo que la obra nueva u otra materia no es un sustituto de la existente”.

tación a favor del productor de videojuegos y de un régimen de cesión o de licencias para los videojuegos. Como quedó bien patente desde el inicio del trabajo, al no estar regulados los videojuegos como un tipo especial de obra, partimos de la base de que ninguna legislación prevé expresamente un régimen de cesión de derechos o licencias aplicables a estos. Por lo anterior, el análisis se centrará en la protección que se puede extender a los videojuegos a partir de las disposiciones sobre las obras en general y, en particular, frente a aquellos tipos de obra a los cuales son asimilables, como el software, la obra audiovisual y la obra multimedia, entre otros.

Si nos remitimos a las cuestiones de la primera parte del trabajo (régimen de protección), veremos que las soluciones varían si estamos en presencia de una obra individual, colectiva, en colaboración o bien de una obra creada en cumplimiento de una relación laboral u obra por encargo. Por su parte, en las respectivas legislaciones se prevén disposiciones generales para la transmisión de los derechos patrimoniales y la explotación de las obras por terceros (licencias), que se complementan con el régimen general de cesiones y con los contratos establecidos en las normativas de fondo (en particular, el contrato de obra).

La mayoría de las legislaciones requieren que toda cesión de derechos de autor, ya sea en general o sujeta a limitaciones, debe hacerse por escrito y debe estar firmada por el propietario del derecho sobre el cual se realiza la cesión o concesión. Por su parte, y al igual que con todas las obras protegidas bajo el derecho de autor, no es obligatorio el registro de los convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales, o por los que se autoricen modificaciones a la obra. No obstante, el registro se admitirá como principio de prueba cierta de los hechos y actos que allí consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.

Frente al software, en general las legislaciones establecen que se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, de forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales reconocidos en la ley. En algunas legislaciones, la presunción también implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y ejercer los derechos morales sobre la obra. Así mismo, y nuevamente salvo estipulación en contrario, los autores no pueden oponerse a que el productor realice o autorice la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, ni de programas derivados del mismo.

Para la obra audiovisual las legislaciones también reconocen de manera generalizada una presunción, salvo pacto en contrario, de que los autores de la misma han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor. Este queda además investido de la titularidad del derecho a modificarla o alterarla, así como autorizado para decidir acerca de su divulgación. Lo que suele variar en cada legislación es la presunción de coautoría¹⁴, ya que en la mayoría de los casos el productor no es considerado como coautor, pero en otras se presume que es uno de los principales coautores¹⁵. Recordemos que en los Estados Unidos, aparte del “*work made for hire*” definido por la ley¹⁶ creado por un empleado dentro de su esfera de empleo, una transferencia de derechos (en lugar de una licencia) únicamente puede ocurrir a través de un acuerdo firmado por escrito. Como bien se había mencionado al inicio de este trabajo, la protección de las obras multimedia se hace a través de la protección por separado de los elementos individuales que conforman este tipo de obras. Lo mismo ocurriría con los videojuegos.

La última cuestión de este apartado es si existe en cada país un régimen de licencias para la organización de torneos, competencias, circuitos de pago, ligas profesionales, concursos o campeonatos abiertos de videojuegos por parte de terceros. Todos los países respondieron esta pregunta de forma negativa, ya que generalmente esto se encuentra regulado contractualmente por los titulares de los videojuegos de acuerdo con los términos y condiciones de uso de las licencias de usuario final – las Licencias de Competencia de la Comunidad – y en los casos en que nada se menciona, el control está a cargo de los propios participantes. Esto sin embargo podría cambiar en los próximos años, ya que hay un fuerte movimiento a nivel mundial que busca que se otorgue a los *eSports* (deportes electrónicos) la categoría de

14. Por ejemplo, el art. 29 de la ley de derecho de autor de Uruguay establece: “Cuando se trate de una obra audiovisual se presumen coautores, salvo prueba en contrario: el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guion y diálogos, el compositor si lo hubiere, y el dibujante en caso de diseños animados”.

15. La Ley argentina de Derecho de Autor de 1933, en el capítulo de obras en colaboración establece que “salvo convenios especiales, los colaboradores de una obra cinematográfica tienen iguales derechos, considerándose tales al autor del argumento y al productor de la película”.

16. En este sentido, una obra por encargo es: “una obra preparada por un empleado dentro del alcance de su empleo (independientemente de si existe un acuerdo por escrito relacionado con la obra por encargo); o una obra especialmente ordenada o encargada perteneciente a una de nueve clases: (1) una contribución a una obra colectiva, (2) una parte de una película u otra obra audiovisual, (3) una traducción, (4) un suplemento trabajo, (5) una compilación, (6) un texto de instrucción, (7) una prueba, (8) material de respuesta para una prueba, o (9) un atlas, siempre que las partes acuerden expresamente en un acuerdo por escrito que la obra a ser considerada es una obra por encargo”.

deporte olímpico y, por ende, que la organización de competencias o ligas profesionales pasen a estar regulados oficialmente por el Comité Olímpico Internacional (COI).

IV. Protección adyacente de los videojuegos

En esta sección trataremos cuestiones que, si bien no recaen propiamente sobre la regulación jurídica de los videojuegos, están íntimamente vinculadas con estos, como la regulación del derecho de imagen, el reconocimiento del derecho a la intimidad y la protección de datos personales.

En primer lugar, se busca determinar si existe en las legislaciones estudiadas el derecho de imagen y cómo está regulado. Desde la doctrina se reconoce la protección de este derecho, que se subdivide en dos: por un lado, está la protección del derecho a la imagen privada de las personas, la honra y la intimidad personal y familiar, que se conoce como *privacy rights*. Por otro lado, se encuentra la protección del derecho de imagen de las personas respecto de su explotación comercial, conocido como *publicity rights*. El primero de estos derechos es reconocido en casi todos los países y se refiere a los derechos inherentes a la personalidad humana consagrados en los textos constitucionales, en los códigos civiles y en otras normativas especiales. El segundo de ellos, el derecho a la explotación de la imagen comercial, está regulado en algunos países y en otros no. Los países que lo regulan se subdividen en tres: aquellos que lo contemplan expresamente¹⁷, aquellos cuyas legislaciones se refieren en general a la protección del derecho de imagen¹⁸,

17. En los Estados Unidos, los *right of publicity* están sujetos a las leyes estatales y las leyes varían de un estado a otro. Así, tenemos el estatuto del *right of publicity* del Estado de California, Cal. Civ. Code § 3344, que protege el nombre de una persona (nombre, voz, firma, fotografía y semejanza). El estatuto prohíbe el “conocimiento” del uso del nombre o imagen de una persona, entre otras, en productos, mercancías o bienes, o con fines de publicidad o venta, o solicitando compras de productos, mercancías, bienes o servicios, sin el consentimiento previo de la persona. Por su parte, en Puerto Rico, la Ley Núm. 139-2011, conocida como Ley del Derecho a la Imagen, protege los derechos de las personas a que no se haga un uso indebido de su imagen, en particular con fines comerciales. Esta Ley define “imagen” como la proyección o representación de la figura humana por medio de cualquier procedimiento o técnica de reproducción.

18. Argentina, Ecuador y Panamá. Por ejemplo, el art. 53 del Código Civil y Comercial de Argentina expresa: “Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos: a) que la persona participe en actos públicos; b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario; c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre”.

y aquellos que lo tienen establecido en su legislación de derecho de autor como protección del retrato o busto comercial de una persona¹⁹.

Otros países incluyen como forma de tutela adicional al derecho de imagen lo establecido en casi todas las legislaciones marcarias de la región respecto a la prohibición de registrar como marcas los nombres, sobrenombres, seudónimos o fotografías que puedan relacionarse con personas sin su consentimiento – o el de sus herederos, en caso de que hayan fallecido – o cualquier signo que pueda afectar el derecho de la personalidad de un tercero, salvo con su consentimiento. En los Estados Unidos se puede demandar como infracción a la ley de marcas de ese país cuando se usa el nombre o la imagen de una persona separada del personaje del videojuego, incluso si el nombre, imagen o la apariencia de la persona es utilizada de una manera en que el *right of publicity* no es reconocido, siempre y cuando los usos no autorizados de la identidad de una persona se realicen con el fin de crear un falso apoyo (*false endorsement*)²⁰.

Finalmente, en aquellos países donde no está regulada la explotación de la imagen comercial de las personas, existen pronunciamientos judiciales a través de los cuales se ha protegido el injusto aprovechamiento de la imagen de una persona mediante competencia desleal o bien recurriendo a los principios generales del derecho, en especial en el caso de países del *common law*²¹.

La siguiente cuestión, muy relacionada con las anteriores, se refiere a qué garantías y acciones otorga la legislación de cada país para hacer valer los derechos de imagen. En el caso del *right of privacy*, en general los países contemplan una acción de amparo constitucional y una acción civil para impedir y prohibir el uso de la imagen propia, así como una acción de indemnización para reclamar daños y perjuicios. Para el *right of publicity* también se contemplan las acciones civiles de cese de la reproducción no autorizada de la imagen y de reparación de los eventuales daños y perjuicios. Algunas legislaciones que regulan el tema desde el derecho de autor

19. Argentina, Brasil, Panamá, Paraguay, Perú, México y Uruguay.

20. Sin embargo, si el uso está dentro del juego, se aplica una prueba de equilibrio de la Primera Enmienda. En general, el uso de una marca comercial de terceros dentro de un juego constituye una infracción si (i) la marca se utiliza de una manera que no tiene relevancia artística para el trabajo subyacente, o (ii) incluso si existe alguna relevancia artística, el uso es explícitamente engañoso en cuanto a la fuente o el contenido del trabajo (en lugar de simplemente causar confusión).

21. Colombia, Canadá y Estados Unidos. En los países del norte, algunas legislaciones se refieren a la protección vía competencia desleal, así como también a teorías legales del *common law* como la *misappropriation of personality*, *false endorsement*, *invasion of privacy*, entre otras.

prevén además una vía administrativa que puede resultar en fuertes multas para el infractor.

A continuación, se plantean cuestiones sobre la existencia en las legislaciones del reconocimiento del derecho a la intimidad y la protección de datos personales. Como ya se mencionó en el punto anterior, estas cuestiones se vinculan directamente al *right of privacy* y, como habíamos visto, su protección está dada fundamentalmente en los textos constitucionales, así como en los códigos civiles de algunos países y, en particular, en las normativas que regulan el tratamiento de datos personales. En los Estados Unidos, encontramos normativas especiales como la Ley de Protección de Privacidad en Línea para Niños (COPPA) (15 USC §§ 6501-6506) que es una ley federal que rige la recopilación de información de niños menores de 13 años. Esta ley también detalla los requisitos de la política de privacidad respecto a cuándo y cómo solicitar el consentimiento de los padres antes de permitir que se acceda o recopile información de los menores. Es muy común encontrar referencias a esta normativa en los videojuegos destinados a los niños.

La siguiente cuestión a resolver es qué garantías y acciones otorga la legislación de cada país para hacer valer los derechos a la intimidad y protección de datos personales. En este punto la mayoría coincidió en que existe la garantía constitucional del *habeas data* –a nivel judicial– con el fin de acceder a la información, conocer el uso que se haga de los datos personales y eventualmente, si estos fuesen erróneos o afectasen derechos, solicitar la actualización, rectificación o destrucción de los mismos. Adicionalmente se contemplan otras acciones – a nivel administrativo – ante la autoridad nacional correspondiente que se traducen en la imposición de sanciones administrativas como multas, clausuras o la cancelación del archivo, registro o base de datos. También están disponibles para el afectado las acciones civiles como la cesación de los actos ilícitos, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados²² y también la posibilidad de solicitar medidas cautelares, llegado el caso. Finalmente, no se deben olvidar las acciones penales para los casos en que se produzca una violación del domicilio, la lesión de la intimidad de la persona, la lesión del derecho a la

22. En los Estados Unidos, debido a la cantidad de personas afectadas y al costo de una demanda privada, son frecuentes los juicios colectivos presentados en nombre de un gran grupo de personas. Según las circunstancias, un regulador federal o estatal también puede investigar violaciones de privacidad y leyes de protección de datos.

comunicación y a la imagen y la violación del secreto de comunicación, entre otros hechos punibles.

V. Otros temas relacionados con los videojuegos

Aquí se verán las cuestiones no contempladas en las preguntas anteriores del cuestionario sobre regulación adicional aplicable a los videojuegos que se considere relevante mencionar y la posible existencia de jurisprudencia sobre videojuegos y propiedad intelectual.

Sobre la primera cuestión, los países contemplan normativas relacionadas con temas como: el funcionamiento de los establecimientos de videojuegos²³, incentivos a la industria del software²⁴ y representaciones falsas o engañosas y prácticas de comercialización engañosa en asociación con la promoción o venta de cualquier producto, como los videojuegos²⁵. También algunos establecen regulaciones para la venta de videojuegos violentos²⁶ o con contenido sexual explícito²⁷. Adicionalmente, hemos podido comprobar que en varios países se encuentran circulando anteproyectos de ley para regular los incentivos fiscales y premios a empresas nacionales desarrolladoras de videojuegos.

Como en general los países no cuentan con regulaciones adicionales específicamente dirigidas a los videojuegos, es posible aplicar otras regulaciones sobre derechos de autor para cada uno de los elementos que conforman un videojuego. Así, por ejemplo, algunos países contemplan en sus legislaciones regulaciones contra la elusión de medidas tecnológicas de protección, entendidas estas como aquellos mecanismos que se incorporan a un dispositivo o medio para impedir la reproducción, comunicación pública o distribución sin autorización de obras o prestaciones sobre las cuales se

-
23. En Colombia se cuenta con la ley N° 1544 de 2012 "Por la cual se dictan normas sobre la operación y funcionamiento de establecimientos que prestan el servicio de videojuegos y se dictan otras disposiciones".
 24. En Argentina se tiene la ley N° 26.692 del 2004 "Régimen de Promoción de la Industria del Software". Las empresas que apliquen al Registro de Productores de Software y Servicios Informáticos gozarán de estabilidad fiscal, percibirán un bono de crédito fiscal aplicable a la cancelación de impuestos nacionales y podrán efectuar una desgravación sobre el Impuesto a las Ganancias.
 25. En Canadá, se cuenta con la normativa de *False or Misleading Representations and Deceptive Marketing Practices*, del 5 de noviembre 2015.
 26. En Venezuela fue aprobada la ley de la Prohibición de Video Juegos Bélicos y Juguetes Bélicos del 03 de diciembre del 2009.
 27. En los Estados Unidos, varios estados como California, Georgia, Illinois, Maryland, Michigan y Washington aprobaron leyes que regulan la venta de videojuegos violentos o sexualmente explícitos. Además, las ciudades de Indiana y Missouri han aprobado ordenanzas que regulan la venta de dichos videojuegos. A pesar de esto, los tribunales han dictaminado que las computadoras y los videojuegos son palabras protegidas y los esfuerzos para prohibir o limitar el acceso o la venta de tales juegos violan los derechos de la Primera Enmienda.
-

tienen derechos de autor o conexos²⁸. Frente a los videojuegos, es común el uso de *modchips* para modificar o desactivar las restricciones y limitaciones impuestas por las empresas fabricantes de consolas de videojuegos.

Por último, mencionamos jurisprudencia relevante sobre videojuegos y propiedad intelectual o videojuegos y derechos de imagen en el país, región o comunidad. Fuera de los Estados Unidos y Canadá no hemos identificado jurisprudencia en la materia en los países de la región americana. Entre los casos más emblemáticos en Estados Unidos citamos los siguientes: *Brown v. Entertainment Merchants Association*, 564 U.S. 786 (2011)²⁹; *Tetris Holding, LLC v. Xio Interactive, Inc.*, 863 F. Supp. 2d 394 (D.N.J. 2012) (*Copyright – game cloning*)³⁰; *Kirby v. Sega of America*, 144 Cal. App. 4th 47, 50 Cal. Rptr. 3d 607 (2006)³¹; *Keller v. Elec. Arts Inc. (In re NCAA Student-Athlete Name & Likeness Licensing Litig.)*, 724 F.3d 1268 (9th Cir. 2013)³²; *Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activi-*

-
28. El inciso 3° del art. 184-a de la ley 3440/08, que modificó parcialmente el código penal paraguayo, castiga con penitenciaría de hasta tres años o con multa al que “1. eludiera, modificara, alterara o transformara, sin autorización las medidas técnicas de protección de las obras señaladas en los incisos anteriores; o 2. Produjera, reprodujera, obtuviera, almacenara, cediera a otro u ofreciera al público dispositivos o medios específicamente destinados a facilitar la elusión, supresión o neutralización no autorizada de las medidas técnicas de protección de las obras señaladas en los incisos anteriores”.
29. El Estado de California promulgó una ley que prohibía la venta o el alquiler de videojuegos violentos a menores de edad y exigía que se etiquetara “18”. Los representantes de las industrias de videojuegos y software impugnaron la ley porque violaba los derechos de los editores y publicistas que surgen de la Primera Enmienda. Las decisiones del tribunal de distrito y del tribunal de apelación concluyeron que la ley violó la Primera Enmienda y ordenó su cumplimiento. El Tribunal Supremo de EE. UU. confirmó la decisión. El Tribunal Supremo de EE. UU. sostuvo que “los videojuegos califican para la protección de la Primera Enmienda. [...] Al igual que los libros protegidos, obras de teatro y películas que los precedieron, los videojuegos comunican ideas – e incluso mensajes sociales – a través de muchos dispositivos literarios familiares (como personajes, diálogos, tramas y música) y mediante características distintivas del medio (tales como la interacción del jugador con el mundo virtual). Eso es suficiente para conferir protección a la Primera Enmienda”.
30. Tetris Holding demandó a Xio Interactive por infracción de derechos de autor. Xio argumentó que no hubo infracción de derechos de autor porque “copió solo elementos no protegidos, en particular las reglas y la funcionalidad del juego, y no sus elementos expresivos”. El Tribunal sostuvo que la versión de Xio del juego infringía los derechos de autor porque Xio copió elecciones estéticas que van más allá de la idea del juego, copiando diseño de piezas y colores, movimiento de piezas, dimensiones de campo de juego, tratamiento y exhibición de ‘líneas de basura’ y ‘piezas fantasmas’ y que había una gran cantidad de alternativas de diseño disponibles para Xio.
31. Kirby demandó a Sega alegando que el personaje musical de Ulala se apropió de su apariencia y vestimenta, uso de frases atrapantes y movimientos de baile característicos, y que esto violó sus derechos de imagen comercial, violó la ley de marcas al sugerir falsamente que ella patrocinó el juego y violó otras leyes relacionadas a la competencia desleal. El tribunal sostuvo que el personaje de Ulala, incluso si se basara en Kirby, era lo suficientemente diferente como para ser un trabajo transformador y que la Primera Enmienda proporcionó a Sega una defensa completa contra los reclamos de Kirby.
32. Con respecto a la pregunta de si un desarrollador de videojuegos tenía una defensa de la Primera Enmienda contra los reclamos de derecho de imagen comercial de un ex futbolista universitario cuyo parecido se utilizó en un videojuego, el tribunal sostuvo que bajo la prueba de “uso transformativo”, el uso de la imagen del jugador no calificaba para la protección de la Primera Enmienda como una cuestión de derecho, ya que se recreó literalmente al jugador en el mismo escenario en el que alcanzó notoriedad. La regulación para los reclamos de “falso apoyo”
-

sion Blizzard, Inc., 74 F. Supp. 3d 1134 (N.D. Cal. 2014)³³; *Manuel Noriega v. Activision Blizzard Inc.*, BC 551747 (Sup. Court of California. 2014)³⁴, entre otros.

Los tribunales canadienses aún no han considerado la apropiación de la personalidad en el contexto de los videojuegos. Sin embargo, los videojuegos han estado en discusión en dos casos importantes relacionados con el derecho de autor. El primero de ellos, *Entertainment Software Association v SOCAN, 2012 SCC 34 (Supreme Court of Canada)*, fue una apelación contra la decisión de la Junta de Derechos de Autor de Canadá en la que se sostenía que la descarga de un archivo a través de Internet constituía una comunicación pública. Como tal, la Sociedad de Compositores, Autores y Editores de Música de Canadá ("SOCAN") tenía derecho a recaudar regalías en nombre de sus miembros por trabajos musicales en videojuegos descargados a través de Internet. La *Entertainment Software Association* apeló la decisión sobre la base de que la descarga de un videojuego debería considerarse solo como un caso de reproducción de la obra y no como una reproducción y comunicación pública. En una decisión dividida de cinco a cuatro, la mayoría de la Corte Suprema de Canadá sostuvo que la aplicación de una tarifa adicional de "comunicación" a la descarga de una copia permanente de un videojuego sería contraria al principio de neutralidad tecnológica, que requiere que la ley de derecho de autor aplique por igual entre medios tradicionales y tecnoló-

de la ley de marcas no se aplicaba a los reclamos de derecho de imagen comercial. Las defensas de la ley estatal de California destinadas a proteger el reporte de información objetiva no se aplicaron porque el desarrollador del juego no estaba publicando o informando datos objetivos.

33. En esta acción derivada de reclamos de infracción de derechos de autor y marca registrada, el demandante Mil-Spec Monkey, Inc. ("MSM") argumentó que el videojuego *Call of Duty: Ghosts*, creado y publicado por el demandado Activision Publishing, Inc. y Activision Blizzard, Inc. (colectivamente, "Activision") hacía un uso ilícito de la marca registrada "mono enojado" de MSM, entre los diseños de parches de moral más populares que la compañía promueve y vende en línea y a través de terceros. MSM presentó cinco demandas contra Activision alegando (1) infracción de derechos de autor; (2) infracción de marca registrada bajo la Ley Lanham; (3) designación de origen falsa; (4) competencia legal desleal de California; y (5) infracción de marca registrada de derecho común. Activision optó por un juicio sumario sobre los cuatro reclamos relacionados con marcas comerciales, argumentando que su uso del diseño del "mono enojado" en el videojuego está protegido por la Primera Enmienda. El tribunal otorgó la moción al constatar que Ghosts, un videojuego interactivo con narrativa convincente, gráficos realistas, música y sonido distintivos, y personajes distintivos, entre otras cosas, era un trabajo expresivo con derecho a la protección de la Primera Enmienda.
34. Manuel Noriega presentó la demanda contra Activision declarando que ésta estaba utilizando su imagen sin su consentimiento y lo habría plasmado como "el culpable de numerosos crímenes atroces ficticios" en el videojuego *Call of Duty: Black Ops II*, para aumentar las ventas del juego. Afirmó que la compañía había infringido su derecho de imagen, mientras que la posición de Activision era que el uso del personaje estaba protegido bajo el derecho a la libertad de expresión. El proceso fue desestimado basado en el estatuto del Estado de California que busca evitar demandas que coarten la libertad de expresión. El juez proclamó que el derecho de imagen de Noriega era superado por el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión de los demandados, y que no había evidencia de daño a la reputación de Noriega.

gicamente más avanzados. La mayoría encontró que no había una diferencia práctica entre comprar una copia del videojuego en una tienda, recibir una copia por correo o descargar una copia a través de Internet.

El caso más reciente, *Nintendo of America Inc. v King*, 2017 FC 246 (*Federal Court of Canada*), fue la primera decisión donde se consideró la elusión de las medidas de protección tecnológica, contrariamente a la s. 41.1 (1) de la Ley de Derechos de Autor. En una solicitud ante el Tribunal Federal de Canadá, la demandante *Nintendo of America Inc.*, alegó que la empresa demandada, Go Cyber Shopping, había eludido sus medidas de protección tecnológica y estas acciones permitieron a los usuarios jugar copias sin licencia de los videojuegos de Nintendo. La demandada había vendido dispositivos que imitaban las tarjetas de juego utilizadas en el sistema Nintendo 3DS y había instalado *modchips* diseñados para eludir los mecanismos de protección de derechos de autor en la consola Nintendo Wii. El Tribunal determinó que la demandada era responsable de una infracción secundaria de las obras protegidas por derechos de autor de Nintendo y que había eludido las medidas tecnológicas de protección implementadas por Nintendo. El Tribunal otorgó los máximos daños legales (\$ 20,000) por cada una de las obras de Nintendo y \$ 1 millón en daños punitivos, lo que resultó en una adjudicación de más de \$ 12.7 millones.

Conclusiones

Luego de analizar cada una de las respuestas de los cuestionarios presentados a los países de la región, podemos afirmar, en primer lugar, que ningún país posee una regulación específica de los videojuegos como un tipo de obra especial reconocida en las legislaciones de derecho de autor, sino que éstos son asimilados en muchos casos al software, a la obra audiovisual, a la obra multimedia y a otros tipos de obra.

Si bien, como se ha dicho, no es necesario el reconocimiento expreso de las normativas autorales para acordarle la categoría de obra a los videojuegos, por ser esta una creación compleja en la que intervienen aspectos técnicos y artísticos, sería deseable evitar su asimilación con otros tipos de obras y establecer disposiciones especiales en las normativas de derecho de autor para los videojuegos, similar a lo que acontece con el software o la obra audiovisual.

Mientras tanto, las diferentes oficinas de derecho de autor deberían tomar la iniciativa y establecer provisoriamente un formulario propio para el

registro o depósito de los videojuegos como obra en su conjunto, de manera que sea posible consignar e identificar conjuntamente todos aquellos elementos característicos que lo conforman, evitando su desmembramiento y protección por separado.

En lo que se refiere a la protección de los videojuegos por otros derechos de propiedad intelectual –como marcas, patentes, secretos comerciales, dibujos y modelos industriales, entre otros– encontramos que esta protección, en la mayoría de los países, significa en primer lugar una tutela adicional frente a los elementos distintivos, las nuevas soluciones técnicas, la lista de clientes, los resultados de prueba, diseño y apariencia estética de periféricos, las características de los personajes y otros, que en muchos casos no son objeto de protección bajo el derecho de autor.

También se da en ocasiones una superposición frente a ciertos elementos de la protección otorgada por el derecho de autor y por estos otros derechos de propiedad intelectual, tales como la tutela del software, el nombre del videojuego, las características de los personajes, los aspectos funcionales y estéticos, etc.

Por último, encontramos algunas discusiones debatidas a nivel mundial sobre la mejor forma de tutelar los videojuegos (por ejemplo, la interfaz gráfica del usuario y los íconos en un videojuego).

Respecto al reconocimiento y la cesión de derechos, casi todas las legislaciones sobre derechos de autor contemplan los derechos morales y patrimoniales y estos pueden tutelarse en los videojuegos. Estos últimos derechos son objeto de diferentes tipos de licencias. Sin embargo, el alcance y ejercicio de los derechos de autor variarán según el sistema adoptado, el régimen de creación de que se trate, el tipo de obra presente, la cantidad y calidad de autores intervinientes, la relación contractual existente y las presunciones legales, entre otras.

También estarán directamente vinculados con las regulaciones sobre los límites o excepciones, los sistemas de remuneración compensatoria, las obras derivadas, los posibles derechos conexos a favor de los usuarios y la gestión colectiva de los derechos de los autores y titulares de videojuegos.

Reiteramos que un régimen especial para los videojuegos resolvería todas aquellas problemáticas que encuentran diferentes soluciones en las legislaciones y que en muchos casos ni siquiera se encuentran contempladas, como por ejemplo el régimen de licencias para la organización de torneos, competencias y concursos, y otros.

La protección adyacente de los videojuegos se da en la mayoría de los países por medio del reconocimiento de la imagen privada de las personas, ya sea en su vertiente de protección de la intimidad, el honor y la reputación (*privacy rights*), o en su vertiente de la explotación comercial de la imagen de las personas (*publicity rights*).

Sin embargo, este último derecho no se encuentra regulado en muchas de las legislaciones analizadas, por lo que se requiere un reconocimiento expreso para su diferenciación del *privacy right*, que sí posee un reconocimiento constitucional y legislativo en relación con la intimidad y la protección de datos personales, así como la regulación de diferentes acciones o garantías para hacerla valer, resaltando la figura del *habeas data*, reconocida en muchos países.

Entre otros temas vinculados a los videojuegos, encontramos que en algunos países existen de manera aislada normativas especiales sobre el funcionamiento de determinados aspectos. Se pueden mencionar al respecto los incentivos a la industria del software, requisitos puntuales para los establecimientos que ofrecen servicios de videojuegos, regulaciones sobre representaciones falsas o engañosas en la venta de videojuegos, venta de videojuegos violentos o con contenido sexual explícito –de dudoso alcance constitucional– y normativas referidas al derecho de autor en general, pero con efectos directos en los videojuegos, como la elusión de medidas técnicas de seguridad.

Creemos que en la medida en que la industria del videojuego adquiera más relevancia en los diferentes países, surgirán nuevas normativas que contemplen aspectos más específicos. Así, cabe mencionar la existencia de anteproyectos de ley en diferentes países sobre incentivos y premios al desarrollo de la industria nacional de videojuegos.

Finalmente, nos ha llamado la atención que, a excepción de los Estados Unidos y Canadá, no existen fallos vinculados a los videojuegos en las legislaciones americanas. De esto se deduce la importancia de la industria del videojuego en aquellos países, a tal punto que en los mismos la industria del videojuego ya ha superado en facturación a la industria de la música y la del audiovisual en conjunto.

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin la valiosa colaboración de las siguientes personas: Marcelo García Sellart (Argentina); Rodolfo Tamanaha y Claudio Vasconcelos (Brasil); Martha Landivar (Bolivia); Susan Abramovitch y Sean Gill M. (Canadá); Juan Puga (Chile); José Herrera, Juan Sebastián Rengifo, Juliana Echeverri y Juanita Acosta (Colombia); Monserrat Alfaro (Costa Rica); Jorge Luis Ordellin (Cuba); Johana Aguirre y Francisco Pérez (Ecuador); Diana Muller, Mitchell Feller y Annan Kahari (Estados Unidos); Julio Vargas y Paola Lamber (El Salvador); María Olga Contreras Mérida (Guatemala); Christian De Lespinasse (Haití); Graciela Cruz (Honduras); Eduardo Kleinberg (México); Alvaro Malespin y Mayra Navarrete (Nicaragua); Julissa Farah de la Ossa (Panamá); Aldo Fabrizio Modica (Paraguay); Carlos Auza y Juli Gutiérrez (Perú); Maristella Collazo (Puerto Rico); Maxiell Herrera (República Dominicana); Federico Fischer y Mercedes Castells (Uruguay); Rafael Ortin (Venezuela).



Patentes esenciales y libre competencia

*Gustavo León y León Durán**

Introducción

I. Proceso de normalización y surgimiento de las patentes esenciales

II. Condiciones FRAND

III. Patentes esenciales y efectos sobre la libre competencia

IV. Casuística

V. Emboscada de patentes

VI. Consorcio de patentes

Consideraciones finales

Bibliografía



* **Gustavo León y León Durán.** Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de Postgrado en la Pontificia Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Miembro de la Comisión Consultiva de Propiedad Intelectual y Derecho de Marcas del Colegio de Abogados de Lima. Miembro de la Comisión de Derechos de Autor de ASIPI. Asociado del Estudio Barreda Moller (Lima, Perú) www.barredamoller.com. gleonyleon@barredamoller.com.

Resumen

Las patentes esenciales, a través de los llamados consorcios de patentes, pueden constituir una alternativa atractiva para ofrecer el licenciamiento de tecnología esencial o estándar de forma más simple para los licenciantes, pero a su turno pueden conllevar diversos efectos contrarios a la libre competencia. En el presente artículo se analizan los conceptos básicos y la problemática de las patentes esenciales, a la luz de la casuística sobre el particular.

Palabras clave: Patentes esenciales, consorcio de patentes, condiciones FRAND, emboscada de patentes, licencias cruzadas, libre competencia

Abstract

Essential Patents, throughout the so called patent pools, can constitute an attractive alternative to offer licensing of standard technology in a simpler way to licensees, but in turn can lead to adverse effects contrary to free competition. In this article we pretend to analyze essential patents issues, some basic concepts of this field and case law on the subject.

Keywords: Essential patents, patent pool, FRAND conditions, patent ambush, cross license, free competition.

Introducción

La propiedad intelectual otorga un monopolio sobre la creación que, en el caso de una patente de invención, es conferido sobre un producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo o brinda una nueva solución técnica a un problema.

Ello genera un valor intangible sobre dicha creación que luego puede traducirse en un valor económico en virtud del derecho exclusivo conferido a su titular para impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar la explotación de la patente sea con fines de investigación y desarrollo o su explotación directa o mediante la concesión de licencias.

Usualmente se cree que el valor económico de una patente de invención está dado por el derecho exclusivo concedido a su titular para explotar la invención, representado por cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

Lo cierto es que el valor económico de una patente también está en función de la estimación que terceras personas puedan efectuar de las posibilidades efectivas de explotar económicamente la patente, esto es, también está sujeto a la mera regla elemental imperante en el mercado del razonamiento lógico del “costo-beneficio”.

Es decir, la asignación de un valor económico a la patente de invención se encuentra relacionado con la evaluación que el inversionista realice de los posibles costos que la explotación de la patente demandará versus los beneficios que obtendrá en este proceso.

Si el beneficio económico a obtenerse por su explotación no es superior a la inversión destinada para ello la patente de invención tendrá escaso valor. De ahí que, en la estimación del valor económico de la patente, independientemente de los beneficios que para la humanidad pueda generar la creación en su salud, bienestar, confort y progreso, dependerá también de factores externos a la propia patente de invención, particularmente el nivel de protección jurídica, la capacidad de ejercer este derecho exclusivo en forma efectiva y si la explotación de la invención resultará rentable o provechosa.

Factores tales como una buena legislación que pueda ser eficazmente aplicada también incidirán en el valor de una patente. En conclusión, poco o nada valdría económicamente un gran invento si su explotación no puede ser eficazmente controlada y si los beneficios económicos no serán mayores a la inversión destinada a su obtención y explotación.

En el amplísimo campo de la creación intelectual se permite patentar las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Sin embargo por razones de orden moral, ético y jurídico se excluye del ámbito de protección legal, como norma de carácter universal, el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; las ideas abstractas, las leyes de la naturaleza o de la física, los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos así como los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; y las obras literarias y artísticas o cualquier otra obra intelectual protegida por el Derecho de Autor.

I. Proceso de normalización y surgimiento de las patentes esenciales

Desde luego, muchos inventos que inicialmente son novedosos y únicos, con el correr del tiempo se van mejorando y eventualmente el desarrollo tecnológico los convierte en un patrón de uso para determinadas categorías de bienes o servicios.

El propio desarrollo tecnológico tiende hacia la normalización, esto es, hacia el *“proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de realizar en orden una actividad específica para el beneficio y con la obtención de una economía de conjunto óptimo teniendo en cuenta las características funcionales y los requisitos de seguridad. Se basa en los resultados consolidados de la ciencia, la técnica y la experiencia. Determina no solamente la base para el presente sino también para el desarrollo futuro y debe mantener su paso acorde con el progreso”*¹.

1. Definición elaborada por el Organismo Internacional de Normalización o *International Organization for Standardization (ISO)*, [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.iso.org/home.html>>, que constituye un organismo no gubernamental internacional integrado por 162 países que reúne expertos con

Este proceso de normalización busca posibilitar la generación de una economía de escala dentro de un proceso de igualdad de los agentes que concurren en el mercado y facilitar el comercio internacional², pero también hay un interés social de ofrecer una garantía mínima de calidad y confiabilidad respecto de los productos o servicios ofertados en el mercado en temas tan diversos como la salud, alimentación, gestión del medio ambiente, seguridad de diversas actividades industriales o de construcción y operaciones de transporte, entre otros.

Es en este escenario que surgen las llamadas “patentes esenciales” o “patentes de tecnología estándar”, esto es, aquellas patentes que son necesarias para uso de los estándares resultantes del proceso de normalización y que permiten la interoperabilidad e intercambiabilidad de los

el objeto de desarrollar conjuntamente y sobre la base del consenso, estándares internacionales en el mercado en apoyo de la innovación con el objeto de determinar especificaciones mínimas para los productos, servicios y sistemas que aseguren su calidad, seguridad y eficiencia. Se debe anotar que no es la única entidad dedicada al proceso de normalización. Por el contrario, hay muchas tanto de carácter privado como gubernamental, internacionales, regionales y nacionales, y en distintas esferas o ámbitos, como, por ejemplo, la *American Society of the International Association for Testing and Materials* (ASTM International) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.astm.org/>>; el Comité Europeo de Normalización o European Committee for Standardization (CEN), [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.cen.eu/Pages/default.aspx>>; el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica o European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC), [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.cenelec.eu/>>; el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones o *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI), [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es/ES/Servicios/Normalizacion/Seguimiento/Paginas/seguimiento-etsi.aspx>>; el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica o *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.ieee.org/index.html>>; la Comisión Electrónica Internacional (CEI) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.iec.ch/about/brochures/pdf/about_iec/welcome_to_the_iec-s.pdf>; la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.itu.int/es/pages/default.aspx>>; la World Standards Cooperation (WSC) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.worldstandardscooperation.org/>>; la *National Science Foundation* (NSF) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.nsf.gov/>>; la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego o *National Fire Protection Association* (NFPA) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.nfpa.org/>>; la Red Andina de Normalización (RAN) de la Comunidad Andina) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=101&tipo=TE&title=normalizacion-tecnica>>; la Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.amn.org.br/>>, etc. El proceso de normalización va pues de la mano con el desarrollo tecnológico. en Puerto Rico, titulado “La Propiedad Intelectual en la Industria del Entretenimiento”. También fue publicado el artículo “Protección Jurídica de los videojuegos en el Paraguay”. En años anteriores, el Comité trabajó en el tema “Incentivos a la industria cinematográfica en las Américas”, y actualmente se está trabajando en forma conjunta con los comités de Antipiratería y Derecho de Autor de ASIPI en el tema: “Piratería streaming del audiovisual en las Américas”.

2. Cabe indicar que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) suscrito en el marco del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), establece que los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad no sean discriminatorios ni creen obstáculos innecesarios al

diferentes productos inventados y desarrollados, particularmente los de índole tecnológica.

Usualmente se considera, desde una perspectiva netamente técnica, que los implementadores y fabricantes de productos tecnológicos pueden eludir la utilización de tecnologías no esenciales sin sacrificar una funcionalidad clave del aparato o dispositivo, mientras que en el caso de la tecnología protegida por una "patente esencial" no es posible prescindir de utilizar dicha tecnología esencial al fabricar un producto conforme con una norma técnica reconocida como estándar, por ejemplo, para dispositivos tales como un teléfono inteligente o una tableta.

Cabe anotar que los titulares de patentes de invención, en determinadas circunstancias, procuran que su patente se constituya en un estándar tecnológico por el hecho de que una tecnología usualmente adquiere un mayor valor cuando la misma se adopta masivamente por sus usuarios en lugar de ser una alternativa más entre las que se pueden adoptar en el mercado.

En ese sentido, si una determinada tecnología es reconocida como un estándar tecnológico por parte de los organismos de normalización correspondientes o por auto-declaración efectuada por un consorcio de titulares de patentes sobre determinada tecnología esencial que es masivamente reconocida por el público como tal, ello inmediatamente confiere un valor intrínseco a la patente de invención convertida en "esencial".

En contrapartida, organismos de normalización competentes generalmente requieren que los titulares de las patentes de invención reconocidas como esenciales, asuman el compromiso de que la tecnología convertida en estándar sea puesta a disposición de todos los agentes del mercado voluntariamente concediendo una licencia para su uso en condiciones justas, razonables y no discriminatorias cuya expresión en idioma inglés se conoce como condiciones FRAND (*Fair, Reasonable and Non-discriminatory terms*) o RAND (Reasonable and Non-discriminatory terms)³.

comercio. Al mismo tiempo, el Acuerdo reconoce el derecho de los Miembros de la OMC a aplicar medidas para alcanzar objetivos normativos legítimos, tales como la protección de la salud y la seguridad de las personas o la protección del medio ambiente. El Acuerdo OTC recomienda firmemente a los Miembros que basen sus medidas en normas internacionales como medio de facilitar el comercio. Las disposiciones sobre transparencia del Acuerdo tienen por objeto crear un entorno comercial previsible bajo los principios de imparcialidad, apertura, transparencia y coherencia bajo los cuales se ha aprobado el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas. Organización Mundial de Comercio (OMC) [en línea]. [fecha de consulta: 6 de febrero de 2018]. Disponible en: <https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt_s.htm#ann3>.

3. Los organismos de normalización o estandarización establecen políticas de Propiedad Intelectual para las tecnologías que sean reconocidas como estándares para determinada industria. Por ejemplo el Instituto Europeo

En el caso que la norma técnica sea reconocida como tal por auto-declaración efectuada por un consorcio de titulares de patentes⁴ sobre determinada tecnología esencial, aceptada masivamente como tal por el público, los integrantes del consorcio generalmente procuran licenciar esta tecnología en las mismas condiciones FRAND o RAND para evitar verse involucrados en procesos legales por violación de la libre competencia.

II. Condiciones FRAND

Cabe aquí delimitar los alcances de las llamadas condiciones FRAND (*Fair, Reasonable and Non-discriminatory terms*) o RAND (*Reasonable and Non-discriminatory terms*).

El término “justo” (*Fair*) de las condiciones FRAND en este caso se aplica a los términos contractuales bajo los cuales se licencia la tecnología estándar patentada, las mismas que no deben ser restrictivas de la libre competencia considerando el hecho que el licenciante ostenta una posición de dominio en el mercado.

Ello apunta a que el licenciante de la tecnología esencial no pueda imponer, como condición obligatoria para licenciar dicha tecnología esencial, cláusulas que podrían considerarse abusivas que pudieran alterar el libre mercado.

En ese sentido se podría estimar violatorio de las normas de la libre competencia, entre otras, cláusulas tales como (i) obligar al licenciataria el licenciamiento de otras patentes de invención que no son necesarias o deseadas para el uso de la tecnología esencial licenciada; (ii) obligar al licenciataria la adquisición de productos que no desea o no son necesarios para el uso de la tecnología esencial licenciada (las llamadas ventas atadas); (iii) obligar al licenciataria a que a su turno licencie sus propias tecnologías patentadas

de Normas de Telecomunicaciones o *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) ha incluido en sus reglamentos su política en materia de Propiedad Intelectual y ha aprobado una Guía para contribuir a su correcta implementación en la cual se aclaran conceptos y procedimientos de aplicación [en línea]. [fecha de consulta: 6 de febrero de 2018]. Disponible en: <<http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/IPRSinETSI/IPRSinETSI.aspx>>.

4. Entiéndase por “consorcio de titulares de patentes”, al acuerdo adoptado por lo menos dos empresas titulares de patentes que deciden licenciar en forma conjunta su respectiva tecnología patentada (licencias cruzadas) usualmente con el objeto de evitar incurrir en abuso de posición de dominio o alguna infracción de las normas que protegen la libre competencia. En inglés se les denomina “*Patent pool*” o más coloquialmente “*one-stop shop*”. Uno de los primeros casos de “consorcio de titulares de patentes” fue el que tuvo lugar en 1856 en los Estados Unidos de América entre los fabricantes de máquinas de coser Singer Sewing Machine Company, Wheeler & Wilson Manufacturing Company y Grover & Baker Company, quienes luego de denunciarse mutuamente por infringir sus respectivas patentes, decidieron poner fin a los litigios y combinar sus patentes a fin de cruzar sus licencias y ofrecerlas en bloque a fin de no perder sus utilidades en procesos judiciales.
-

gratuitamente o con compensaciones mínimas; o en fin, (iv) imponer al licenciario cláusulas restrictivas a sus contrataciones con terceros competidores del licenciante de la tecnología esencial.

En cuanto al término “razonable” (*Reasonable*) de las condiciones FRAND, este apunta a que el pago de regalías por el uso de la tecnología considerada esencial protegida por la patente debe ser equitativo conforme a la lógica y al sentido común; pero como quiera que el sentido común es el menos común de los sentidos el punto de equilibrio es siempre difícil de lograr y por ello la cantidad de procesos judiciales que controvierten el monto señalado para el pago de regalías por las patentes esenciales.

Sin lugar a dudas las regalías por el uso de las patentes esenciales deben considerar montos que compensen adecuadamente al titular del derecho por la inversión destinada a desarrollar la tecnología considerada esencial y le permitan continuar investigando y mejorando la misma pero, a su vez, dichos montos no puede resultar tan elevados que incrementen irracionalmente los costos a los usuarios de la tecnología esencial al punto de que se vuelvan anticompetitivos en el mercado.

El tema de la fijación de la regalía “razonable” es uno de los más controversiales en el campo de la propiedad intelectual. Usualmente quienes se dedican a la valorización de intangibles de propiedad intelectual reconocen tres métodos primarios para realizar esta difícil tarea, aunque los tres presentan sus propios escollos:

- (i) El Método del Costo que parte de la idea que existe una relación entre el costo y el valor y se basa en calcular los costos incurridos en el desarrollo o adquisición de la tecnología respectiva a efectos de fijar el valor de la regalía; sin embargo este valor es estático y omite tomar en cuenta que el mercado es cambiante así como los costos de mantenimiento de la tecnología y puede resultar que la rentabilidad sea menor a los costos incurridos con lo cual no habría una equitativa retribución para el titular de la patente.
- (ii) El Método del Mercado o de Comparación, en virtud del cual se compara las regalías pagadas por el uso de tecnologías similares que hayan sido licenciadas recientemente; ello entraña las dificultades de establecer qué transacciones para el pago de regalías pueden ser comparables y por otro lado obtener data confiable y actual.
- (iii) El Método de los Ingresos, por el cual el valor de la regalías es establecido en relación a la utilidad y ahorros que pueda generar el uso de la tecnología licenciada, esto es, calcular los beneficios económicos aproximados tanto

presentes como futuros que la utilización de esta tecnología puede generar. Obviamente tales cálculos son difíciles de obtener.

Usualmente, de la aplicación conjunta de estos tres métodos, puede determinarse un monto que puede ajustarse según las particularidades de cada caso; más, en principio, se estima como razonable que el monto de la regalía fijada sea similar para todos los licenciatarios aunque puede haber diferencias en las cantidades en función a determinadas circunstancias tales como el volumen y crédito de aquellos o condiciones de pago (por ejemplo, el pago por adelantado).

El término “no discriminatorias” (*Non-discriminatory*) de las condiciones FRAND se dirige a que tanto los términos y condiciones contractuales bajo los cuales se licencia la tecnología estándar patentada como el pago de regalías por el uso de la tecnología considerada esencial protegida por la patente sea similar y equitativa para todos los licenciatarios sin que exista mayor diferencia entre uno y otro, para lo cual deben sujetarse a las reglas de la libre competencia. Ello no implica que las regalías a pagar y la forma de pago puedan cambiar en consideración al volumen y crédito comercial del licenciatario pero sí que todos los competidores deben ser tratados en forma igualitaria en casos similares.

A este respecto es importante anotar que la libre competencia se fundamenta en la posibilidad de que los agentes que participan en el mercado puedan decidir libremente sus opciones de consumo en un escenario donde las reglas de juego son claras para todos y se cumplen efectivamente.

La libre competencia supone cierta libertad para el consumidor y para el productor. Para el consumidor, pues éste no debe verse privado de las diferentes opciones para adoptar libremente su decisión de consumo fundada en la posibilidad de escoger la alternativa que mejor se ajuste a sus intereses y para el productor, quien no debe verse privado de adoptar libremente sus decisiones empresariales en función de lo que considere más conveniente a sus respectivos intereses.

III. Patentes esenciales y efectos sobre la libre competencia

Ahora bien, esta interacción entre el desarrollo de las invenciones patentables y el proceso de normalización no está exento de fricciones aunque, en teoría, tanto el sistema de protección a las patentes de invención como el proceso de normalización procuran fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico.

En efecto, el punto de conflicto se da particularmente en las denominadas “Patentes Esenciales” o “Patentes de Tecnología Estándar”. Estas “Patentes Esenciales” colisionan con el proceso de normalización en la medida que fomentan replantear la vieja discusión de la búsqueda del equilibrio justo entre el derecho del titular de la patente de obtener un beneficio económico por la explotación de la invención y por otro lado los derechos de la sociedad tanto de acceder a las invenciones así como de impedir que la concesión de una patente pudiera bloquear o de cualquier modo impedir el proceso de normalización que es de interés general de los consumidores y que se relaciona con el abuso de posición de dominio en el mercado de los titulares de estas patentes esenciales.

A este respecto, se considera que el ejercicio del derecho exclusivo sobre algunas patentes de invención, especialmente las de tecnología “esencial”, que son indispensables para el proceso de normalización y estandarización, puede incurrir en prácticas restrictivas de la libre competencia y/o constituirse en posiciones de dominio.

Por prácticas restrictivas de la libre competencia se entiende, en forma general, los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.

En cuanto al ejercicio abusivo de posiciones de dominio, se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el mercado, cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como a redes de distribución.

Ello se produce especialmente cuando una o más empresas, que se encuentran en la situación de posición de dominio, actúan de manera indebida con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles de no existir la posición de dominio.

Particularmente se considera que existe ya sea prácticas restrictivas de la libre competencia y/o abuso de posición de dominio en el mercado, cuando se produce la negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios, la limitación o el control concertados de la produc-

ción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones y la aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.

Sin embargo cabe hacer la salvedad que no constituye práctica restrictiva de la libre competencia el otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a prácticas comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, el monto o volumen apreciable de la compra, u otras o que se otorguen con carácter general en todos los casos en que existan iguales condiciones.

De acuerdo a lo expuesto, puede ocurrir que en el ejercicio de los derechos sobre la patente de una invención “esencial” para el proceso de normalización y estandarización, se pretenda otorgar la licencia para usar dicha tecnología estándar en condiciones excesivamente onerosas o en relación de desigualdad injustificada impidiendo o dificultando excesivamente el acceso a dicha tecnología y distorsionando el funcionamiento normal del mercado.

Generalmente, es legítimo que el titular de una patente ejercite sus derechos exclusivos sobre la invención en forma irrestricta mientras que la patente se encuentre vigente.

Sin embargo, la situación es diferente cuando se trata de “patentes esenciales” en las que el titular del derecho asume un compromiso voluntario de conceder una licencia en condiciones FRAND o RAND durante el proceso de gestionar que su patente sea considerada como un estándar tecnológico por los organismos de normalización correspondientes y con mayor razón si tal tecnología queda normativamente consagrada por estos como un estándar.

La esencia del compromiso voluntario de conceder una licencia en condiciones FRAND o RAND es un reconocimiento por parte del titular de una “patente esencial” de que, dada la finalidad del proceso de normalización, se concederá una licencia de sus patentes esenciales a cambio de una remuneración FRAND o RAND, a diferencia de aquellas patentes que no se aplican sobre una norma y con respecto a las cuales su titular no haya ofrecido un compromiso FRAND o RAND.

En este contexto, el comportamiento del titular de una “patente esencial” podría tener los siguientes efectos contrarios a la competencia: (i) una

prohibición temporal en la venta en línea de productos de un determinado agente en el mercado respecto de otros que también tienen accesos a la tecnología de la patente esencial; (ii) la inclusión en los términos negociados para la concesión de la licencia, de condiciones especialmente onerosas y/o desiguales para el uso de la tecnología esencial, en detrimento de un determinado licenciatario frente a otros en el mercado; y (iii) un impacto negativo sobre la elaboración de normas de estandarización, entre otras conductas que podrían considerarse incursas en ilicitud con relación a la libre competencia.

También puede ocurrir que el titular de la “patente esencial” incurra en ejercicio abusivo de su derecho cuando, no obstante tener en trámite algún procedimiento para que su tecnología sea considerada como estándar ante los organismos competentes respectivos, no revela oportunamente que tiene solicitudes de patente en trámite sobre la misma tecnología esencial o parte relevante de aquella, para luego iniciar acciones legales de infracción de sus patentes fundadas en estas últimas cuando terceros utilizan la referida tecnología esencial, lo que suele recibir el apelativo de “emboscada de patentes”⁵.

O simplemente también puede suceder que el que el titular de la “patente esencial” incurra en ejercicio abusivo de su derecho cuando, no obstante no haber participado en procedimiento alguno para que su tecnología sea considerada como estándar ante los organismos competentes respectivos, pretenda ejercer derechos exclusivos sobre la referida tecnología esencial patentada así reconocida públicamente que se encuentran “cautivos” de forma tal que injustificadamente impida, obstaculice o desaliente el uso de la tecnología considerada esencial.

En fin, puede acontecer que, una tecnología considerada esencial pueda estar simultáneamente patentada en partes por diferentes titulares consorciados o no, bloqueando la accesibilidad a la tecnología esencial por el hecho de que, en conjunto y acumulativamente, el pago de regalías por el uso de tal tecnología esencial pudiera resultar excesivamente alto, aunque cada respectivo titular de las patentes sobre aquella tengan la disposición de conceder la licencia para el uso de la referida tecnología.

5. Se produce una “emboscada de patentes” cuando el titular de una patente, que pretende ser reconocida como esencial por algún organismo de normalización competente en la materia, oculta información que dicha tecnología o parte relevante de aquella se encuentra pendiente de registro y una vez reconocida la tecnología como esencial o estándar, pretende ejercer derechos exclusivos sobre ella en condiciones que podrían afectar las normas de la libre competencia. En inglés se les denomina “*Ambush patent*”.

A criterio de la Comisión de la Unión Europea un titular de una “patente esencial” que se ha comprometido a conceder una licencia en condiciones FRAND tiene derecho a tomar medidas razonables para proteger sus intereses, solicitando y ejecutando medidas cautelares contra un potencial licenciataria que utilice su tecnología esencial patentada, por ejemplo, en los siguientes supuestos:

- (i) Cuando el potencial licenciataria esté en dificultades financieras y no pueda pagar sus deudas;
- (ii) Cuando los activos del potencial licenciataria estén situados en jurisdicciones que no prevean los medios adecuados de ejecución de una indemnización por daños y perjuicios, o
- (iii) Cuando el potencial licenciataria sea reticente a firmar un acuerdo de licencia en condiciones FRAND y, como resultado, el titular de la “Patente Esencial” no reciba una remuneración adecuada por la utilización de su “Patente Esencial”. El corolario del compromiso de un titular de una patente, en el contexto de la elaboración de normas, de conceder licencias de su “Patente Esencial” en condiciones FRAND es que un potencial licenciataria no debe negarse a firmar un acuerdo de licencia en condiciones FRAND por la “Patente Esencial” en cuestión⁶.

IV. Casuística

Casos emblemáticos de patentes esenciales que han motivado sendos procesos judiciales han sido por ejemplo los de la llamada “guerra de las patentes de los smartphones” iniciada en octubre del año 2009 cuando Nokia Oyj enjuicia a Apple, Inc., por la violación de 24 de sus patentes para tecnologías móviles de su iPhone lanzado al mercado en el año 2007. Apple se había negado a pagar regalías por considerar que eran excesivas en comparación con lo que otras compañías pagaban por el mismo concepto.

Tal acción trajo como represalia una contrademanda interpuesta ese mismo año por Apple, Inc. contra Nokia por violación de 13 de sus patentes. Finalmente, tras dos años de litigios, el asunto concluye con una transacción extrajudicial en virtud de la cual Apple se comprometió a abonar regalías por las patentes de Nokia fijadas de común acuerdo y ambas

6. El criterio está contenido en el numeral 23 de la Decisión de la Unión Europea de fecha 29 de abril de 2014, recaída en el proceso relativa a un procedimiento en virtud del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 54 del Acuerdo EEE, en el Asunto AT.39985 — Motorola — Explotación de patentes esenciales sobre normas GPRS; publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 2 de octubre de 2014, C 344/6 ES.

partes suscribieron un acuerdo de licencias cruzadas⁷ para el uso de sus respectivas tecnologías⁸.

La guerra de las patentes de los smartphones continuó con el proceso judicial iniciado en el 2010 por Apple Inc., contra High Tech Computer Corporation (HTC), compañía taiwanesa de fabricación de teléfonos inteligentes basados en los sistemas Windows y Android, por infracción de 20 de sus patentes del iPhone. A su turno HTC demandó a Apple Inc. por violación de 5 de sus patentes. Tras casi tres años de litigio y medida cautelar concedida por la International Trade Commission de los Estados Unidos de América en favor de Apple Inc., las partes llegaron en el año 2012 a un acuerdo de licencias cruzadas por el término de diez años⁹.

En el año 2010 también tuvo lugar la demanda judicial interpuesta por Oracle Inc. contra Google Inc. por violación de 7 de sus patentes relacionadas con el uso de la plataforma Java en el sistema Operativo Android de Google especialmente del método y sistema de realización estática de inicialización del programa y del método y aparato para resolver la data de referencias en

-
7. Se entiende por "licencias cruzadas" o "licencias recíprocas" la concesión que otorga un titular del derecho sobre una patente a favor de otro titular de una patente distinta para que pueda usar la invención, a cambio de que este último a su vez otorgue al primero licencia para usar la invención que el segundo patentó. El concepto busca que los titulares de derechos sobre distintos inventos patentados, que pueden ser similares, complementarios o diversos, puedan llevar a cabo, de manera recíproca, investigaciones y desarrollar nuevos inventos a partir del uso conjunto de los respectivos inventos patentados y puedan comercializar los resultados de tales nuevos inventos, sin preocuparse de infringir los derechos patentados y permitiendo una sinergia de creaciones que fomenta la creatividad y surgimiento de nuevas tecnologías e inventos. Como señala Esteban Burrone, Consultor de la División de Pequeñas y Medianas Empresas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el documento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual titulado "Antes de lanzar un producto: evalúe su libertad de acción", este tipo de licenciamiento *"ha llegado a ser una práctica común en ciertos sectores porque las empresas quieren asegurarse de que sus productos, sus procedimientos y sus servicios no infringen derechos de terceros. Las controversias con relación a las patentes suelen ser muy costosas, aleatorias y arriesgadas, y, como dice el proverbio, más vale prevenir que curar"*. BURRONE, Esteban. *Antes de lanzar un producto: evalúe su libertad de acción*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [en línea]. 3 septiembre 2003. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en <http://www.wipo.int/sme/es/documents/freedom_to_operate.htm>.
 8. CELLAN-JONES, Rory. *Nokia and Apple settle patent dispute*, BBC News. [en línea]. 14 junio 2011. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.bbc.com/news/business-13759612>>. También: Daily Mail. Mail online. *Nokia finally claims multi-million dollar victory over Apple for breaching up to 46 patents*, [en línea]. 15 junio 2011. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2003456/Nokia-finally-claims-multi-million-dollar-victory-Apple-breaching-46-patents.html>>.
 9. THOMAS, Manju A. *Apple vs HTC. Patent violation case*. LinkedIn SlideShare [en línea]. 2 marzo 2013. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://es.slideshare.net/ManjuThomas3/apple-vs-htc>>. Igualmente DILGER, Daniel Eran. *iPhone IP Wars: Nokia vs Apple vs HTC, Motorola & Samsung*. Appleinsider [en línea]. 27 marzo 2014. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://appleinsider.com/articles/14/03/27/iphone-ip-wars-nokia-vs-apple-vs-htc-motorola-samsung>>. También CLABURN, Thomas. *HTC settles Apple Lawsuit*. InformationWeek IT Network [en línea]. 11 diciembre 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.informationweek.com/mobile/mobile-devices/htc-settles-apple-lawsuit/d/d-id/1107338?>>>.
-

el código generado y por violación de derechos de autor. Aunque judicialmente se desestimó la demanda, las partes acordaron no pagar daños pre-determinados por derechos de autor de una copia mínima de la secuencia, estructura y organización del programa¹⁰.

Sucesivamente a partir de indicado año 2010, se presentaron diversas demandas judiciales involucrando discusiones relacionadas al ejercicio de los derechos sobre patentes esenciales. Ese año, Microsoft Corporation demandó en los Estados Unidos de América a Motorola Inc., por no ofrecer condiciones FRAND sobre la tecnología esencial patentada IEEE 802.11 (uso de dos niveles de arquitectura –capa física y capa de enlace- en una red de área local inalámbrica WLAN con sus velocidades de transmisión de 1 y 2 megabytes por segundo que se transmiten por señales infrarrojas evitando colisiones) y H.264 o MPEG-4 parte 10 (códex de video de alta compresión para crear una buena calidad de imagen con tasas binarias muy inferiores a previos estándares sin incrementar la complejidad del diseño).

Dichas tecnologías habían sido consideradas como estándar por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y por la Joint Video Team (JVT) y la Microsoft Corporation las utilizaba en su Xbox 360 y en sus computadoras personales con el sistema operativo Windows. Se sostenía en la demanda que Motorola Inc. se había comprometido tanto con el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) como con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a licenciar dichas tecnologías consideradas como esenciales en condiciones FRAND a nivel mundial pero la regalía de US \$ 2.25% sobre el precio de todo producto final de Microsoft fue considerada como excesiva e irracional y violatoria de los compromisos contraídos con la IEEE y la UIT.

En represalia, Motorola Inc., demandó en Alemania a Microsoft Corporation por violación de sus patentes sobre la misma tecnología esencial y alegó que Microsoft Corporation era un tercero ajeno a los compromisos FRAND asumidos frente a la IEEE y la UIT y el 2 de mayo de 2012 logró obtener una medida cautelar para impedir la comercialización de productos de Microsoft que incluían la tecnología esencial patentada; sin embargo la ejecución de la medida cautelar estaba sujeta al ofrecimiento de una caución para resarcir los potenciales daños que la medida cautelar podía ocasionar en caso de

10. BORT, Julie. Business Insider: Tech Insider. *Google won its lawsuit against Oracle* [en línea]. 2 marzo 2013. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.businessinsider.com/google-won-its-lawsuit-against-oracle-2016-5>>. Igualmente Wikipedia, The Free Encyclopedia. *Oracle America, Inc. v. Google, Inc.* [en línea]. 4 enero 2018. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_America,_Inc._v._Google,_Inc>.

ser revertida por la superior instancia, lo que desalentó a la demandante de ejecutar la medida cautelar concedida.

Poco antes, Microsoft había obtenido sentencia favorable a su reclamo en decisión expedida el 27 de febrero de 2012 por la Corte del Distrito Oeste de Washington que determinó que los compromisos FRAND asumidos por Motorola a nivel mundial eran también aplicables a Microsoft sin necesidad que sea precalificada como beneficiaria del goce de condiciones FRAND y el 14 de mayo de 2012 obtuvo a su turno una medida cautelar para suspender el proceso judicial y medida cautelar adoptada en Alemania y finalmente, el 4 de septiembre de 2013 se ordenó a Motorola pagar US \$ 14,5 millones por concepto de daños y perjuicios¹¹.

Los procesos judiciales referidos al ejercicio de los derechos sobre patentes esenciales continuaron con el caso de Motorola Inc., contra Apple, Inc. y viceversa que motivó cerca de veinte procesos judiciales en diversas jurisdicciones, principalmente en los Estados Unidos de América y Alemania y con distintos resultados, en los que cada parte se acusaba mutuamente de haber infringido las patentes de la otra.

Finalmente, en el 2014, las partes arribaron a un acuerdo mediante el cual ambas se desistieron de los procesos legales iniciados una contra la otra y viceversa aunque no convinieron otorgarse licencias cruzadas pero si trabajarían de manera conjunta en algunas áreas para reformar sus respectivas patentes sobre sus teléfonos inteligentes¹². Y en los años subsiguientes, de Microsoft Corporation contra Barnes & Noble, concluido con un arreglo entre las partes cuyas cifras no fueron reveladas¹³; Apple Inc. contra Samsung

-
11. Essential Patent LLC, Essential Patent Block, [en línea]. 31 julio 2015. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.essentialpatentblog.com/2015/07/ninth-circuit-affirms-judge-robarts-rand-decision-microsoft-v-motorola/>>. También ROSE, Mike. *The Microsoft vs Motorola Lawsuit finally comes to an end*. Gamasutra, The Art & Business of making Games, [en línea]. 6 setiembre 2013. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.gamasutra.com/view/news/199743/The_Microsoft_vs_Motorola_lawsuit_finally_comes_to_an_end.php>. Igualmente Wikipedia, The Free Encyclopedia. *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.* [en línea]. 29 diciembre 2017. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corp._v._Motorola_Inc>.
 12. Wikipedia, The Free Encyclopedia. *Motorola Mobility v. Apple Inc.* [en línea]. 29 diciembre 2017. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_Mobility_v._Apple_Inc>. También LOWENSOHN, Josh. *Apple and Google's Motorola Mobility settles long-running patent lawsuit*. The Verge [en línea]. 16 mayo 2014. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.theverge.com/2014/5/16/5725154/apple-and-motorola-mobility-settle-long-running-patent-lawsuit>>.
 13. FRANKEL, Allison. *Who won Microsoft v. Barnes & Noble patent litigation?* Reuters Blog [en línea]. 1 mayo 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://blogs.reuters.com/alison-frankel/2012/05/01/who-won-microsoft-v-barnes-noble-patent-litigation/>>. También JOHNSON, James. *Microsoft settles Android lawsuit with Barnes & Noble*. Inquisitr [en línea]. 30 abril 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.inquisitr.com/227573/microsoft-settles-android-lawsuit-with-barnes-noble/>>.
-

Electronics Co. Ltd. y viceversa, concluido el 20 de febrero de 2016 mediante sentencia expedida por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, desestimando el reclamo de daños y perjuicios por US \$ 120 millones solicitado por Apple obtenido en inferior instancia y, por el contrario, fijando daños y perjuicios en favor de Samsung Electronics por un monto de US \$ 158 millones por infracción a las patentes de esta última sobre la manera como las fotos y videos son organizados en el directorio de los *smartphones*¹⁴; y asimismo el caso Ericsson contra Samsung Electronics Co. Ltd. y viceversa, que involucró denuncias de una contra la otra por infracción de más cuarenta patentes relacionadas a la telefonía móvil tanto en los Estados Unidos de América como en Europa, concluidos en el año 2014 con un arreglo en virtud del cual ambas partes firman un acuerdo global de licencias cruzadas cuyos términos puntuales se mantuvieron confidenciales¹⁵.

En la demanda judicial interpuesta por Apple, Inc. en Alemania, contra Motorola Mobility LLC., la Comisión de la Unión Europea, en su fallo del 29 de abril de 2014, concluye que Motorola tiene una posición dominante en el mercado de concesión de licencias de tecnologías, precisadas en las especificaciones técnicas de la norma GPRS, en la que se basa la Patente Esencial GPRS Cudak de Motorola; sin embargo decidió no imponer una multa a Motorola teniendo en cuenta el hecho de que no existía jurisprudencia de los tribunales de la Unión Europea relativa a la legalidad de medidas cautelares sobre Patentes Esenciales con arreglo al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y de que, hasta dicha fecha, los tribunales nacionales de los miembros de la Unión Europea habían llegado a conclusiones divergentes sobre esta cuestión.

-
14. SUTTON, Paul J. *Rotten patent result for Apple*. World Intellectual Property Review, March/April 2016, p. 61. También ver Wikipedia, The Free Encyclopedia. *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co.* [en línea]. 22 enero 2018. [fecha de consulta: 29 de enero de 2018]. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._v._Samsung_Electronics_Co.>. Igualmente REISINGER, Don. *Samsung wins appeal in \$120M patent fight with Apple*. Fortune.com [en línea]. 26 enero 2016. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://fortune.com/2016/02/26/apple-samsung-patent-appeal/>>. Asimismo DAILY MAIL, Mail online, by Reuters. *Samsung agrees to hand over \$ 548 million to Apple after losing patent lawsuit - but it says it won't pay up until the iPhone maker sends an invoice*. [en línea]. 4 diciembre 2015. [fecha de consulta: 29 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3346644/Samsung-agrees-hand-548-million-Apple-losing-patent-lawsuit-says-won-t-pay-iPhone-maker-sends-invoice.html>>.
15. MUELLER, Florian. *New Ericssons lawsuits against Samsung indirectly help Apple in fight against FRAND abuse*. Foss Patents Blog, [en línea]. 27 noviembre 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.fosspatents.com/2012/11/new-ericsson-lawsuits-against-samsung.html>>. También ESSERS, Loek. *Ericsson sues Samsung in the U.S. for patent infringement*. Computer World from IDG, [en línea]. 27 noviembre 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.computerworld.com/article/2493417/technology-law-regulation/ericsson-sues-samsung-in-u-s-for-patent-infringement.html>>.
-

El caso se había iniciado el 14 de febrero de 2012, con la denuncia que Apple, Inc. presentó de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) N° 1/2003 contra Motorola Mobility LLC con respecto a la explotación de Motorola en Alemania de dos patentes que Motorola había declarado esenciales para normas de telecomunicaciones, incluida una patente declarada esencial para la norma GSM/GPRS del *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI), cuya licencia Motorola se comprometió a conceder en condiciones FRAND.

En el proceso en cuestión, Motorola había declarado en abril de 2003, su patente EP 1010336 («Patente Esencial GPRS Cudak») como “esencial” para la norma GPRS y se comprometió con el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones o *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) a conceder su licencia en condiciones FRAND. Posteriormente, en el año 2007, Apple entró en el sector de las telecomunicaciones móviles cuando lanzó al mercado su primer teléfono inteligente, el iPhone, que aplicaba las normas de telecomunicaciones relevantes, incluida la norma GPRS.

En abril de 2011, Motorola solicitó medidas cautelares contra Apple en Alemania sobre la base, entre otras cosas, de su Patente Esencial GPRS Cudak. En el transcurso del proceso de adopción de medidas cautelares, Apple hizo a Motorola seis ofertas sucesivas por las licencias, que también presentó ante los tribunales alemanes. Apple hizo estas ofertas con vistas a acogerse a la defensa del Derecho de la Competencia establecida por el Bundesgerichtshof (Corte Federal de Justicia de Alemania) en su sentencia *Orange Book*¹⁶.

16. El *Orange Book Standard* (KZR 39/06) se refiere a la sentencia expedida con fecha 6 de mayo de 2009 por la Corte Federal de Justicia de Alemania (equivalente a la Corte Suprema o máxima instancia judicial), por la que se decidió que el demandado por infracción de una patente sobre una tecnología considerada como esencial o estándar, que no había podido obtener una licencia para el uso de esa tecnología otorgada por el titular de la patente en condiciones FRAND, podía esgrimir como argumento de defensa -sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones- que el titular de la patente estaba violando las normas de la libre competencia por abuso de posición de dominio. Se originó en la demanda interpuesta por la compañía Philips contra diversas compañías fabricantes de Discos Compactos Grabables (CD-Rs) por violación de patente sobre tecnología de los mencionados CD-Rs considerada como esencial para especificaciones técnicas desarrolladas por la Philips y la Sony, incluida en un documento conocido como el “Orange Book”. En su defensa, los infractores alegaron que la Philips estaba infringiendo el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al ejercer una posición de dominio en el mercado que alteraba la libre competencia. La Corte Suprema Federal de Alemania consideró que los demandados podían alegar la infracción a las normas de libre competencia si hubieran propuesto una oferta incondicional al titular de la patente y hubieran actuado como si una licencia hubiera sido otorgada para usar la patente, lo que implicaba también que el presunto infractor debía asegurar que no cuestionaría la validez de la patente. Aunque el caso no involucró propiamente una Patente de Tecnología Esencial que debía licenciarse en términos FRAND, de todos modos los criterios esbozados en el fallo fueron aplicados subsecuentemente a otros casos que si involucraban Patentes de Tecnología Esencial.

En su segunda oferta, Apple propuso celebrar un acuerdo de licencia que habría dado a Motorola el derecho a fijar los cánones con arreglo a su facultad de apreciación y según los principios FRAND, sin limitaciones (que no sean las FRAND y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–) por lo que respecta a los cánones y al método de cálculo del importe final de los mismos.

La oferta también contemplaba el pleno control judicial de la cuantía de los cánones FRAND, pudiendo Motorola y Apple someter sus propias evaluaciones, cálculos y razonamientos a la consideración del tribunal. Motorola, sin embargo, rechazó esa oferta y siguió adelante con el procedimiento de medidas cautelares. En diciembre de 2011, los tribunales inferiores alemanes concedieron a Motorola medidas cautelares contra Apple.

En enero de 2012, cuando Motorola decidió ejecutar las medidas cautelares, Apple hizo su sexta oferta por la licencia. En dicha oferta, Apple: i) aceptaba una cláusula por la que Motorola tendría derecho a rescindir el acuerdo en caso de que Apple cuestionara la validez de cualquier Patente Esencial objeto de licencia (la denominada «cláusula de rescisión»), y ii) reconocía explícitamente la infracción de las Patente Esencial objeto de licencia en la totalidad de sus dispositivos, incluido un dispositivo de Apple que la empresa alegó que no infringía dichas Patente Esencial. Sobre la base de las seis ofertas de Apple, los órganos jurisdiccionales alemanes suspendieron temporalmente la ejecución de las medidas cautelares¹⁷. Finalmente, en mayo de 2014, Motorola y Apple firmaron un acuerdo transaccional que puso fin al litigio y a otros seguidos por las mismas partes en distintos países y aunque no acordaron otorgarse licencias cruzadas, si convinieron en desistirse ambas partes de todos los litigios seguidos contra la otra.

El caso más reciente y sonado en que no se llegó a un acuerdo entre las partes y en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un fallo, fue el caso Huawei Technologies Co. Limited contra la Zhong Xing Telecommunications Equipment Company Limited (ZTE) y su filial alemana ZTE Deutschland GmbH, entre otros.

En este último, Huawei, empresa privada multinacional china de alta tecnología fabricante de equipos de comunicaciones y proveedora de solu-

17. El criterio está contenido en el numeral 23 de la Decisión de la Unión Europea de fecha 29 de abril de 2014, recaída en el proceso relativo a un procedimiento en virtud del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 54 del Acuerdo EEE, en el Asunto AT.39985 — Motorola — Explotación de patentes esenciales sobre normas GPRS; publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 2 de octubre de 2014, C 344/6 ES.

ciones de redes personalizadas para operadores de la industria de telecomunicaciones, demandó en Alemania ante la Corte Distrital de Düsseldorf (Landgericht Düsseldorf) por infracción de patentes, a la también empresa china ZTE y a su filial alemana, proveedoras globales de equipamiento de telecomunicaciones y soluciones de redes, luego de que fracasaran los intentos de ZTE de obtener un licenciamiento FRAND por el uso de la tecnología esencial para la norma LTE (Long Term Evolution) 3GPP (Third Generation Partnership Project) y su sustitutoria 4G, reconocido como estándar para la telefonía móvil por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones o *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) conforme a la notificación que Huawei realizó para estos efectos el 4 de marzo de 2009 y que Huawei tenía patentada bajo patente europea Nº EP 2 090 050 B 1 titulada "Procedimiento y aparato de establecimiento de una señal de sincronización en un sistema de comunicación" concedida en la República Federal de Alemania.

Entre noviembre de 2010 y finales de marzo de 2011, Huawei Technologies y ZTE Corp., llevaron a cabo discusiones relativas, en particular, a la violación de la patente EP 2 090 050 B 1 y a la posibilidad de acordar una licencia en condiciones FRAND con respecto a estos productos. A este respecto, Huawei Technologies propuso el importe del canon que consideraba razonable por el uso de la patente. Por su parte, ZTE Corp. deseaba una concesión recíproca de licencias. No obstante, no se concretó ninguna oferta relativa a un contrato de licencia.

Sin embargo, ZTE comercializa productos que funcionan sobre la base de la norma «Long Term Evolution», explotando así la patente EP 2 090 050 B 1, sin abonar un canon a Huawei Technologies y sin informar a ésta exhaustivamente de los actos de explotación ya realizados; lo que determinó que el 28 de abril de 2011, sobre la base del artículo 64 del Convenio de Concesión de patentes Europeas (CPE) y de los artículos 139 y siguientes de la Ley de patentes, en su versión modificada en último lugar por el artículo 13 de la Ley de 24 de noviembre de 2011, Huawei Technologies formule una demanda ante la Corte Distrital de Düsseldorf (Landgericht Düsseldorf) por violación de patente contra ZTE reclamando el cese de la violación, la presentación de datos contables, la retirada de los productos y la concesión de una indemnización por daños y perjuicios.

La controversia fue remitida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en consulta prejudicial. En su opinión previa al fallo, el Abogado General de la Unión Europea recomienda considerar que el titular de una patente de una

tecnología esencial calificada como estándar para determinada industria, no contraviene su compromiso de licenciar dicha tecnología en condiciones FRAND si antes de accionar legalmente contra el usuario de dichas tecnología patentada, ha cumplido con:

- (i) Notificar al presunto infractor que está infringiendo una tecnología esencial patentada
- (ii) Ofrecer al presunto infractor licenciarle su tecnología esencial patentada en condiciones FRAND, expresando todos los términos y condiciones que ordinariamente integran los contratos de licencia de patentes en el sector de que se trate, incluyendo el monto de las regalías a ser aplicadas y el modo de calcularlas.

A su vez, el potencial licenciataria debe responder dicha oferta de una manera seria, de forma tal que no sea considerada como que no existiera voluntad real de llegar a un acuerdo y diligentemente debe responder con una contrapropuesta razonable de acuerdo a los usos y costumbres mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica, en concreto, la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.

Así mismo, en el caso que no se llegue a algún acuerdo, la conducta del presunto infractor no debe ser dilatoria y el presunto infractor debe mostrar su deseo de aceptar un acuerdo en condiciones FRAND que sea determinado por una autoridad judicial o tribunal arbitral.

Finalmente, el Abogado General de la Unión Europea estimó que no debe considerarse la conducta del presunto infractor como dilatoria o poco seria solo por el hecho de que se reserve el derecho de accionar contra la validez de la patente. Las recomendaciones del Abogado General de la Unión Europea fueron recogidas en el fallo dictado en el caso por la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea su fecha 16 de julio de 2015¹⁸.

18. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia de la Sala Quinta de fecha 16 de julio de 2015, dictada en el proceso seguido por Huawei Technologies Co. Limited contra la Zhong Xing Telecommunications Equipment Company Limited (ZTE) y su filial alemana ZTE Deutschland GmbH, Asunto C-170/13, sobre «Competencia — Artículo 102 TFUE — Empresa que es titular de una patente esencial para una norma con respecto a la cual se ha comprometido, ante un organismo de normalización, a conceder a terceros licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas “condiciones FRAND” (“fair, reasonable and non-discriminatory”) — Abuso de posición dominante — Acciones por violación de patente — Acción de cesación — Acción de retirada de productos — Acción con el fin de que se presenten datos contables — Acción de reparación — Obligaciones del titular de una patente esencial para una norma»; [en línea], [fecha de consulta: 6 de febrero de 2018]. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.302.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2015:302:TOC.>.

La influencia de lo decidido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Huawei Technologies Co. Limited contra la Zhong Xing Telecommunications Equipment Company Limited (ZTE) ha sido tal a nivel internacional que los criterios esbozados en la sentencia sirvieron en parte para cambiar el borrador de la Guía en materia de Propiedad Intelectual con relación a la Ley Anti-Monopolios del Japón originalmente publicada en el año 2007 y modificadas el 21 de julio de 2016 por la Comisión de Comercio Leal del Japón, para considerar que toda decisión relacionada con reclamos de infracción de patentes de tecnología esencial debe ser evaluada en función a las particularidades de cada caso y tomando en consideración las actitudes adoptadas tanto por el titular de la patente esencial como por el infractor en las negociaciones, siendo que en principio se considerará como conducta infractora de la libre competencia cuando el titular de una patente esencial se niegue a licenciar la referida tecnología o interponga una demanda solicitando suspender el uso de la patente esencial contra quien haya expresado formalmente su deseo de pagar por la licencia en términos FRAND y que la regla se aplicará a las patentes declaradas como esenciales ante los organismos de normalización competentes bien como a aquellas ofrecidas en términos FRAND entre las partes involucradas¹⁹.

V. Emboscada de patentes

En el campo de las “patentes esenciales” los litigios son más comunes que en otros casos de patentes de invención. Un caso de “patentes esenciales” que involucró una “emboscada de patentes” fue el llamado caso Rambus.

El 30 de julio de 2007 la Comisión de la Unión Europea emplazó a la empresa Rambus, Inc. con una declaración de objeciones imputándole haber infringido al artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por abuso de posición de dominio en el licenciamiento de su tecnología patentada de interfaces DRAM (*Dynamic Random Access Memory* – Memoria Dinámica de Acceso Aleatorio) de los chips para almacenar data temporalmente usados en prácticamente todas las computadoras, ser-

19. JAPAN PATENT OFFICE. *Guidelines for the use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act (Guía en materia de Propiedad Intelectual con relación a la Ley Anti-Monopolios)* originalmente publicada el 21 de julio de 2016, [en línea], [fecha de consulta: 7 junio 2017], disponible en: <http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/IPGL_Frand.pdf>. Información adicional en HIRAYAMA, Kentaro. *Japan's new FRAND policy may point towards more active enforcement*, *Revista Intellectual Asset Management (IAM)*, London-Hong Kong May/June 2016, Column IP Lawyer, p. 88.

vidores, estaciones de trabajo e impresoras, PDAs (Personal Digital Assistant – Asistente Personal Digital o computadora de bolsillo) y cámaras digitales, acusándola de cobrar regalías consideradas excesivas para el uso de una tecnología considerada como “estándar” por la *Joint Electron Device Engineering Council* (JEDEC), una organización de normalización norteamericana, considerada líder en el desarrollo de estándares para la industria microelectrónica integrada por las principales compañías del rubro, entre ellas, a la propia Rambus, Inc. En este caso Rambus Inc. había ocultado informar sobre qué parte de la tecnología DRAM era objeto de patentes y solicitudes de patentes de invención de la tecnología que la JEDEC, a su pedido, había considerado como “estándar”.

Al contestar la imputación, Rambus, Inc., ofreció poner un límite al monto de sus regalías a ser cobradas por el uso de su tecnología esencial patentada para los productos que cumplieran con los estándares establecidos por la JEDEC por el término de cinco años y además, se comprometió a no cobrar regalías por los productos que incluyeran sus tecnologías SDR (Software-defined Radio) y DDR (*Double Data Rate*) adoptadas como estándar por la JEDEC, en combinación con una regalía máxima de 1.5% por tecnologías posteriores desarrolladas a partir de aquellas que también sean consideradas como estándar por la JEDEC, tales como las tecnologías DDR2 y DDR3, regalía que era substancialmente inferior a la tasa del 3.5% que Rambus, Inc. venía cobrando al licenciar su tecnología DDR.

Finalmente, la Comisión de la Unión Europea decidió retirar sus imputaciones de abuso de posición de dominio tomando en consideración los compromisos asumidos por la emplazada Rambus, Inc.²⁰.

Otro caso de “patentes esenciales” que implicó una “emboscada de patentes” fue el llamado caso Qualcomm Inc. versus Broadcom Corp., que comprendió sendos procesos judiciales entre ambas empresas sometidos a la competencia de las cortes norteamericanas.

En los procesos en cuestión, Qualcomm Inc. acusó a Broadcom Corp. por infringir sus patentes de su tecnología 3G en los chips procesadores o microprocesadores encargados de ejecutar los programas de los teléfonos celulares o dispositivos móviles de telefonía; y a su turno Broadcom Corp.

20. Comisión Europea. Decisión de la Comisión de fecha 9 de diciembre de 2009 en el proceso seguido contra RAMBUS, INC., bajo el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 54 del European Economic Agreement (EEA) – en español Espacio Económico Europeo EEE-, Caso COMP/38. 636 – RAMBUS-, [en línea], [fecha de consulta: 6 junio 2017]. Disponible en: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf>.

se defendió sindicando a Qualcomm Inc. de haber ocultado información a la Joint Video Team (JVT), entidad encargada de reconocer normas técnicas para el estándar internacional de las tecnologías para compresión de video, que resultaban esenciales para la producción de dispositivos de telefonía móvil y de este modo induciendo a sus competidores a cometer infracción a sus patentes de invención para luego obtener el pago de daños y perjuicios por la infracción cometida.

Las cortes norteamericanas, en sus distintas instancias y tribunales, decidieron que Qualcomm Inc. había perdido la facultad de ejercer derechos exclusivos sobre sus patentes consideradas como esenciales y sobre aquellas patentes sobre tecnologías que derivaran de estas por no haber cumplido con relevar oportunamente qué parte de la tecnología considerada como estándar era materia de patentes registradas y solicitadas con anterioridad a este reconocimiento como norma técnica por parte de la JVT²¹.

VI. Consorcio de patentes

Los casos referentes a “patentes esenciales” se presentan en otros ámbitos de la industria ofreciendo una distinta perspectiva de la forma de evitar la colisión entre los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes de invención de tecnologías esenciales y las normas que protegen la libre competencia. Por ejemplo, en el relacionado con la tecnología de los DVD donde surge una modalidad diferente de licenciamiento de la tecnología esencial: el consorcio de patentes.

La tecnología DVD (Digital Versatile Disc) en sus distintos formatos para videos, DVD-ROM, decodificadores y reproductores crea un estándar para el almacenamiento de toda clase de datos y no sólo películas, realizado por un disco óptico que puede ser leído por varios tipos de reproductores. En este caso las principales compañías que controlan la concesión de licencias relacionadas a esta tecnología, que integran a Toshiba Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd (Panasonic), JVC Kenwood Corporation, Warner Bros. Home Entertainment Inc., Sanyo Electric Co., Ltd., Sharp Corporation y Samsung Electronics Co., Limited se unieron y crearon el programa de licenciamiento DVD6C para licenciar esta tec-

21. McNEAL, Kristen. *Note, Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.: 9,259,985 Reasons to Comply with Discovery Requests*, 15 RICH. J.L. & TECH. 10; University of Richmond School of Law, [en línea], [fecha de consulta: 6 junio 2017]. Disponible en: <http://law.richmond.edu/jolt/v15i3/article10.pdf>. (Qualcomm I), No. 05cv1958-B (BLM), 2008 WL 66932 (S.D. Cal. Jan. 7, 2008).

nología en condiciones FRAND (Fair, Reasonable and Non-discriminatory terms)²².

Se considera que dichas tecnologías son esenciales para los productos que cumplan con las especificaciones de DVD de formato definidas por el DVD Forum. El programa mundial de otorgamiento de licencias ofrecido por este Consorcio de Patentes se inició a partir del 1 de enero de 2010 e incluyó la oferta de tasas de regalías reducidas sobre ciertos productos tales como grabadores de DVD (es decir, las categorías de productos de DVD con licencia: unidad de DVD-RAM, unidad de DVD-RW, unidad de DVD-R y grabador de video DVD) y para reproductores de DVD (es decir, las categorías de productos de DVD con licencia: reproductor de video DVD, unidad de DVD-ROM y reproductor de audio DVD).

Es importante anotar que las empresas integrantes del consorcio de patentes se reservaron el derecho de negociar contratos de licencias individuales con las compañías miembros de programa de licenciamiento DVD6C, en lugar de obtener una única cartera de licencias o la licencia de una categoría de productos. Así mismo, las compañías integrantes del Consorcio de Patentes asumieron el compromiso de ofrecer sus licencias conforme a términos y condiciones justas, razonables y no discriminatorias (FRAND).

La creación de este “consorcio de patentes” motivó que la Unión Europea, a través de su Dirección de Competencia, abriera una investigación para determinar si tal consorcio generaba un abuso de posición de dominio o violaba las normas de la libre competencia.

Pero luego del análisis respectivo se concluyó que, por el contrario, la creación del consorcio contribuía a promover el desarrollo tecnológico y económico al permitir una rápida y eficiente introducción de la tecnología de los DVDs. Igualmente se consideró que, todos los licenciados interesados podían licenciar su tecnología estándar o esencial para la producción de DVDs, reduciendo costos administrativos y de transacción que finalmente beneficiaban al consumidor²³.

22. El “consorcio de patentes” para la tecnología estándar del DVD fue creado inicialmente en 1999 por seis compañías: Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Time Warner, Inc., Toshiba Corporation y Víctor Company of Japan, Limited. A estas se les unieron otras luego.

23. Comisión de la Unión Europea. Comfort Letter o Carta de Patrocinio de la Comisión de la Unión Europea por la que se aprueba el programa de licenciamiento para implementar el estándar de los DVDs (ver EUROPA Press Release, IP/00/1135, Brussels, 9 October 2000, [en línea], [fecha de consulta: 6 febrero 2018], disponible en: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-1135_en.htm>. También Official Journal of the European Communities, en 27 August 1999 -OJ C 242, 27.8. 1999, p. 5-).

La explicación es simple: al ofrecerse al mercado la tecnología esencial bajo la modalidad de *"one stop shopping"* o un único puesto de venta, ya no hay necesidad de negociar el licenciamiento de la tecnología esencial por separado con todos y cada uno de los titulares de las patentes que han conformado el "estándar" evitando la *"maraña de patentes"* o *"patent thicked"*²⁴ y la *"acumulación de regalías"* o el *"royalty stacking"*²⁵ y reduciendo, por tanto, los riesgos de verse involucrados en litigios por infracción a patentes de invención. Igualmente resulta más costo efectivo una transacción tratar con un solo titular de los derechos sobre la patente que con varios en cuyo caso puede haber sobre costos.

A pesar de las ventajas ofrecidas por el "consorcio de patentes" conformado por el DVD6C Licensing Group, el rubro no ha estado exento de procesos judiciales de esta tecnología esencial. En efecto, el 19 de diciembre de 2005 ante Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Citron Electronics Co., Ltd., proveedor de CyberHome Entertainment, Inc. demandó a la Toshiba Corporation por sí y en representación de todas las demás empresas conformantes del consorcio de patentes DVD6C Licensing Group, acusándole de haber puesto indebido fin al contrato de licencia que suscribieron el 22 de julio de 2004 para el uso de la tecnología estándar en el marco del programa de licenciamiento DVD6C, al atribuirle la falta de pago de regalías que, según la demandante, no eran correctos (Caso 1:05-cv-10626-LMM-HBP)²⁶.

Previamente, la Toshiba Corporation había demandado a CyberHome Entertainment, Inc., cliente afiliado de Citron Electronics Co., Ltd., por infracción a la patente esencial del DVD6C lo que, a juicio de la demandante, era violatorio del contrato de licencia. En octubre de 2006 el juez Lawrence McKenna del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia desestimando la demanda declarando que el contrato

24. La "maraña de patentes" se presenta cuando varias patentes de invención se superponen para la producción de determinado producto, lo que obliga al fabricante a recurrir a varias negociaciones con cada uno de los titulares de aquellas patentes para poder obtener las licencias necesarias para producirlo sin incurrir en violación a los derechos de Propiedad Industrial.

25. La "acumulación de regalías" apunta a aquellos casos en que un único producto infringe a la vez muchas patentes de invención dado que en su elaboración se requieren diferentes tecnologías patentadas por distintas compañías y por tanto debe asumir el pago de regalías acumuladas por cada una de dichas tecnologías para cada titular de la patente utilizada. Se considera que el *"royal stacking"* incrementa los costos de transacción y administración que redundan en el precio final del producto, perjudicando finalmente al consumidor.

26. UNITED STATES COURT ARCHIVE SERVICES LLC, *Citron Electronics Co., Ltd. vs Toshiba Corporation*, Case 1:05-cv-10626-LMM-HBP, [en línea], [fecha de consulta: 6 junio 2017], disponible en: <<https://www.unitedstatescourts.org/federal/nysd/278073/>>.

de licencia de patente DVD6C suscrito con Citron Electronics Co., Ltd. quedaba resuelto y dispuso el pago de US \$9,5 millones a favor de Toshiba por concepto de regalías no abonadas.

En un fallo posterior del mismo juez, fechado el 24 abril de 2007, se ratificó la sentencia anterior y se ordenó a Citron Electronics Co., Ltd. pagar a favor de Toshiba Corporation, por concepto de regalías no abonadas, la cantidad adicional de US \$ 26,1 millones por violación del contrato de licencia de patente DVD6C.

La creación de un “consorcio de patentes” es una alternativa que va en dirección a evitar los litigios en casos de patentes esenciales, brindar transparencia a los mecanismos de licenciamiento de aquella y ahorrar costos transaccionales.

Por ejemplo, en noviembre de 2015, se constituyó la Fair Standards Alliance (FSA) como una organización sin fines de lucro cuyo objeto social es promover globalmente, pero principalmente en la Unión Europea y sus miembros, una serie de principios claves relativos al licenciamiento de patentes esenciales que voluntariamente se establecen con miras a otorgar licencias en condiciones FRAND. La Fair Standards Alliance (FSA) ha sido conformada por importantes compañías transnacionales, entre ellas, las compañías BMW GRUP, VOLSWAGEN, CISCO, INTEL, HEWLETT PACKARD, LENOVO, IP ACCESS, DELL, GOOGLE, AIRTIES, FAIRPHONE, JUNIPER NETWORKS, N&M CONSULTANCY, CROMAX, PEIKER, RHA LEGAL, SIERRA WIRELESS, TELIT y UBLOX. Al redactarse los principios orientadores de su actividad se considera que los licenciamientos FRAND deben tener claridad con el propósito de promover la innovación, el crecimiento económico, la competencia y abrir las posibilidades del consumidor de optar por una opción de compra. Para ello se establecen los siguientes principios claves:

- (i) Toda licencia para una patente esencial debe estar disponible en cualquier momento de la cadena de valor en que el estándar esencial ha sido implementado y las condiciones relevantes del licenciamiento deberán ser transparentes para otras compañías que quieran adoptar el mismo estándar considerado esencial.
- (ii) La regalía FRAND deberá reflejar el valor de la invención. En la mayoría de los casos esto significa que deberá basarse en el dispositivo más pequeño que implementa la patente esencial y adicionalmente deberá tomar en cuenta la regalía global que pudiera ser razonablemente fijada para todas las patentes que son esenciales para ese estándar.

- (iii) Las medidas cautelares de cese de uso otras medidas legales deben considerarse siempre como la última alternativa, luego de haber agotado las posibilidades de una negociación razonable; y
- (iv) El compromiso de ofertar la patente de la tecnología estándar en condiciones FRAND no debe quedar sin efecto simplemente porque la titularidad de los derechos sobre la patente esencial es transferida a otra compañía²⁷.

No obstante que, en el ámbito de las patentes esenciales, la creación de un “consorcio de patentes” aparenta ser una alternativa atractiva para ofrecer su licenciamiento de forma más simple para los licenciados de la tecnología esencial estándar, ello por las ventajas que brinda el “one-stop shop”²⁸, todavía no se puede afirmar que haya calado como una opción habitual en el mercado.

Un estudio que analizó cerca de doscientas mil patentes declaradas esenciales por los 19 mayores Organismos Internacionales de Normalización arrojó como resultado que el 91% de dichas patentes esenciales era licenciado de manera individual por el titular de la patente y no a través de un “consorcio de patentes”.

El estudio atribuye este hecho a dos razones fundamentales: primero, a que los titulares de los derechos que entregan a un consorcio de patentes la facultad de licenciar sus patentes esenciales se obligan a ofrecer la licencia a un precio máximo por concepto de las regalías, mientras que, de hacerlo individualmente, tienen la opción de poder ofrecer precios menores que los del consorcio a cambio de poder obtener a su turno ventajas en la negociación de licencias cruzadas para adquirir otras tecnologías que les pudieran ser útiles para el desarrollo de sus negocios; en segundo lugar, se señala que generalmente un “consorcio de patentes” debe integrar diversos intereses de una multiplicidad de titulares de derechos (fabricantes, proveedores de servicios de internet y comunicaciones, organizaciones de investigación y desarrollo, universidades, titulares de patentes, entidades privadas, etc.) que no siempre coinciden por lo que llegar a un concierto de todos estos agentes en un compromiso único ofrece evidentes dificultades prácticas²⁹.

27. Fair Standards Alliance (FSA), [en línea], [fecha de consulta: 6 junio 2017], disponible en la siguiente dirección electrónica: <<http://www.fair-standards.org/key-principles/>>.

28. “One stop shop” o “Ventanilla Única” es el modo coloquial de referirse al “Patent Pool” o “Consortio de patentes” y se refiere a la posibilidad de adquirir la licencia de una tecnología esencial estándar combinada de varios titulares distintos en un único lugar.

29. POHLMANN, Tim. *Landscaping standard-essential patents*. Revista *Intellectual Asset Management* Issue 75, London-Hong Kong, January/February 2016, p. 67 y ss.

Consideraciones finales

Sintetizando todo lo expuesto podemos señalar que es difícil encontrar el justo equilibrio entre, por un lado, los derechos de propiedad intelectual, y por otro, los derechos de la sociedad a acceder a las invenciones así como a impedir que la concesión de una patente genere el abuso de una posición de dominio, prácticas colusorias en el mercado o que impida el proceso de normalización que es de interés general de los consumidores.

Precisamente es en el marco de esta permanente interacción que se van encontrando los caminos más adecuados para dar solución a las controversias suscitadas a este respecto como, por ejemplo, el establecimiento de licencias obligatorias.

En este escenario, el surgimiento de los llamados “consorcios de patentes” para ofrecer tecnologías consideradas como esenciales o estándares para ciertas industrias en condiciones FRAND o RAND, puede constituirse en una alternativa de un monopolio que, “*per se*”, no implicará una violación a las normas de la libre competencia ni un abuso de posición de dominio; por el contrario, pueden beneficiar a los sectores industriales que requieren dicha tecnología esencial al facilitarles el acceso a ella evitando la maraña de patentes y el pago de regalías acumuladas que encarecen el producto y favorecer a los consumidores, quienes podrán adquirir los productos a un menor precio.

No obstante, debe reconocerse que la constitución de un consorcio de patentes enfrenta ciertas dificultades prácticas al momento de tener que concertar los términos en que la tecnología esencial estándar será licenciada. Ello debido a la problemática que entraña ponerse de acuerdo respecto del valor de cada patente individual aportada para conformar el consorcio, un plan de fijación de precios y un sistema de distribución de regalías, en particular, cuando los intereses de cada titular aportante de una parte de la tecnología esencial reconocida como estándar, son diversos.

Bibliografía

- BORT, Julie. Business Insider: Tech Insider. *Google won its lawsuit against Oracle* [en línea]. 2 marzo 2013. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.businessinsider.com/google-won-its-lawsuit-against-oracle-2016-5>.
- BURRONE, E. “Antes de lanzar un producto: evalúe su libertad de acción”. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [en línea]. 3 septiem-

- bre 2003. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: < http://www.wipo.int/sme/es/documents/freedom_to_operate.htm>.
- CELLAN-JONES, Rory. *Nokia and Apple settle patent dispute*, BBC News. [en línea]. 14 junio 2011. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.bbc.com/news/business-13759612>>.
 - CLABURN, Thomas. *HTC settles Apple Lawsuit*. InformationWeek IT Network [en línea]. 11 diciembre 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.informationweek.com/mobile/mobile-devices/htc-settles-apple-lawsuit/d/d-id/1107338?>
 - COMISIÓN EUROPEA. Decisión de la Comisión de fecha 9 de diciembre de 2009 en el proceso seguido contra RAMBUS, INC., bajo el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 54 del European Economic Agreement (EEA) – en español Espacio Económico Europeo EEE-, Caso COMP/38. 636 –RAMBUS-, [en línea], [fecha de consulta: 6 junio 2017]. Disponible en: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf>.
 - COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. *Comfort Letter o Carta de Patrocinio de la Comisión de la Unión Europea* por la que se aprueba el programa de licenciamiento para implementar el estándar de los DVDs (ver EUROPA Press Release, IP/00/1135, Brussels, 9 October 2000, [en línea], [fecha de consulta: 6 febrero 2018], disponible en: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-1135_en.htm>.
 - DAILY MAIL. Mail online. *Nokia finally claims multi-million dollar victory over Apple for breaching up to 46 patents*, [en línea]. 15 junio 2011. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2003456/Nokia-finally-claims-multi-million-dollar-victory-Apple-breaching-46-patents.html>>.
 - DAILY MAIL. Mail online, by Reuters. *Samsung agrees to hand over \$548 Million to Apple after losing patent lawsuit- but says it won't pay up until the iphone maker sends an invoice*. [en línea]. 4 diciembre 2015. [fecha de consulta: 29 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3346644/Samsung-agrees-hand-548-million-Apple-losing-patent-lawsuit-says-won-t-pay-iphone-maker-sends-invoice.html>>.
 - DILGER, Daniel Eran. *IPhone IP Wars: Nokia vs Apple vs HTC, Motorola & Samsung*. *Appleinsider* [en línea]. 27 marzo 2014. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://appleinsider.com/articles/14/03/27/iphone-ip-wars-nokia-vs-apple-vs-htc-motorola-samsung>.

- ESSENTIAL PATENT LLC, Essential Patent Block, [en línea]. 31 julio 2015. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.essentialpatentblog.com/2015/07/ninth-circuit-affirms-judge-robarts-rand-decision-microsoft-v-motorola/>.
- ESSERS, Loek. *Ericsson sues Samsung in the U.S. for patent infringement*. Computer World from IDG, [en línea]. 27 noviembre 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.computerworld.com/article/2493417/technology-law-regulation/ericsson-sues-samsung-in-u-s--for-patent-infringement.html>.
- EUROPEAN COMMUNITIES, *Official Journal*. 27 August 1999 -OJ C 242, 27.8. 1999, p. 5.
- EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI). *Guía para contribuir a su correcta implementación* [en línea]. [fecha de consulta: 6 de febrero de 2018]. Disponible en: <<http://www.etsi.org/WebSite/AboutETSI/IPRsinETSI/IPRsinETSI.aspx>>.
- FAIR STANDARDS ALLIANCE (FSA), *Key Principles*, [en línea]. [fecha de consulta: 6 de febrero de 2018]. Disponible en: <http://www.fair-standards.org/key-principles/>.
- FRANKEL, Allison, *Who won Microsoft v. Barnes & Noble patent litigation?* Reuters Blog [en línea]. 1 mayo 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://blogs.reuters.com/alison-frankel/2012/05/01/who-won-microsoft-v-barnes-noble-patent-litigation/>.
- HIRAYAMA, Kentaro. *Japan's new FRAND policy may point towards more active enforcement*, *Revista Intellectual Asset Management (IAM)*, London-Hong Kong, May/June 2016, Column IP Lawyer, p. 88.
- INSTITUTO EUROPEO DE NORMAS DE TELECOMUNICACIONES o EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI), *Guidelines for Antitrust Compliance*. [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi%20guidelines%20for%20antitrust%20compliance.pdf>.
- JAPAN FAIR TRADE COMMISSION. *Guidelines for the use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act (Guía en materia de Propiedad Intelectual con relación a la Ley Anti-Monopolios)* publicada el 21 de julio de 2016, [en línea]. [fecha de consulta: 19 enero 2018]. Disponible en: http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/IPGL_Frand.pdf.
- JOHNSON, James. *Microsoft settles Android lawsuit with Barnes & Noble*. Inquisitr [en línea]. 30 abril 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018].

Disponible en: <http://www.inquisitr.com/227573/microsoft-settles-android-lawsuit-with-barnes-noble/>.

- McNEAL, Kristen. *Note, Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.: 9,259,985 Reasons to Comply with Discovery Requests*, 15 RICH. J.L. & TECH. 10; University of Richmond School of Law, [en línea], [fecha de consulta: 6 junio 2017]. Disponible en: <http://law.richmond.edu/jolt/v15i3/article10.pdf>. (Qualcomm I), No. 05cv1958-B (BLM), 2008 WL 66932 (S.D. Cal. Jan. 7, 2008).
- MUELLER, Florian. *New Ericssons lawsuits against Samsung indirectly help Apple in fight against FRAND abuse*. Foss Patents Blog, [en línea]. 27 noviembre 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.fosspatents.com/2012/11/new-ericsson-lawsuits-against-samsung.html>.
- LOWENSOHN, Josh. *Apple and Google's Motorola Mobility settles long-running patent lawsuit*. The Verge [en línea]. 16 mayo 2014. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.theverge.com/2014/5/16/5725154/apple-and-motorola-mobility-settle-long-running-patent-lawsuit>.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC). *Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas (Anexo N° 3)*, [en línea]. [fecha de consulta: 19 enero 2018], disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt_s.htm#ann3.
- POHLMANN, Tim. *Landscaping standard-essential patents*. *Revista Intellectual Asset Management* Issue 75, London-Hong Kong, January/February 2016, p. 67 y ss.
- REISINGER, Don. *Samsung wins appeal in \$120M patent fight with Apple*. Fortune.com [en línea]. 26 enero 2016. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://fortune.com/2016/02/26/apple-samsung-patent-appeal/>.
- ROSE, Mike. *The Microsoft vs Motorola Lawsuit finally comes to an end*. Gamasutra, The Art & Business of making Games, [en línea]. 6 setiembre 2013. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: http://www.gamasutra.com/view/news/199743/The_Microsoft_vs_Motorola_lawsuit_finally_comes_to_an_end.php.
- SUTTON, P.J. "Rotten patent result for Apple" en la *World Intellectual Property Review*, March/April 2016, p. 61.
- THOMAS, Manju A. *Apple vs HTC. Patent violation case*. LinkedIn SlideShare

[en línea]. 2 marzo 2013. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://es.slideshare.net/ManjuThomas3/apple-vs-htc>.

- UNIÓN EUROPEA. Tribunal de Justicia. Sentencia de la Sala Quinta de fecha 16 de julio de 2015, dictada en el proceso seguido por Huawei Technologies Co. Limited contra la Zhong Xing Telecommunications Equipment Company Limited (ZTE) y su filial alemana ZTE Deutschland GmbH, Asunto C-170/13, sobre «Competencia — Artículo 102 TFUE — Empresa que es titular de una patente esencial para una norma con respecto a la cual se ha comprometido, ante un organismo de normalización, a conceder a terceros licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, denominadas “condiciones FRAND” (“fair, reasonable and non-discriminatory”) — Abuso de posición dominante — Acciones por violación de patente — Acción de cesación — Acción de retirada de productos — Acción con el fin de que se presenten datos contables — Acción de reparación — Obligaciones del titular de una patente esencial para una norma»; [en línea], [fecha de consulta: 6 de febrero de 2018]. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.302.01.0002.01.SPA&toc=OJ.C:2015:302:TOC.>.
- UNITED STATES COURT ARCHIVE SERVICES LLC, *Citron Electronics Co., Ltd. vs Toshiba Corporation*, Case 1:05-cv-10626-LMM-HBP, [en línea], [fecha de consulta: 6 junio 2017], disponible en: <<https://www.unitedstatescourts.org/federal/nysd/278073/>>.

Sítios de internet

- American Society of the International Association for Testing and Materials (ASTM International), [en línea]. [fecha de consulta: 19 enero 2018], disponible en: <https://www.astm.org/>.
- Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.amn.org.br/>>.
- Asociación Nacional de Protección contra el Fuego o *National Fire Protection Association* (NFPA) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.nfpa.org/>>.
- Comisión Electrónica Internacional (CEI) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.iec.ch/about/brochures/pdf/about_iec/welcome_to_the_iec-s.pdf>.

- Comité Europeo de Normalización o European Committee for Standardization (CEN), [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.cen.eu/Pages/default.aspx>>.
- Comité Europeo de Normalización Electrotécnica o European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC), [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.cenelec.eu/>>.
- Fair Standards Alliance (FSA), [en línea], [fecha de consulta: 6 junio 2017], disponible en la siguiente dirección electrónica: <<http://www.fair-standards.org/key-principles/>>.
- Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones o *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI), [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Servicios/Normalizacion/Seguimiento/Paginas/seguimiento-etsi.aspx>>.
- Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones o *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI), <http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Servicios/Normalizacion/Seguimiento/Paginas/seguimiento-etsi.aspx>.
- Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica o *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.ieee.org/index.html>>.
- *International Organization for Standardization* (ISO) [en línea]. [fecha de consulta: 19 enero 2018], disponible en: <https://www.iso.org/home.html>.
- *National Science Foundation* (NSF) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<https://www.nsf.gov/>>.
- Red Andina de Normalización (RAN) de la Comunidad Andina) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=101&tipo=TE&title=normalizacion-tecnica>>.
- Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.itu.int/es/pages/default.aspx>>.
- Wikipedia, The Free Encyclopedia. *Oracle America, Inc. v. Google, Inc.* [en línea]. 4 enero 2018. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_America,_Inc._v._Google,_Inc.

- Wikipedia, The Free Encyclopedia. *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.* [en línea]. 29 diciembre 2017. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corp._v._Motorola_Inc.
- Wikipedia, The Free Encyclopedia. *Motorola Mobility v. Apple Inc.* [en línea]. 29 diciembre 2017. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_Mobility_v._Apple_Inc.
- Wikipedia, The Free Encyclopedia. *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co.* [en línea]. 22 enero 2018. [fecha de consulta: 29 de enero de 2018]. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._v._Samsung_Electronics_Co>.
- *World Standards Cooperation* (WSC) [en línea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <<http://www.worldstandardscooperation.org/>>.



Diseño y funcionalidad: amanece en Europa

*Iván L. Sempere Massa**

I. Preliminar: el fundamento de la prohibición de protección relativa a la "funcionalidad"

II. Criterios interpretativos

1. La multiplicidad de formas
2. La intención del diseñador
3. La intención del diseñador desde el punto de vista del observador razonable
4. La libertad del diseñador para crear

III. Una mirada a la práctica en los EE.UU

IV. Consideraciones finales

Bibliografía



* **Iván L. Sempere Massa.** Doctor en derecho y Profesor honorífico del departamento de derecho mercantil y procesal de la Universidad de Alicante. Socio director del área legal de PADIMA TEAM, Alicante, España, i.sempere@padima.es.

Resumen

El presente artículo trata la cuestión de la prohibición de la protección de características funcionales en el ámbito del diseño. La funcionalidad y su prohibición pueden afectar a la eventual validez de un diseño, así como también a su alcance de protección. Es evidente que la mayoría de los diseños integran aspectos funcionales y ornamentales, por lo que es esencial determinar el tratamiento de las características funcionales. En este ámbito, la tesis de la multiplicidad de formas ha sido la más recurrente, pero de un tiempo a esta parte, otras tesis han ido ganando terreno. Hoy la situación en Europa dibuja un mapa en el que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO o La Oficina) parece estar más del lado de entender que el análisis debe descansar en el diseño analizado y sus características concretas siendo indiferente la existencia de formas alternativas para solventar la misma función, mientras que algunos tribunales parecen estar anclados en la tesis de la multiplicidad de formas.

El 8 de marzo de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una respuesta a una cuestión prejudicial en el asunto DO-CERAM GmbH v. CeramTec GmbH C-395/16 (en adelante, caso DOCE-RAM), que clarifica el criterio a seguir en el seno de la Unión Europea.

Palabras clave: Diseño industrial, características técnicas, funcionalidad.

Abstract

The present article deals with the issue of the prohibition of the protection of functional features in the context of design rights. Both functionality and its prohibition may impact on the eventual validity of a design, as well as on its scope of protection. Obviously, most designs include functional and ornamental elements, reason why it is of the highest importance to determine how functional features are addressed. In this context, the multiplicity of forms thesis has been the most recurring one. However, other theses have recently gained ground. Today, the situation in Europe draws the map of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO or The Office) appearing to be more on the side of understanding that the analysis shall focus

on the examined design and its particular features, regardless the existence of alternative forms which may serve to solve the same function, whilst some courts seem to be anchored in the multiplicity of forms thesis. On 8th, March, 2018, the European Union Court of Justice (EUCJ) issued a preliminary ruling in Case DOCERAM GmbH v. CeramTec GmbH C-395/16 (DOCERAM) clarifying the criteria to be followed within the EU in this regard.

Keywords: *Industrial Design, technical Features, functionality.*

I. Preliminar: el fundamento de la prohibición de protección relativa a la “funcionalidad”

El objeto del presente estudio es tratar la cuestión de la funcionalidad en el marco de la protección del diseño industrial, centrando el análisis en la prohibición de protección referida a “*las características dictadas exclusivamente por una función técnica*” que establece el artículo 8.1 del Reglamento (CE) del Consejo sobre los Modelos y Dibujos Comunitarios 6/2002 (RDC). Queda fuera del objeto de este artículo otros aspectos relacionados con la función técnica derivada de las interconexiones de productos o de los productos modulares.

Como se sabe, la propiedad industrial es una herramienta fundamental para la competitividad empresarial que tiene su fundamento en el fomento del desarrollo tecnológico y creativo en beneficio de la sociedad (creaciones materiales) al tiempo que en el mantenimiento del orden concurrencial (signos distintivos).

Más concretamente, las patentes y/o modelos de utilidad son derechos de monopolio que se justifican por incentivar la actividad inventiva del ser humano, lo que incrementa nuestra calidad de vida. Ahora bien, la regla esencial es que solo se otorguen patentes a soluciones técnicas que resuelven problemas técnicos (inventos), siempre que dichos inventos cumplan con los requisitos de novedad y actividad inventiva exigidos, además de que resulten aplicables en la industria.

Esas exigencias para la protección de las invenciones son más elevadas y diferentes a los requisitos de protección en marcas o diseños.

Así las cosas, la protección por propiedad industrial de los aspectos funcionales o -más concretamente- de características dictadas exclusivamente por su función técnica, está reservada al mundo de las patentes o

los modelos de utilidad y vetada al ámbito del diseño industrial y los signos distintivos, entre otras figuras de propiedad industrial.

No puede, por tanto, pretenderse la protección de una característica técnica ni de conceptos funcionales a través de los signos distintivos (marcas) o del diseño. De ahí, el límite común de la funcionalidad que se predica en ambos escenarios normativos (marcas y diseños)¹.

Así, proteger una característica técnica por marca o diseño causaría un efecto claramente obstruccionista de los avances técnicos y/o tecnológicos sin pasar por el examen que las patentes imponen, lo que resulta ser el efecto opuesto al pretendido con la propiedad industrial referida a las creaciones materiales. Y no solo porque el examen y los requisitos son diversos, sino también porque el contenido del derecho es diferente en cuanto a sus aspectos sustantivos y temporales.

En el ámbito de las marcas esa circunstancia (la monopolización de un aspecto funcional) tendría especial gravedad por cuanto ese derecho tiene una evidente vocación de permanencia. El debate se suscitó en los asuntos PHILIPS y LEGO² en los que el TJUE interpretó la prohibición de registrar marcas constituidas exclusivamente por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico³.



-
1. Artículo 7.1 e ii) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE) / Artículo 5.1 e) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas (LM) / Artículo 8.1 del RDC y artículo 11.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI).
 2. Asunto PHILIPS: Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia C-299-99 de 18 de junio de 2002. Asunto LEGO: Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia C-48-09 de 14 de septiembre de 2010.
 3. Artículo 4.1 e) ii) de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (La Directiva) / Artículo 7.1 e) ii) del RMUE/ Artículo 5.1 e) de la LM. El problema se planteó inicialmente en sede marcaria en relación con la interpretación establecida en el artículo 7.1 e ii) del RMUE que pretende evitar monopolios ilimitados de formas materiales que deben estar a disposición de los competidores y en beneficio del interés general.
-

En estos casos, el TJUE fue tajante al determinar que la prohibición aplica frente a cualquier forma que cumpla una función técnica, incluso y a pesar de la eventual existencia de formas alternativas para desempeñar esa misma función. El término “*exclusividad*” lo asemeja a “*esencialidad*” en el sentido de entender que, si esa forma es esencialmente técnica, entonces deberá aplicar la prohibición⁴.

Según el Tribunal, otorgar un derecho de marca sobre una forma funcional significaría que el titular de la marca podría prohibir, no solo esa forma, sino formas similares, bloqueando artificialmente las soluciones técnicas idénticas y similares en grado de confusión, lo que supone una obstaculización artificial -con vocación de perpetuidad- de soluciones técnicas desde el derecho de marcas.

Centrándonos en el ámbito del diseño industrial, la intención o fundamento subyacente de este veto está –como se ha dicho- en no obstaculizar la innovación tecnológica mediante la concesión de derechos sobre diseño industrial a diseños con características únicamente dictadas por la función técnica⁵ y que, por tanto, deberían pasar por las exigencias de examen propias de las invenciones para alcanzar un derecho exclusivo (patente o modelo de utilidad).

Con la intención de prohibir la protección de características funcionales a través del diseño industrial se expresan los artículos 7.1 de la Directiva y 8.1 del RDC. Por ambos, el texto es esencialmente el mismo:

“No podrá reconocerse un derecho sobre un dibujo o modelo a las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.”

Aunque aparentemente el texto nos lleva a una relativamente sencilla interpretación, la realidad es bien distinta. En efecto, del sentido literal de la frase podemos afirmar que:

- las características de un diseño
- que vengan dictadas exclusivamente por su función técnica
- no deben ser protegidas por diseño

4. Párrafos 81 a 83 de la decisión PHILIPS C-299-99.

5. Considerando 14 de La Directiva. “(14) Considerando que no se debe obstaculizar la innovación tecnológica mediante la concesión de la protección que se otorga a dibujos o modelos a características dictadas únicamente por una función técnica; que se sobreentiende que este hecho no implica que un dibujo o modelo haya de poseer una cualidad estética; que, del mismo modo, no debe obstaculizarse la interoperabilidad de productos de fabricaciones diferentes haciendo extensiva la protección a dibujos o modelos de ajustes mecánicos; que las características del dibujo o modelo que queden excluidas de la protección por estos motivos no deben tenerse en cuenta al objeto de determinar si otras características del dibujo o modelo cumplen los requisitos de protección;”

A la vista de lo anterior, parece claro que la prohibición no va dirigida directamente al diseño en su totalidad, sino a las características de éste. Y no a cualquier característica, sino únicamente a las que “vengan exclusivamente dictadas por una función técnica”.

Así, comprender y delimitar qué se entiende por características “exclusivamente dictadas por su función técnica” es un hito esencial para analizar esta cuestión.

En la Directiva no hay una definición de “*función técnica*” ni tampoco hay referencia alguna acerca de qué debe entenderse por “*dictada exclusivamente*”. La “función técnica” parece referirse a la “funcionalidad”, es decir; a lo que se diseña pensando en la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo [Real Academia Española (RAE): funcionalidad]; mientras que “dictada exclusivamente” nos lleva a entender que la funcionalidad era lo único que guio la creación o incorporación de esa característica, es decir; ninguna otra intención estética u ornamental se tuvo en consideración a la hora de diseñar. El RDC tampoco aclara la cuestión.

El debate resulta huérfano para casos extremos donde un objeto es puramente funcional (piénsese en una canica metálica) o únicamente ornamental (una escultura de LLADRÓ®), pero no así para la gran inmensidad de los casos en los que los productos integran aspectos funcionales y ornamentales buscando desempeñar la función para la que fueron creados al tiempo que ser atractivos a los ojos del público.

Si hacemos referencia al *softlaw* de las Directrices de la EUIPO referidas a esta cuestión, se observa que la práctica de la Oficina se inclina por determinar;

- (i) En primer lugar, cuál es la función técnica del producto atendiendo a su propia descripción o a la ilustración del diseño en sí mismo. En esa apreciación, que debe ser objetiva, la División de Anulación puede usar documentos técnicos referidos al producto -patentes- e incluso designar expertos atendiendo a la complejidad del asunto.
- (ii) Afirman las Directrices que para la aplicación del artículo 8.1 del RDC no se exige que esa forma sea la única para lograr un determinado resultado técnico o función, sino que debe aplicar en aquellos casos en los que la necesidad de lograr una función técnica del producto fuera el único factor relevante o pertinente para elegir la característica. El examen del artículo 8.1 del RDC

debe realizarse, según esas Directrices, analizando el dibujo o modelo comunitario y no los dibujos o modelos que estén compuestos por otras formas.

Sin embargo, la interpretación no es unánime y los criterios diversos como luego se expondrá. Lo que sí parece claro es que, en nuestro marco legislativo⁶:

- (i) La prohibición afecta a características, no al diseño: En ese sentido, la primera conclusión que debe alcanzarse es que la prohibición solo alcanzará o afectará totalmente a un diseño en el caso en el que todas sus características sean exclusivamente funcionales. De ahí que, la nulidad de un diseño por esta vía solo procederá en esos casos. Este caso es -sin duda- excepcional, considerando que la práctica totalidad de los diseños albergan aspectos funcionales y estéticos u ornamentales. Es decir, la inmensa mayoría de los productos se crean para cumplir una función al tiempo que cuidando su aspecto para llamar la atención dentro de su categoría y propiciar la elección de los consumidores. Se antoja complicado imaginar un diseño dictado o creado únicamente con criterios funcionales prescindiendo de todo toque estético. Hasta los diseños más minimalistas o los que en su día siguieron criterios puramente funcionales o mecánicos han ganado o gozan de cierta atracción formal⁷.
- (ii) Se trata de una excepción, por lo que deberá ser interpretada restrictivamente. En ese sentido y como se ha dicho, el que un diseño comprenda características técnicas, no significa que quede excluido de protección, sino que éstas no encontrarán protección por diseño industrial⁸.

Con todo, la cuestión no es sencilla y actualmente es uno de los temas más debatidos en el ámbito del diseño industrial. La realidad es que la práctica totalidad de los diseños integran características funcionales y ornamentales; que los criterios interpretativos acerca de la “funcionalidad” y su

6. En la Unión Europea (Directiva y RDC) y en España la LDI.

7. El comienzo de la Bauhaus fue en 1919 y su foco era de combinar diseño con industria, otorgando buenos productos de diseño para la mayoría. La Bauhaus no sólo impactó en el diseño y arquitectura en un nivel internacional, sino también revolucionó la forma en que las escuelas de diseño conceptualizaron la educación como un significado de impartir un acercamiento integral al diseño, donde la forma sigue a la función. **La forma sigue a la función** (en inglés, *form follows function*), es un principio de diseño funcionalista asociado a la arquitectura y diseño moderno del siglo XX.

8. Cuestión distinta será el que las características afectadas por la prohibición sean las únicas o las esencialmente más protagonistas en el diseño, ya que, en esos casos, el diseño no debería ser protegido.

papel en el ámbito del diseño son diversos y, en ocasiones, complementarios, por lo que la preocupación por unificar estos criterios y clarificar la cuestión es un deseo unánime no solo en nuestro ámbito europeo, sino también en otras jurisdicciones⁹.

Además, la discusión afecta diversos terrenos que son fundamentales en el marco del derecho de diseño industrial, a saber; a la validez del diseño, ya que en ocasiones habrá que analizar si un diseño es nulo o no en función de si todas sus características están dictadas exclusivamente por su función técnica; y al ámbito o alcance de protección en el marco de una demanda de infracción o para la valoración del requisito de novedad y/o carácter singular, por cuanto hay que considerar si esas características técnicas deben ser tomadas en consideración para delimitar la impresión general del diseño o, por el contrario, deben ser excluidas de toda consideración a esos efectos.

II. Criterios interpretativos

Como se ha dicho, la cuestión interpretativa del límite a la protección de la funcionalidad se planteó inicialmente en sede marcaria para interpretar el alcance de la prohibición contenida en el artículo 7.1 e ii) del RMUE¹⁰ a los efectos de evitar monopolios ilimitados de formas materiales que debían estar a disposición de los competidores y en beneficio del interés general.

En ese terreno, el TJUE fue claro al determinar que la prohibición aplica independientemente de que existan otras formas de obtener el mismo resultado técnico.

En efecto, en los meritados asuntos de PHILIPS y LEGO el Tribunal entendió que un derecho de marca no podía monopolizar una función técnica¹¹

-
9. La reciente Resolución sobre los *“requisitos de protección del diseño industrial con particular foco en la cuestión de la funcionalidad”* de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) adoptada en el Congreso de Milán de septiembre de 2016, se ha podido evidenciar la preocupación unánime por identificar los criterios más idóneos para el test de la funcionalidad, así como su papel en el ámbito de la validez y alcance de protección del derecho.
 10. 7.1 e ii) RMUE *“se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por: la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico”*.
 11. Apartado 48 de la Sentencia “LEGO”: *“ Por otra parte, al limitar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento núm. 40/94(LCEur 1994\25) a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta, en principio, inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos «exclusivamente» y «necesaria», dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas”*.
-

e interpretó el adjetivo “*exclusivamente*” en el sentido de que la forma no ha de tener otra finalidad que la de conseguir el resultado técnico deseado, independientemente de la existencia de formas alternativas para alcanzar el mismo resultado¹².

Si bien el efecto interpretativo y el alcance de la cuestión debe limitarse a marcas, deben destacarse las conclusiones del Abogado general RUIZ-JARABO COLOMER en el caso PHILIPS porque en ellas hizo referencia al diseño industrial así, el Abogado General afirmó que el nivel de funcionalidad exigido para que opere la prohibición en diseño debe ser superior al de marcas. Es decir, en diseño solo operará la prohibición si no hay otra forma de cumplir la función. En cuanto existan formas alternativas, la prohibición no operará. No obstante que estas opiniones fueron ofrecidas en un asunto marcario, el Abogado General ya apuntaba que el criterio de la MULTIPLICIDAD DE FORMAS es el que procede aplicar en diseño¹³.

En el ámbito del diseño y atendiendo a la legislación especial que le es propia, resulta evidente que pueden protegerse diseños que comprendan características técnicas y no técnicas (ornamentales), del mismo modo que las funcionales no están amparadas por la protección¹⁴.

La aplicación de la prohibición es clara si la apariencia de un diseño únicamente está integrada por características que resultan ser las únicas para desarrollar su función. Pero ¿y si hay más de una forma para realizar una misma función?; ¿Qué se entiende por características funcionales y quién debe determinar ese aspecto; un usuario informado o un técnico experto?; un diseño eminentemente técnico, ¿puede tener alguna carga estética?; Y ¿Cómo influyen esas características en el ámbito de protección del

12. Apartado 84 de la Sentencia “PHILIPS”: “A la vista de estas consideraciones, procede responder a la cuarta cuestión que el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guion, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que sus características funcionales esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico. Asimismo, la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en dicha disposición.”

13. Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 23 de enero de 2001 en el asunto PHILIPS, apartado (34) “[...] el nivel de «funcionalidad» debe ser superior para poder apreciar la causa de exclusión en el marco de modelos y dibujos; el elemento considerado debe ser no sólo necesario, sino indispensable para la consecución de un resultado técnico determinado: la función dicta la forma (form follows function). (8) Quiere esto decir que un modelo funcional puede, no obstante, ser digno de protección si cabe demostrar que la misma función técnica podría ser realizada por otra forma distinta.”

14. Considerando 10 del RDC y Considerando 14 de la Directiva. Caso “Balizas”: Unión Europea. Tribunal de Marca de la Unión Europea (antes Tribunal de Marca Comunitaria). Sentencia núm. 418/2012, de 18 de octubre de 2012 y Juzgado de Marca de La Unión Europea (antes Juzgado de Marca Comunitaria). Sentencia núm. 93/12 de 5 de abril de 2012.

diseño protegido? ¿Deben tenerse en cuenta para conformar la impresión general o debemos ignorarlas?

Como se verá, los diferentes criterios que a continuación se apuntan nos ofrecen algunas respuestas a estas cuestiones, pero su recurso no es unánime ni uniforme, siendo que en ocasiones se traen varios criterios al tiempo para dilucidar un mismo asunto.

1. La multiplicidad de formas

El criterio de la multiplicidad de formas defiende la aplicación de la prohibición (artículo 11.1 de la LDI / artículo 8.1 del RDC) únicamente si no existen formas alternativas de desarrollar esa función. Es decir, la existencia de formas alternativas evita la aplicación de la prohibición, por lo que el diseño es protegido en su totalidad desde el punto de vista de su apariencia externa -no su funcionalidad-.

Este criterio tiene origen en la doctrina alemana (Schramm) y ha sido aplicado por los tribunales de algunos países de la Unión Europea (UE), como España, Reino Unido (RU), Suecia (SE), Georgia (GE) o Francia (FR). También citado por el Abogado General RUIZ JARABO en el ámbito marcario antes referido.

Las críticas a este criterio son diversas, debiendo destacar fundamentalmente las que siguen:

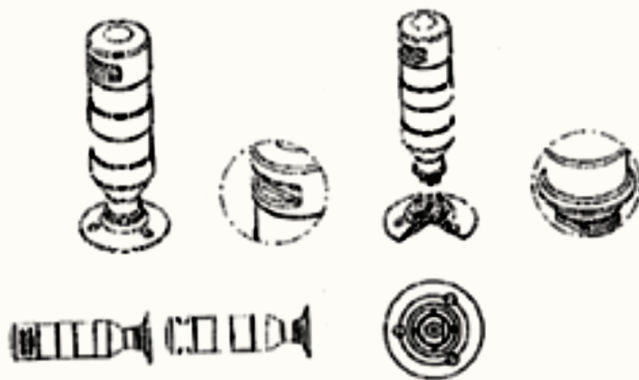
- La intención y fin fundamental de la prohibición es no otorgar protección a características funcionales. El criterio de la multiplicidad de formas deja esa intención vacía de contenido y la frustra, por cuanto rara vez será de aplicación.
- Por otro lado, indican que “multiplicidad” puede darse cuando son 2 las formas de hacer algo, lo que equivaldría a permitir la protección por diseño de dos variantes técnicas escapando a la prohibición¹⁵. Señalan los críticos, además, que podría ser una misma persona o empresa, lo que significaría que se alcanza una protección material sobre aspectos técnicos sin pasar por los exámenes previstos en la legislación de patentes para valorar el cumplimiento de los requisitos de protección. Un mero depósito basta para tener protección por un

15. Multiplicidad hace alusión a abundancia (RAE), por lo que resulta forzado entender que con 2 formas pueda hablarse de multiplicidad. Ahora bien, si es cierto que el criterio -más allá de su título- sigue la aplicación práctica de entenderse como la no existencia o la existencia de formas alternativas y, en ese escenario, la existencia de una sola forma más cumpliría con el test. De hecho, en otras jurisdicciones se habla de que “no existan formas alternativas” de alcanzar el mismo resultado.

periodo mayor que el previsto para las patentes (25 años frente 20 en Europa).

Algunas de las decisiones más relevantes en las que se ha aplicado este criterio son las que siguen:

- **Caso “Balizas”. Sentencias del Juzgado de Marca Comunitaria núm. 93/12 de 5 de abril de 2012 y del Tribunal de Marca Comunitaria núm. 418/2012 de 18 de octubre de 2012¹⁶.** En este asunto, se rechazó la demanda reconvencional planteada por la demandada solicitando la cancelación del diseño de la actora por ser una forma dictada exclusivamente por su función técnica. El Juzgador de instancia primero y el Tribunal de apelación luego, subrayaron que la existencia de formas alternativas evidencia que el diseño registrado no comprende únicamente características dictadas exclusivamente por la función técnica. Descartada la nulidad del diseño, el Tribunal interpretó que, para determinar el alcance de la protección del diseño de la actora, lo determinante es la impresión general del mismo, sin perjuicio de ponderar que características son las que dotan de singularidad al diseño protegido.



- **Decisión núm. R 998/2013, de 15 de febrero de 2015, “Austrotherm vs Termo Organika” de la Tercera Sala de Recurso de EUIPO¹⁷.** Aunque la EUIPO inicio su criterio decisorio pegado al crite-

16. Actualmente la denominación de estos órganos judiciales es Tribunal de Marcas de la Unión Europea.

17. Unión Europea. Tercera Sala de Recurso de EUIPO. Asunto R 998/2013, de 15 de febrero de 2015. En el presente asunto, la *ratio decidendi* de la Sala comienza explicando, en el párrafo 44 de la decisión, que el artículo 8.1 del RDC niega la protección a las apariencias de las características de un producto que fueron elegidas únicamente con la intención de que el producto cumpliera su función, al contrario que las características elegidas, al menos

rio de la multiplicidad de formas¹⁸, pronto se separó de él. No obstante, recientemente ha vuelto a usarlo tímidamente en este asunto relativo a una acción de nulidad planteada en el marco del artículo 8.1 del RDC contra el registro de un diseño de un bloque de construcción. En efecto, la practica actual de la EUIPO no es recurrir a la teoría de la multiplicidad de formas para determinar si una forma es o no funcional. Sin embargo, en esta decisión se utiliza este criterio. En efecto, en los párrafos 48 y 49, la Sala introduce el hecho de que existan formas alternativas para rechazar la acción de nulidad y confirmar el registro del diseño. Ahora bien, no es menos cierto que la decisión incorpora otros razonamientos más uniformes y coherentes con la práctica actual y mayoritaria de la EUIPO en la interpretación de la aplicación del artículo 8.1. del RDC.



minimamente, con la intención de mejorar la apariencia visual del producto. En la mayoría de los casos, el diseñador busca ambas cosas, la funcionalidad y la buena apariencia. Únicamente cuando las consideraciones estéticas sean absolutamente irrelevantes se entenderá que el diseño esta dictado exclusivamente por su función técnica (44). En los párrafos sucesivos (45, 46, 47 y 48) indica que el hecho de que un diseño incorpore una característica funcional no implica que la totalidad del diseño sea declarado nulo (25.1 b) del RDC), lo que solo sucederá si todas las características del diseño son funcionales (45). Para determinar si las características son funcionales o no, debe determinarse primero cual es la función del producto: la descripción del diseño en la solicitud o su representación debería bastar para completar esa interpretación (46). La apreciación de la prohibición debe ser objetiva, no la del usuario informado (47); finalmente, en los siguientes párrafos 47 y 48 la Sala toma en consideración la existencia de formas alternativas en los bloques y en su configuración visual, de modo que alcanza la conclusión de que esas formas no son las únicas ni las técnicamente necesarias para desempeñar la función, por lo que rechaza la apelación y declara válido el diseño.

18. Caso 867 Ampel: Unión Europea. División de Anulación de EUIPO. Decisión núm. 867 de fecha 1 de diciembre de 2005.
-

2. La intención del diseñador

La intención que tuvo el diseñador en el momento de crear o configurar el diseño es quizás el criterio que mejor encaja con la letra y sentido de la prohibición: “Características exclusivamente dictadas por una función técnica”. Ahora bien, exige aplicar un juicio subjetivo sobre la intención -también subjetiva- del creador, lo que dificulta enormemente su aplicación siguiendo criterios objetivos.

3. La intención del diseñador desde el punto de vista del observador razonable

Esta aproximación tiene su origen en la decisión de la EUIPO conocida como “*Lindner vs Fransson*”. Admitiendo que todo diseño incorpora o comprende características funcionales y ornamentales, y siempre que lo funcional no sea lo único presente en el diseño, éste podrá ser protegido. Únicamente cuando las características ornamentales sean absolutamente irrelevantes se entenderá que el diseño ha sido elegido exclusivamente por su función técnica.

No obstante, la prohibición deniega protección a características visibles que fueron elegidas únicamente con el propósito de cumplir una función técnica, al contrario que otras características que lo fueron -al menos mínimamente- para mejorar la apariencia de un producto.

La novedad de este criterio es que la perspectiva de análisis pretende ser objetiva desde el punto de vista de un “*observador razonable*” y las decisiones más destacadas son las que a continuación se citan:

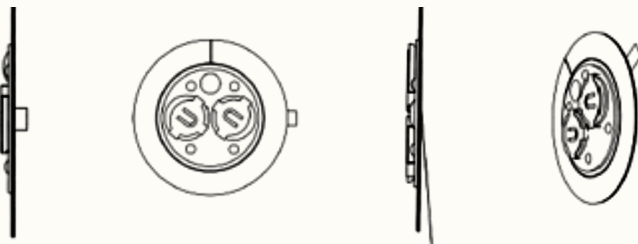
- **Decisión de la Tercera Sala de Recurso de EUIPO de fecha 22 de octubre de 2009. Caso núm. R 690/2007 “Lindner Recyclingtech vs Lars Fransson”** La Sala, en el párrafo (36) de la decisión referida a un dispositivo cortador (*chaff cutters*), alega que la apreciación acerca de si una característica es o no funcional, debe ser objetiva. En ese ejercicio, continúa alegando la Sala, no es preciso entrar en la mente del diseñador para adivinar que pensaba en el momento de crear el diseño, sino que basta un juicio desde la perspectiva de un “observador razonable” que observa el diseño y se pregunta si en el momento de elegir las características existieron consideraciones diferentes de las puramente funcionales. En el caso concreto, la decisión subraya que a nadie le importa si el producto parece más o menos bonito porque nadie invierte su tiempo en eso. Lo único rele-

vante es si el producto cumple su función adecuadamente. Todas las circunstancias esenciales del diseño han sido escogidas para desempeñar la función técnica de la mejor manera (42). Con todo, la Sala decreta la nulidad del diseño.

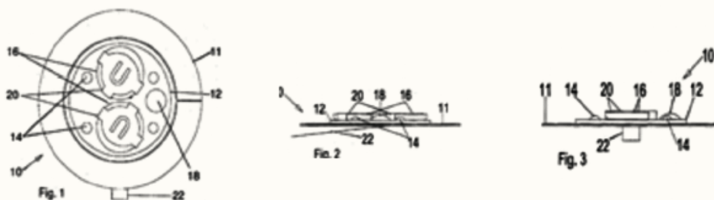


- **Decisión de la Tercera Sala de Recurso de EUIPO de fecha 6 de junio de 2016. Caso núm. R 1341/2015-3 “2WF vs Benmore Venture”.** En el presente asunto referido a la nulidad de un dispositivo de iluminación, se insiste en descartar la teoría de la multiplicidad de formas como aplicable alegando que si aceptamos que una característica o forma está solo dictada por su función técnica únicamente por la existencia de formas adicionales que puedan alcanzar la misma función, el artículo 8.1 del RDC solo aplicaría en circunstancias muy excepcionales y el sentido y fundamento de esa prohibición quedaría frustrado. El objeto de la prohibición es evitar que la ley de diseño sea usada para monopolizar soluciones técnicas, porque esa protección solo puede ser alcanzada por procesos y bajo condiciones mucho más exigentes previstas en las leyes de patentes. La multiplicidad existe desde que una solución técnica puede ser alcanzada por dos formas. Conforme esta teoría, ambas podrían ser protegidas por la misma persona, lo que generaría el efecto no deseado y el vaciamiento del contenido del 8.1. del RDC. Entendiendo que todas las características del producto eran funcionales (características que además

coincidían con una solicitud de patente que recogía exactamente los mismos elementos), se declaró la nulidad del diseño.

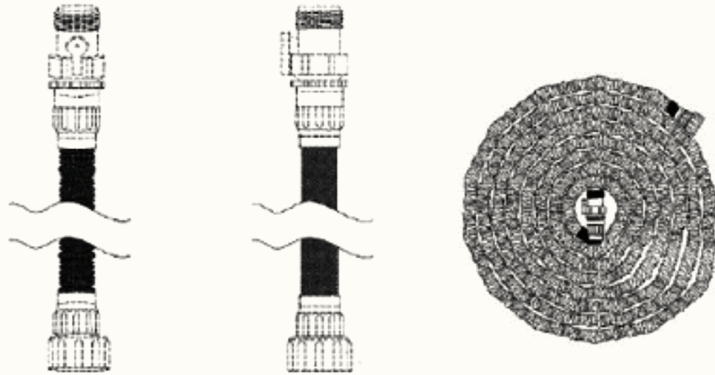


Patente US N° 2011/0188237



- Decisiones de la Tercera Sala de Recurso de EUIPO de fecha 27 de enero de 2016. Casos R 1517/2014 y R 2114/2014 "HOSES" "International Edge Inc vs Blue Gentian LLC"**. Siguiendo el criterio de la EUIPO, la Sala determinó en el párrafo (51) de esta decisión, referida a la nulidad instada contra el diseño de una manguera con aspecto rugoso, que el producto tiene dos funciones; hacer pasar el fluido (gaseoso o líquido) (i); y expandirse cuando se usa y contraerse cuando no (lo que coincide esencialmente con la descripción de la EP 2520840 del mismo titular) (i)-. El aspecto rugoso de una característica de apariencia, afirma la Sala en el párrafo (60), es dictada únicamente por la función técnica del producto porque representa la necesidad de esa manguera de crecer en su tamaño cuando se expande por la presión interna que ejerce el líquido en el tubo, ámbito de protección que coincide con lo descrito en la patente europea antes citada. Solo el color gris es una característica que no cae en la prohibición del 8.1 del RDC, por lo que sujeto al examen de novedad y singularidad pertinente es la única característica protegible. La solicitud de nulidad es admitida no obs-

tante atendiendo a las otras causas alegadas por el solicitante de la nulidad y referidas a la existencia previa de diseños que afectaban a los requisitos de protección del diseño cuestionado.



Con todo, tras analizar el contenido de las decisiones mencionadas, se aprecia como la EUIPO sigue el siguiente razonamiento:

- (i) el artículo 8.1 del RDC niega la protección a las apariencias de las características de un producto que fueron elegidas únicamente con la intención de que el producto cumpliera su función, al contrario que las características elegidas, al menos mínimamente, con la intención de mejorar la apariencia visual del producto.
- (ii) en la mayoría de los casos, el diseñador busca ambas cosas, la funcionalidad y la buena apariencia.
- (iii) únicamente cuando las consideraciones estéticas sean absolutamente irrelevantes se entenderá que el diseño está dictado exclusivamente por su función técnica. El hecho de que un diseño incorpore una característica funcional no implica que la totalidad del diseño sea declarado nulo, lo que solo sucederá si todas las características del diseño son funcionales.
- (iv) para determinar si las características son funcionales o no, debe determinarse primero cuál es la función del producto: la descripción del diseño en la solicitud o su representación debería bastar para completar esa interpretación.
- (v) la apreciación de la prohibición debe ser objetiva, no la del usuario informado. Puede ser la posición de un “observador razonable” atendiendo a las pruebas obrantes en cada caso.

4. La libertad del diseñador para crear

Una forma no estará dictada exclusivamente por su función técnica si el diseñador tiene cierto grado de libertad para la creación del diseño. Si existe un espacio creativo para la generación de otras formas que puedan desarrollar la misma función, entonces no aplicará la prohibición.

Es similar al criterio de la multiplicidad de formas, pero con un juicio proyectado: mientras que la multiplicidad de formas implica la prueba de que existen otras formas, este criterio debe referirse a la posibilidad de que existan otras formas.

Debe tomarse nota de que en la tramitación de la directiva se suprimió la referencia al espacio creativo del diseñador, por lo que se cuestiona la procedencia de este criterio por su dudoso encaje con la intención del legislador.

III. Una mirada a la práctica en los EEUU

La norma americana desarrolla la prohibición de la funcionalidad desde su concepto genérico de diseño (*patent designs*), a saber;

“quien invente un diseño nuevo, original y ornamental para un producto, puede obtener un diseño, considerando el cumplimiento de las condiciones y requisitos de este título” [35 del Código de Estados Unidos (U.S.C.) § 171].

Así, los diseños que no reúnan el requisito positivo de la “ornamentabilidad” no deben ser protegidos. De ahí, que los únicamente funcionales no pueden encontrar protección por la vía del diseño (*patent design*). Por ello, el requisito de la “ornamentabilidad” resulta necesario para valorar la protección del diseño, lo que no significa que un diseño no pueda contener -además- aspectos funcionales.

Es en la interpretación de lo que significa “ornamental” donde la jurisprudencia americana se ha inclinado por entender que “*el requisito de la ornamentabilidad significa que el diseño no debe estar dictado únicamente por la función*” a los efectos de distinguir el campo de las patentes del de los diseños¹⁹.

En el ámbito de la validez de un diseño, la práctica judicial americana suele decantarse por entender que un diseño es inválido en tanto en cuanto su apariencia general esté dictada únicamente (*solely*) por su función, es decir, sea esencialmente funcional. Si la apariencia general del diseño rei-

19. *Best Lock corp vs. Ilco Unican Corp.* federal Circuit 1996. *Blade key*. En definitiva, recurren a las mismas razones que administramos en sede de la Unión Europea para reservar la protección de la funcionalidad a las patentes.

vindicado no es esencialmente funcional, el diseño debe ser válido, aunque algunas de sus características o elementos son puramente funcionales (Ethicon vs Covidien, el Fed Circuit, 2015). Para verificar el carácter funcional o no de un diseño, recurren a la teoría de la multiplicidad de formas en la que entienden la existencia de un “diseño “alternativo” cuando existen otros que pueden alcanzar la misma o *similar* “capacidad funcional”; es decir, al extender el concepto al cumplimiento de funciones similares disponen de una mayor flexibilidad en la aplicación de la teoría de la multiplicidad de formas²⁰.

Siguiendo la opinión de V. Carani Christopher²¹, por la mayoría de la doctrina norteamericana, la funcionalidad es una cuestión de hecho que debe ser traída desde la objetividad y la aplicación de la teoría de la multiplicidad de formas es un ejercicio puramente objetivo.

Cuestión diferente es el alcance de la protección. En este campo, el autor defiende que todas las partes (funcionales o no) deben tomarse en consideración para dibujar el ámbito de protección del diseño, no cabiendo su ignorancia por parte del juzgador. Y ello, reiterando la no protección funcional de esas partes funcionales. Según CARANI, la posición, proporción y forma de esos elementos deben considerarse para dibujar el alcance de la protección. Sin embargo, hay posiciones diversas. Mientras en unos casos se afirma que las características funcionales deben ser descontadas o eliminadas (“*factored out*”) de la comparación²², otras decisiones y parte de la doctrina de esa jurisdicción nadan en otra dirección.

En el asunto “**Richardson vs Stanley Works**”, 2010, el tribunal Federal entendió que las funciones puramente funcionales no debían ser tenidas en cuenta para configurar el alcance de la protección del diseño, por lo que determinó que no existía infracción del diseño cuestionado en relación al registrado.

Como se ha dicho, esta eliminación de las características funcionales en la comparativa entre diseños registrados y cuestionados no es, sin embar-

20. Para analizar si un diseño es funcional y, por tanto, debe quedar excluido de protección, consideran fundamental la prueba acerca de la existencia de diseños alternativos para desempeñar la misma función. Aunque suelen referirse a otras pruebas complementarias (p.e. si el producto se promociona solo poniendo en valor sus aspectos funcionales), si una misma función puede ser alcanzada por diversos medios o formas, resulta muy difícil tratar de blindar una función técnica a través del diseño industrial (*patent design*). De hecho, solo hay una decisión de cancelación de un diseño por carecer absolutamente de aspectos ornamentales, a saber: Best Lock corp vs. Ilco Unican Corp. federal Circuit 1996. Blade key. Nulidad conforme al precepto 35 U.S.C. § 171.

21. Design Rights. Functionality and Scope of Protection, 3, 1- 632 (editado por V.Carani Christopher, publicado por Kluwer Law International B.V. en Países Bajos en 2017)

22. Richardson vs Stanley Works, 2010: la comparación debe limitarse a las características o aspectos ornamentales; no a los funcionales.

go, compartida en todas las decisiones ni tampoco seguida por toda la doctrina. Antes al contrario, la doctrina mayoritaria²³ sostiene que su legislación habla de diseño en su globalidad y que el ámbito de protección lo dibuja la apariencia general del diseño, por lo que no puede disgregarse esa apariencia general extrayendo los componentes (*portions*) funcionales.

Finalmente, es de destacar que en otro caso (*Lee vs. Dayton-Hudson*, 1988) el Tribunal Federal indicó que el diseño no protegía conceptos, sino únicamente la expresión concreta de dichos conceptos, aunque fueran funcionales. Así entendió que no existía infracción por cuanto la expresión o configuración de los diseños era diferente.

IV. Consideraciones finales

Centrando la atención en la jurisdicción de la Unión Europea (Directiva y RDC), debe resaltarse que la norma referida a la funcionalidad (8.1 RDC) se refiere a características, no al diseño en su totalidad. Así, parece razonable pensar que aquellos diseños integrados por características únicamente funcionales no pueden encontrar protección, mientras que aquellos que comprendan también características no funcionales, podrán protegerse. Ahora bien, la cuestión fundamental radica en la identificación y el tratamiento de esas características técnicas, es decir, en cómo deben considerarse y tratarse en el marco de una acción de invalidez (nulidad) o para determinar el ámbito de protección del diseño (infracción).

En relación a la identificación o apreciación de la funcionalidad, parece razonable entender que esa apreciación debe descansar en datos objetivos. Es decir, una característica es funcional porque desempeña una función técnica. Si la característica ha sido incorporada en el diseño con esa única finalidad, será exclusivamente funcional.

En ese marco, el criterio debería ser necesariamente técnico. Ese criterio técnico es razonable pensar que no será el de un consumidor medio ni tampoco el de un usuario informado, por lo que se antoja acertado que el juzgador deba apoyar su decisión en un dictamen técnico o -cuanto menos- en un entendimiento técnico de la cuestión por su parte.

La EUIPO, sugiere en sus Directrices la posibilidad de acudir a expertos independientes para entender mejor los casos. En sus decisiones, la Oficina frecuentemente nos recuerda que la apreciación de la funcionalidad es un requisito objetivo que exige entender -primero- cuál es la función del

23. Por todos, V Carani, *Landslide*, Vol 7. nº2 2014.

producto para luego determinar si las características reivindicadas son o no funcionales. En ese ejercicio, la Oficina introduce un nuevo actor, a saber; el *observador razonable*²⁴. Aun siendo muy criticada la introducción de un nuevo concepto diferente del usuario informado, lo que parece es que las Salas de Recurso de la EUIPO vienen usando este término para referirse a alguien que razonablemente (con las pruebas y razonamientos pertinentes) puede entender que está ante un aspecto puramente funcional. Sea como fuere, la apreciación de si una característica es técnica o no debe ser, en todo caso, objetiva.

Realizado el ejercicio anterior hay que diferenciar los campos del debate y los efectos de aplicar unos u otros criterios.

(i) Validez

Parece razonable aceptar que la inmensa mayoría de los diseños integran aspectos funcionales y ornamentales. Es por eso por lo que la Resolución de la AIPPI sobre los requisitos de protección del diseño que se ha centrado en el aspecto de funcionalidad y que ha sido adoptada en el Congreso de Milán de septiembre de 2016 indica que:

- (4) No se debería otorgar protección como Diseño Registrado a la Apariencia de un Producto dictada exclusivamente por las características funcionales o los atributos funcionales del Producto (“Función Técnica”). Se debería otorgar protección como Diseño Registrado a la Apariencia de un Producto aunque una parte de esa Apariencia esté dictada exclusivamente por la Función Técnica del Producto.

Así, cuando se cuestiona la validez de un diseño y más allá de la posibilidad de la nulidad parcial cuando sea viable²⁵, es claro que solo se cancelará un diseño si todas sus características esenciales son funcionales, es decir; si dichas características están dictadas únicamente por la función técnica. Igual resultado se antoja cuando, a pesar de existir ciertos aspectos no funcionales, estos sean absolutamente irrelevantes.

(ii) El alcance de la protección

En el marco de la comparativa entre diseños registrados o anticipados con otros cuestionados, se precisa determinar el ámbito o alcance de protec-

24. Asunto “Lindner Recyclingtech vs Lars Fransson”. Unión Europea. Tercera Sala de Recurso de EUIPO. Decisión núm. R 690/2007-3 de 22 de octubre de 2009.

25. Artículo 25.6 del RDC

ción de un diseño y la funcionalidad juega un papel más complejo. Si bien hay coincidencia doctrinal en el hecho de que las características funcionales no deben ser protegidas por diseño industrial, no existe unanimidad en cuanto a cuál es su papel para dibujar el ámbito de protección del diseño.

Las posturas suelen gravitar en torno a dos posiciones encontradas, a saber:

- a. Una primera en la que solo se tienen en cuenta las características no funcionales a los efectos comparativos (diseño protegido vs diseño cuestionado). En ese terreno, aquellas características funcionales no pueden entrar en la comparación. Esta interpretación –se alega por sus defensores– es coherente con la negativa a proteger dichas características. Si la norma indica que no serán protegidas, tampoco pueden dibujar el ámbito de protección.
- b. La protección del diseño es a su generalidad (impresión general), por lo que las características funcionales también forman parte de esa apreciación global del diseño, lo que no implica que se proteja su funcionalidad. Únicamente se toman en cuenta formalmente como parte de un todo a fin de dibujar el ámbito de protección del diseño en su generalidad. La defensa de esta posición viene dada por el entendimiento de que la protección del diseño se extiende a la “apariencia general” del producto protegido, lo que supone entender el diseño como un todo sin “descontar” o “disgregar” sus componentes o características funcionales²⁶.

Lo cierto es que entre una y otra posición pueden existir soluciones intermedias. De seguir la opción primera (a) nos llevaría a un escenario en el que la comparación de los diseños enfrentados puede ser algo compleja por la descomposición de estos al “descontar” las formas puramente funcionales. La aplicación de ese criterio implica ser muy rigurosos a la hora de calificar una forma como exclusivamente funcional, ya que si aplicamos un criterio muy laxo puede llevarnos a entender que muchas características o componentes deben salir de la comparación, dejando vacía de contenido la necesaria comparación general entre los diseños enfrentados. Considerando que la inmensa mayoría de los diseños integran aspectos funcionales y ornamentales, la mayoría de los diseños estarían afectados por esta descomposición formal.

26. Asuntos R 1517/2014 y R 2114/2014 “HOSES” “International Edge Inc vs Blue Gentian LLC”: (81) “*the crumpled effect and the so-called striated and cellular pattern must be discounted from the comparison since they are not protected features*”.

Por otra parte, la crítica dirigida contra la segunda tesis (b) es que de ese modo se están protegiendo –de facto– esas características funcionales en contra de la prohibición. Aunque se afirme que no se otorgan derechos sobre la funcionalidad de la característica, si esas características pueden dibujar el ámbito de protección, es evidente que indirectamente se están protegiendo (especialmente si esas partes funcionales son muy protagonistas en la impresión general del diseño).

En efecto, si resulta que el peso de la citada característica funcional es muy elevado en la impresión general que ofrece el diseño y está es tomada en consideración, entonces se está protegiendo esa característica en contra de la prohibición. Si imaginamos un diseño realmente novedoso en un campo cuya forma viene marcada por un aspecto esencialmente funcional, pero donde hay otros elementos adicionales de naturaleza no estrictamente funcional, el diseño sería válido.

En ese escenario la característica funcional debería –según esta tesis– ser tenida en cuenta para determinar el alcance de la protección. Pues bien, lo que se critica es que el efecto práctico es el de proteger esa característica cuando la prohibición debería implicar el que no se otorgara derecho alguno sobre esa característica funcional.

Desde mi punto de vista, una opción intermedia podría estar en matizar la b, a saber; considerando que la protección por diseño se extiende a la impresión general que causa el diseño en el usuario informado, es lógico pensar que todas las características que integran del diseño deben participar en el dibujo del alcance de la protección. Ahora bien, el matiz estaría en dos variables a aplicar por el juzgador;

- (i) En caso de que la característica afectada tenga un papel muy protagonista en la impresión general del diseño, debiéramos acudir al criterio señalado en a). No podría considerarse esa característica a los efectos comparativos.
- (ii) En el caso en que la influencia fuera más equilibrada en relación con las demás características integrantes en el diseño, entonces debería tomarse en consideración, pero de un modo atenuado o con un peso menor atendiendo a su carácter funcional.

En la Resolución de la AIPPI antes citada esta cuestión ha sido ampliamente discutida y, propuesta del grupo alemán y del español, se introdujo el aspecto de graduar la consideración de los aspectos funcionales en el sentido de otorgarles un menor peso para determinar el alcance de protección del

diseño. El párrafo de la Resolución que se refiere al alcance de la protección indica que:

- (7) “Para determinar el alcance de protección de un Diseño Registrado, no debería quedar excluida de consideración ninguna parte visible de la Apariencia del Producto, incluso si la apariencia de dicha parte está dictada exclusivamente por las características o los atributos funcionales de esa parte. En cambio, mientras que las características o atributos funcionales de la citada parte no deberían ser protegidas, todos los aspectos visibles de esa parte, incluyendo el tamaño, la posición y su relación espacial con respecto a la Apariencia del Producto, deben ser tenidos en cuenta para determinar el alcance de protección del Diseño Registrado.”

En los debates acerca de la conveniencia o no de incluir este texto, se alcanzó el consenso de que la clave no estaba ya en considerar todas las características del diseño para determinar el alcance de la protección (impresión general), sino en que en ese ejercicio se ponderara el juicio de valor otorgando menos peso a las características exclusivamente dictadas por la función técnica.

En fin, sea como fuere, lo que es evidente es la gran controversia existente en la interpretación de la prohibición y que todos los usuarios del sistema anhelamos una guía interpretativa. En sede de la Unión Europea, debe tomarse en cuenta la cuestión prejudicial C 395/16 DOCERAM que sin duda es clarificadora en cuanto a qué criterios aplican para determinar el carácter funcional de una característica (i) y cuál es el punto de vista desde el que debe realizarse ese análisis (ii)²⁷. Ya el 19 de octubre de 2017, el abogado general Sr. Henric SAUGMANDSGAARD sostuvo en sus conclusiones sobre este asunto que:

27. Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Alemania) el 15 de julio de 2016 — DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH (Asunto C-395/16). DOCERAM demandó a una empresa que vendía componentes cerámicos que consideraba que infringían sus diseños registrados RCD 242730- 0001 A 0.017. Éste reconvino solicitando la nulidad de los mismos por considerar que cumplían una función exclusivamente técnica. En primera instancia se declararon nulos los diseños de DOCERAM. Dicha sentencia fue apelada ante el Oberlandesgericht DÜSSELDORF. Y éste preguntó al TJUE:

1. ¿Una función técnica que se opone a la protección en el sentido del artículo 8 (1) del Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1) ¿También existen si el diseño efecto no es de importancia para el diseño de productos, pero la funcionalidad (técnico) es el único factor que determina el diseño?
2. Si el Tribunal de Justicia responde la pregunta 1 en sentido afirmativo:
¿Desde qué punto de vista es que hay que apreciar si las características de diseño individuales de un producto se han elegido únicamente sobre la base de consideraciones de funcionalidad? Es un “observador objetivo” requiere y, de ser así, ¿cómo es ese observador que se define?”

- “1) El artículo 8, apartado 1, del RDC, debe interpretarse en el sentido de que la protección que confiere dicho Reglamento queda excluida cuando las características de apariencia del producto de que se trate hayan sido adoptadas únicamente con el objetivo de permitirle cumplir una función técnica determinada y, por tanto, sin que su autor haya llevado a cabo ninguna acción creativa. El hecho de que existan otras formas que permitan alcanzar el mismo resultado técnico no es por sí solo determinante a este respecto.
- 2) Para determinar si las características de apariencia de un producto se han adoptado a partir de consideraciones relacionadas exclusivamente con la función técnica de un producto, en el sentido de dicho artículo 8, apartado 1, incumbe al órgano jurisdiccional que conoce del asunto pronunciarse de manera objetiva, en ejercicio de su propia facultad de apreciación, y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso concreto”.

El 8 de marzo de 2018, el TJUE ha emitido su respuesta a la cuestión prejudicial planteada en el sentido que ya apuntaba el abogado general, concluyendo que:

- 1) El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos.
- 2) El artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si las características de apariencia concretas de un producto están dictadas exclusivamente por la función técnica de este, en el sentido de esta disposición, el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada caso de autos. No procede basarse, a este respecto, en la percepción de un «observador objetivo».

Así las cosas, resulta obvio que el Tribunal “ordena” a la EUIPO y los Tribunales Europeos seguir la senda de las tesis sostenidas por la EUIPO, cerrando -de una vez por todas- la bicefalia interpretativa en este campo y descartando -como test definitorio- el de la multiplicidad de formas. Más bien

al contrario, la teoría de la multiplicidad de formas es explícitamente descartada en las más recientes decisiones de la EUIPO (véase, p.e. la recentísima decisión ICD 10672, de 30 de mayo de 2018 Raf-Stal sp. vs. Dongguan Wehong Harware and Plastic Products Co. Ltd; o la ICD 10305, de 16 de abril de 2018, en el asunto Orben Wasseraufbereitung GmbH & Co. KG vs. Unger Marketing International LLC).

Bibliografía

- Resolución sobre la Cuestión de Estudio *“requisitos de protección del diseño industrial con particular foco en la cuestión de la funcionalidad”* de la AIPPI, adoptada en el Congreso de Milán de septiembre de 2016.
- STONE, David, *European Union Design Law. A practitioner’s Guide*, 1 – 650, (Segunda edición, Oxford University Press, Oxford, Reino Unido 2016).
- CARANI, Christopher, *Landslide*, Vol 7, nº2, 2014.
- CARANI, Christopher, *Design Rights. Functionality and Scope of Protection*, 3, 1- 632 (editado por V.Carani Christopher, publicado por Kluwer Law International B.V. en Países Bajos 2017).



La transmisión de los derechos de autor bajo el impacto de las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la nación argentina

María Soledad Álvarez y Valeria Bollero***

Introducción

I. Aclaraciones preliminares

II. Transmisiones por actos entre vivos

1. Transmisión vía convencional
2. Transmisión por disolución de la sociedad conyugal
3. Transmisión por presunción legal
4. El ejercicio de los derechos morales sobre obras transferidas
5. La obligación de garantía. Evicción en la propiedad intelectual

III. Transmisión *mortis causae*

1. El límite al ejercicio de los derechos morales luego de la muerte del autor.
Los derechos de incidencia colectiva

Conclusión

Bibliografía



* **María Soledad Álvarez.** Abogada de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, 1996. Especializada en el Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, becaria de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el postgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Docente de las cátedras la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y en la Tecnicatura de Gestión Cultural de la UNER. Es Directora del Estudio Álvarez y Asociados.



** **Valeria Bollero.** Abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, 2000. En 2004 finalizó la Maestría de Derecho Privado de la UNR y obtuvo su título de Posgrado en “Derecho de Autor y Derechos Conexos” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2000 se desempeña como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente, trabaja en la Justicia Federal de la Ciudad de Rosario.

Resumen

El presente trabajo analiza las diferentes modalidades de transmisión de derechos de autor a partir de las nuevas disposiciones contenidas en la Ley 26.994 de Argentina, por la cual se aprueba el nuevo Código Civil y Comercial. Se comienza por presentar las nuevas disposiciones del Código de manera comparativa para determinar cuáles fueron los cambios introducidos y cuáles son las implicaciones prácticas de los mismos.

Adicionalmente, en este ensayo se presenta un estudio detallado de las diferentes formas de transmisión de derechos –tanto por actos entre vivos como *mortis causae*– haciendo un énfasis especial en la transmisión por disolución de la sociedad conyugal, debido a la nueva clasificación que se hace en el CCC de los derechos derivados de la propiedad intelectual como gananciales. Por último, se muestra el conflicto que puede surgir entre los titulares de derechos de autor –en especial los titulares derivados que adquieren los derechos *mortis causae*– y la comunidad, resaltando la importancia de los llamados bienes de incidencia colectiva.

Palabras clave: Derechos de autor, derechos patrimoniales de autor, derechos morales de autor, transmisión de derechos, sociedad conyugal.

Abstract

The objective of this article is to analyze the different ways in which authors' rights can be transferred in the light of the new regulations included in the Law 26.994 of Argentina, which approved the new Civil and Commercial Code. To do so, the text studies the new regulations and compares them with former ones.

Additionally, it shows the forms in which rights can be assigned –both through “inter vivos” and “mortis causea”– focusing on the transfer through the dissolution of the conjugal partnership, due to the new classification of authors rights as acquisitions. Finally, the article analyzes the conflict that can emerge between the holders of the moral rights of a work –especially, derivative holders, who obtain those rights “mortis causae”– and the communi-

ty, highlighting the importance of the so-called goods of collective incidence.

Keywords: *authors' rights, economic rights, moral rights, assignment of right, conjugal partnership.*

Introducción

El derecho de autor no ha sido ajeno a la reforma y unificación del Código Civil y Comercial (CCC), aprobada por la Ley 26.994. Aunque se mantuvo vigente la normativa anterior en materia de propiedad intelectual, incluida la Ley 11.723 que regula los derechos de autor, la nueva norma ratificó algunos principios básicos, hizo mención expresa de los derechos intelectuales en relación con algunos institutos jurídicos (contratos, evicción, etc.), representó un cambio de paradigma en relación a la calificación de los derechos intelectuales dentro del régimen matrimonial y fortaleció la defensa del patrimonio cultural incorporándolo dentro de los llamados bienes de incidencia colectiva que constituyen un límite al ejercicio de los derechos individuales.

El objeto del presente trabajo es analizar las diferentes modalidades de transmisión de los derechos de autor y sus consecuencias prácticas, a partir de las nuevas disposiciones contenidas en la Ley 26.994.

I. Aclaraciones preliminares

Antes de iniciar este análisis debemos mencionar que el derecho de autor está compuesto por facultades de índole patrimonial y facultades morales. Ambas nacen en cabeza del autor con el acto mismo de la creación, pero tienen una naturaleza esencialmente distinta.

Para la teoría monista (en la que se enroлан autores como Ulmer, Dietz, Gierke y Borda), ambos tipos de facultades forman parte de un único derecho, mientras que para las teorías dualistas (a las que se adhieren Desbois, Roubier, Ascarelli, Picard, Dabin, Franceschelli, entre otros), constituyen derechos distintos, independientes entre sí y que, por tanto, pueden ser objeto de regulaciones diferentes¹. Esta última teoría es la que ha predominado en las legislaciones y la que adopta el Código Civil y Comercial.

1. BAYLOS CORROZA, *Tratado de Derecho Industrial*, p. 509 y ss

Los derechos patrimoniales del autor son los que le permiten explotar económicamente la obra y comprenden el derecho de reproducción, el de comunicación pública y el de transformación. Estos tienen un carácter temporal –es decir, su duración es limitada– y son transmisibles, embargables y renunciabiles.

Los derechos morales, por su lado, se vinculan con la protección de la personalidad del autor puesta en la obra e incluyen los derechos de divulgación, de respeto a la paternidad e integridad de la obra y de retracto. El contenido de estos derechos es extrapatrimonial, por lo que son, en principio, de duración ilimitada, así como intransferibles, inembargables, imprescriptibles e insubrogables.

En vista de lo anterior, solo es posible transferir las facultades patrimoniales del autor. Es decir, se transfiere la titularidad de la obra y no la calidad de autor. Para esto, existen diversas formas de transmisión de los derechos patrimoniales de autor, ya sea por actos entre vivos y *mortis causae*, que analizaremos a continuación a la luz de la normativa vigente.

II. Transmisiones por actos entre vivos

1. Transmisión vía convencional

El artículo 2° de la Ley 11.723 menciona algunas de las modalidades bajo las cuales el autor puede explotar los derechos patrimoniales que detenta sobre su creación. Así, es posible que el autor se desprenda completamente de su obra, al disponer de ella mediante una cesión total de derechos, o bien que la retenga en su patrimonio y la explote licenciando distintas formas de utilización de la misma (como su traducción, adaptación o edición), entre otros.

En cualquiera de estos casos, el autor ocupa una posición de debilidad a la hora de entablar relaciones contractuales. Las empresas que posibilitan la divulgación de las obras –editoriales, sellos discográficos, canales de televisión, etc.–, de las que el autor depende para difundir su obra y vivir de su trabajo, suelen imponer su fuerza en la negociación, y más en un mercado donde la oferta de obras es altísima.

Esta situación ha generado la necesidad de elaborar ciertos principios generales que rijan la transmisión de los derechos de autor. Estos representan límites a la autonomía de la voluntad, encaminados a proteger al autor y nivelar el desequilibrio negocial.

En la Ley 11.723 no se encuentran estos principios organizados de manera sistemática, como sí lo hacen las leyes de Francia², España³, Venezuela y Colombia⁴, entre otras, pero pueden encontrarse dispersos en su articulado. Además, todos ellos han sido agrupados y difundidos por la doctrina autoralista⁵ y recogidos por la jurisprudencia en la materia.

Esos principios generales, que también encontraron cabida en el Código Civil y Comercial, pueden ser sintetizados de la siguiente manera:

- Los derechos morales nunca pueden ser transmitidos ni renunciados contractualmente, siendo nula cualquier cláusula contractual que viole este principio (véase arts. 39, 51 y 52 de la Ley 11.723 y art. 1617 CCC, vinculado a los derechos personalísimos).
- Cada derecho es independiente de los otros y puede ser fraccionado espacial y temporalmente. Se necesita una autorización expresa para cada facultad que se transfiera. La transmisión de un derecho de explotación no supone la de otras modalidades (véase art. 38 de la Ley 11.723, en relación al contrato de edición, pero aplicable analógicamente a otras modalidades de contratos). Lo mismo ocurre con el tiempo y el lugar donde se explotarán las obras. Es facultad del autor establecer estas condiciones y es muy usual en materia de derechos de autor que la obra llegue al público en distintos formatos, tiempos y territorios. Por ejemplo, las obras cinematográficas son estrenadas en el cine primero en determinados países, luego en otros; posteriormente son distribuidas a través de canales codificados de TV o puestas a disposición del público a través de alguna plataforma de *streaming*, para finalmente pasar a la televisión abierta.

-
2. Código de Propiedad Intelectual de Francia (versión codificada el 17 de marzo de 2017), Título III. Artículos L 131-1 y 131-4.
 3. Ley española refundida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/1996. TÍTULO V. Transmisión de los derechos. Capítulo I. Artículo 43. Transmisión «inter vivos». 1. Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos «inter vivos», quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen. 2. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión. Si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. 3. Será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro. 4. Serán nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro. 5. La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión.
 4. Colombia, Ley 23 de 1982, art. 185.
 5. LIPSYC- VILLALBA, *El Derecho de Autor en la Argentina*, p. 148
-

Cuando el contrato celebrado entre las partes no contenga especificaciones relativas a tiempo y lugar, deberá interpretarse restrictivamente y limitarla a las facultades, territorio y plazo que sean necesarios para cumplir la finalidad del contrato (véase arts. 958 y 964 del CCC). De este principio tuitivo se desprende que cualquier transmisión autorizada no incluirá las formas de explotación desconocidas al momento de la contratación ni tampoco se presumirá su gratuidad (art. 40 Ley 11.1723) ni la exclusividad en el uso, modalidades que deberán pactarse expresamente.

- La transmisión global de obras futuras es inadmisibles, toda vez que significaría un condicionamiento de la libertad de creación y de expresión que violarían los derechos humanos del autor. Por ello, debe entenderse nula cualquier estipulación que comprometa al autor a no crear alguna obra en el futuro o a entregar la totalidad de las obras que cree durante su vida (véase arts. 958 y 1004 del CCC). El contrato sí puede versar sobre una obra futura puntual, en cuyo caso habrá que determinar sus alcances, y estará siempre condicionado a la existencia de la obra y al ejercicio del derecho moral de divulgación. La ley española, al reglar el contrato de edición, dispone en su artículo 59⁶, que *“el encargo de una obra no es objeto del contrato de edición, pero la remuneración que pudiera convenirse será considerada como anticipo de los derechos que al autor le correspondiesen por la edición, si ésta se realizase”*.

En cuanto a las figuras contractuales que el autor puede utilizar para transferir sus derechos, el CCC ha agregado al elenco de contratos tipificados en la Ley 11.723 (edición, cesión y representación pública) el contrato de leasing (Art. 1227 CCC) –que ya estaba regulado por la Ley 25.248– y el de franquicia (Art. 1512 CCC).

Respecto al contrato de *leasing*, al igual que en la Ley 25.348, solo se menciona el *software*, entre todas las obras protegidas por el derecho de autor, como posible objeto de este tipo de contrato. A pesar de lo anterior, en nuestro criterio nada obstaculizaría que un *leasing* se celebrara, por aplicación analógica, sobre cualquier otro tipo de obra protegible, como una obra de arte o una obra cinematográfica.

Otra modificación importante consiste en la exigencia del asentimiento conyugal para disponer del derecho de autor cuando este tenga el carác-

6. Ley española refundida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/1996

ter de ganancial. El CCC modificó el carácter de los derechos patrimoniales de autor, disponiendo que serán considerados gananciales cuando las obras hubieren sido publicadas, interpretadas o concluidas durante la vigencia del régimen de comunidad de bienes. Nos explayaremos sobre este tema en el punto siguiente.

Con base en esta nueva calificación legal, y sin perjuicio de tratarse de derechos de administración exclusiva del autor, si este último decide ceder o gravar los derechos que detenta sobre obras que la ley califica como gananciales, deberá contar con el asentimiento conyugal. Así lo dispone el artículo 470 inciso a) en los siguientes términos: “[...] *es necesario el asentimiento del otro (cónyuge) para enajenar o gravar: a) los bienes registrables*”.

A diferencia del art. 1.277 del derogado Código Civil, que exigía el consentimiento de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales en los casos de inmuebles, derechos o bienes muebles *cuyo registro han impuesto las leyes en forma obligatoria*, la actual redacción del art. 470 sólo alude a bienes (en sentido amplio) “registrables”, sin precisar si hace referencia exclusivamente o no al registro obligatorio. Ya que el derecho de autor es registrable –aunque el registro no sea obligatorio ni constitutivo– pues debe considerarse incluido en la órbita de esta exigencia legal.

En este sentido la Dirección Nacional de Derecho de Autor dictó la Disposición 2 – E/2016 modificando el formulario tipo de inscripción de obra publicada y el formulario tipo de cesión de derecho de autor, para que el titular de los derechos declare su estado civil y el régimen patrimonial del matrimonio por el cual ha optado, para dar correcta publicidad a terceros en relación a la calificación de los derechos sobre la obra inscrita.

Aclaremos, a todo evento, que el asentimiento conyugal sólo será requerido en caso de cesión del derecho patrimonial, ya que implica una verdadera disposición de la obra, que sale del patrimonio del cedente para ingresar al del cesionario. No se requiere, por el contrario, en los casos de licencias o autorizaciones de uso, dado que estas acciones configuran meros actos de administración que pueden ser ejercidos libremente por el cónyuge creador.

2. Transmisión por disolución de la sociedad conyugal

Esta nueva forma de transmisión de los derechos intelectuales es resultado del cambio de paradigma que se advierte en el CCC frente a la concepción personalista de los derechos. Con este se modificó el régimen hasta

entonces vigente y se clasificó como bienes gananciales aquellos derechos intelectuales “desarrollados” durante la comunidad.

Al revisar la historia de estas disposiciones, encontramos que el código de Vélez no contenía disposiciones expresas en cuanto a la clasificación de estos derechos en el régimen patrimonial del matrimonio. Los mismos eran encuadrados dentro de la presunción de ganancialidad que establecía el art. 1271. Este criterio fue modificado con la reforma del año 1968 (Ley 17.711), que añadió un párrafo al art. 1272 que disponía expresamente: *“Los derechos intelectuales, patentes de invención o diseños industriales son bienes propios del autor o inventor, pero el producido de ellos durante la vigencia de la sociedad conyugal es ganancial”*.

Lo anterior se debe a que Borda, quien es considerado uno de los principales artífices de la reforma, era un monista y consideraba que las facultades patrimoniales eran un desprendimiento del derecho moral de autor y, como tal, debían seguir la suerte del principal.

También se tuvo en cuenta el único antecedente jurisprudencial que abrió el debate sobre este conflicto a causa de la problemática sucesión de Roberto Arlt (1900-1942). El único bien que conformaba el acervo hereditario del famoso escritor era su obra intelectual y concurrieron en la sucesión su viuda –su segunda esposa, de apellido Shine–, el hijo póstumo –Roberto Shine– y la hija de su primer matrimonio Electra, cuya madre había fallecido anteriormente. La viuda de Roberto Arlt alegó que las creaciones intelectuales eran bienes propios del autor y que debían repartirse entre los herederos en tres partes iguales. Para su hija Electra, en cambio, la obra de su padre era ganancial y a ella le correspondía el 50% por ser sucesora de su madre, mientras que el 50% restante debería ser dividido en tres partes iguales –para la viuda, el hijo póstumo y Electra–. En primera instancia, el tribunal consideró que la obra era un bien propio, pero la Cámara⁷ revisó el pronunciamiento, y la consideró como ganancial.

Existen posturas doctrinarias diversas en relación a la adopción de uno u otro régimen. Autores como Fassi y Bossert sostienen que el derecho de autor supone un monopolio de explotación que otorga al titular un poder soberano sobre su obra, lo que no permite que esta sea considerada como ganancial.

Por su parte, Llambías, Alterini, Guastavino, entre otros, defienden la clasificación de las obras como gananciales, ya que consideran injusto que

7. CNCiv., sala B, septiembre 7-967, “Arlt Cristophersen, Roberto y otra”, LA LEY, 128-905.

se les dé a estas un tratamiento diferenciado frente a otras actividades productivas que requieren desarrollos intelectuales como, por ejemplo, la de un ingeniero o un abogado.

El nuevo CCC hace eco de esta última postura y retoma la concepción originaria del Código Civil, como se puede ver en el artículo 464, inc. o), que sostiene: *“son bienes propios de cada uno de los cónyuges: [...] la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad. El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor”*.

Este artículo debe interpretarse en armonía con otras modificaciones sustanciales que se introdujeron en la nueva legislación. En la actualidad se permite que los cónyuges opten por un régimen de comunidad (arts. 463 a 504) o de separación de bienes (art. 505 a 508). Lo anterior corresponde con las tendencias del siglo XXI que reconocen un mayor margen de autonomía de la voluntad a las personas casadas quienes, además de elegir el régimen patrimonial que nacerá con el matrimonio, pueden también modificarlo siempre que transcurra al menos un año entre cada elección. Si las partes no señalan uno de estos regímenes, regirá la comunidad de bienes.

Así las cosas, la calificación de la propiedad intelectual como ganancial y el análisis que realizaremos a continuación, solo es relevante cuando los cónyuges adoptan expresamente el régimen de comunidad de bienes o bien cuando no disponen nada al respecto. Si, por el contrario, se optase por la separación de bienes, el autor tendrá la libre administración y disposición de toda su obra, sin ninguna limitación más que las impuestas por el orden público.

En aquellos casos de divorcio cuando exista una comunidad de bienes, el cónyuge no autor se convertirá en titular de la mitad de los derechos patrimoniales sobre aquellas obras del cónyuge autor “publicadas”, “interpretadas” o “concluidas” durante la vigencia del matrimonio. Vale la pena recordar que los derechos morales son intransferibles y son considerados por la norma de manera expresa como personales del autor.

Si bien es cierto que resulta frecuente que el autor transmita parte de sus derechos a un tercero, en el caso de la transmisión por disolución de la sociedad conyugal lo novedoso es que la cesión será total, amplia y comprensiva de todo el abanico de facultades patrimoniales conocidas, ale-

jándose de los principios tuitivos del autor que rigen la transmisión y que mencionamos en el punto anterior.

Así, el autor debe dejar en manos del ex cónyuge no autor la explotación comercial de parte de su obra, perdiendo todo control sobre la misma.

Ahora bien, esta explotación a manos del ex cónyuge no autor también puede ser puesta en jaque por el ejercicio por parte del cónyuge autor de los derechos morales que quedan a su cabeza. Imaginemos que la autorización para la adaptación de una obra literaria a guión cinematográfico la otorgue a través de un contrato oneroso el cónyuge no autor, a quien le fue adjudicada esa obra en virtud de la disolución de la sociedad conyugal. En este caso, el autor podría, en primer lugar, alegar la violación de su derecho moral de integridad y con esta decisión desbaratar el contenido económico de las facultades patrimoniales adquiridas. En segundo lugar, el autor también podría ejercer su derecho de retracto y retirar la obra del mercado. En este punto corresponde preguntarnos si el ejercicio del derecho moral de autor, en su naturaleza personalísima, es absolutamente discrecional o si puede caer dentro de los límites del abuso de derecho, tema que será tratado más adelante, por ser común a otras formas de transmisión.

Hasta los más acérrimos defensores de la ganancialidad de las obras intelectuales entienden que no es justo que el autor deje en la división de la sociedad conyugal “un pedazo de sí”. Este disvalor se intentó corregir con la disposición incorporada en el art. 499 que reza:

Atribución preferencial. Uno de los cónyuges puede solicitar la atribución preferencial de los bienes amparados por la propiedad intelectual o artística, de los bienes de uso relacionados con su actividad profesional, del establecimiento comercial, industrial o agropecuario por él adquirido o formado que constituya una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la comunidad, aunque excedan de su parte en ésta, con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta de las circunstancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece garantías suficientes.

Aunque es importante que el Código reconozca la conexión íntima que puede existir entre un autor y su obra, y le dé preferencia en la adjudicación de esta, la solución no resulta práctica por distintos motivos: en primer lugar, por la imposibilidad de utilizar esta opción cuando el patrimonio a dividir se compone exclusivamente de obras intelectuales. En segundo lugar, por la dificultad de determinar el valor de los derechos intelectuales. ¿Cómo

valorar económicamente la obra literaria de Borges o la de Roberto Arlt al tiempo de su divorcio? ¿Cómo determinar cuánto vale uno de sus libros en relación con el total de la obra?

La cesión, que es la figura prevista en el art. 499 del Código para la atribución preferencial, requiere de una asignación de valor estático al momento de la disolución de la sociedad conyugal. Sin embargo, no siempre es posible encontrar un valor de mercado real para este tipo de derechos intelectuales ya que la forma usual en la que estos circulan casi nunca involucra transmisiones plenas de derechos que obliguen a asignar un valor total a la obra.

La ubicuidad de las obras y la posibilidad de estas de ser disfrutadas en distintos ámbitos espaciales y temporales, por más de una persona a la vez, lleva a que estas sean explotadas a través de diversos mecanismos muy diferentes a la cesión. Por ejemplo, la forma ordinaria de explotar una obra cinematográfica es distribuyéndola en distintas plataformas de manera diferida, mas no transfiriéndola.

Algo similar ocurre con las obras literarias, cuyo mercado natural es el de edición, donde se generan regalías a medida que aumenta la difusión y venta del libro. Así mismo, pueden aparecer negocios alternativos, como son las diferentes adaptaciones que se pueden hacer de la obra o la realización de *merchandising* sobre sus personajes, por sólo mostrar algunos ejemplos. El software también se explota generalmente a través de licencias de uso y no de cesiones.

Cualquier avalúo que deba asignar un “precio” a estos derechos debe ser proporcional a la capacidad de los mismos de generar beneficios o flujo de fondos de una forma estable y continuada. Sin embargo, el mercado de los bienes culturales se caracteriza por su alto grado de incertidumbre, ya que la continuidad de la utilización de una obra en el transcurso del tiempo es muy relativa e impredecible.

En la sociedad de la información, las modalidades de comercialización de los bienes culturales han cambiado drásticamente y se espera que lo sigan haciendo en el futuro.

Por un lado, en el mercado del arte la lógica de los precios escapa a las variables contables con las que tradicionalmente nos desempeñamos. Por otro lado el *software*, que es más equiparable a un producto estándar, tiene un periodo de obsolescencia muy inferior al del plazo durante el cual la obra se encuentra en el dominio privado.

Es por lo anterior que afirmamos que la atribución preferencial del art. 499 del CCC establece una valuación a presión: esta no surge de dos contratantes libres que quieren hacer un negocio puntual sobre una obra protegible por el derecho de autor, sino de ex cónyuges en el final de su relación, que deben salir a ponerle un precio a la obra creada por uno de ellos. Si bien en teoría la solución que ofrece la atribución preferencial del art. 499 viene a equilibrar la declaración de ganancialidad de los derechos intelectuales, y parece de una justicia y conveniencia innegable, en la vida real es prácticamente de aplicación imposible o sumamente dificultosa.

Son muchas las herramientas con las que contamos en la actualidad para resolver conflictos patrimoniales en el marco del matrimonio y la disolución de la sociedad conyugal. Algunas de estas son: (i) la mayor autonomía de la voluntad con la que cuentan los cónyuges para pactar los “convenios reguladores” que distribuyan sus bienes (art. 439 CCC); (ii) la posibilidad de revisión de dicho convenio cuando la situación se ha modificado sustancialmente (art. 440 CCC); y (iii) la flexibilidad que el art. 499 CCC (que regula la atribución preferencial) le otorga al juez para conceder plazos para el pago atendiendo a las “circunstancias concretas” del caso.

También debe tenerse en cuenta la especial forma de explotación de los derechos intelectuales y la imposibilidad de establecer pautas de valoración generales. Con todos estos elementos presentes, tanto las partes como el juez deberán ser creativos a la hora de buscar soluciones que contemplen los intereses de ambos cónyuges. Proponemos algunas a continuación:

- a) Que el cónyuge autor mantenga la titularidad de la obra y el cónyuge no autor tenga participación económica de lo que esta produzca.
- b) Que los cónyuges detenten la titularidad de la obra por períodos de tiempo sucesivos e intercalados, reconociendo participación económica a aquél que no fuera titular durante el periodo.
- c) Que el cónyuge no autor detente la explotación de la obra por un período determinado y luego la obra vuelva al autor.
- d) Que cuando fallezca un cónyuge no autor que ostentaba la titularidad de una obra, esta retorne al cónyuge autor, sin perjuicio del derecho de los herederos a participar económicamente en los dividendos que la obra arroje.
- e) Que quien detente temporalmente la titularidad de la obra emplee todos los medios necesarios para la efectiva explotación de la misma, según su naturaleza y los usos vigentes en las correspondientes

actividades profesional, industrial o comercial⁸, y teniendo en cuenta que la misma forma parte del patrimonio cultural de la humanidad.

En los casos planteados, habrá que establecer claros mecanismos de rendición de cuentas y permitir la participación activa del cónyuge no titular en la toma de decisiones y en el control de la circulación de la obra, para evitar situaciones abusivas del titular.

Estas soluciones podrían ser interesantes para afrontar el problema del alejamiento del autor del destino comercial de su obra y del ejercicio regular de su derecho moral de autor, y el hecho no menor de sortear la incertidumbre de la valoración de estos activos y su adjudicación.

Si bien la problemática es analizada a la luz de la nueva clasificación de los derechos de autor como gananciales en el CCC, también pueden aplicarse a la administración post hereditaria de la obra cuando existen varios herederos y no media acuerdo entre ellos respecto a la explotación comercial de la misma.

Esta situación se agrava cuando también pesan en su cabeza derechos morales, cuyo ejercicio puede malograr la difusión de la obra. Sobre esta problemática ahondaremos más adelante.

Por último, el art. 464, inc. o) del CCC es poco claro en cuanto al momento en que se determina si la obra es o no ganancial. Este artículo dispone:

“son bienes propios de cada uno de los cónyuges: [...] la propiedad intelectual, artística o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez, la obra artística ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o registrados antes del comienzo de la comunidad. El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor”. (El subrayado nos pertenece)

Se trata conceptos que pueden dar lugar a interpretaciones disímiles, según el resultado pretendido. Por ejemplo, el término “*publicada*” puede interpretarse según el Convenio de Berna (art. 3 inc. 3), que entiende que la obra sólo se considera publicada cuando se reproduce en una cantidad de ejemplares tangibles⁹, o según el criterio de la Dirección Nacional de Derecho

-
8. Es la solución consagrada por el art. 48 de la Ley española Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril para el caso de cesión en exclusiva.
 9. Aprobado mediante Ley 22.195. Art. 3.3: Se entiende por «obras publicadas», las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con
-

de Autor, que entiende que la obra se registra como publicada cuando fue difundida por cualquier medio.

De esta forma, por citar un caso, la exhibición de una escultura en una exposición artística para algunos puede considerarse como publicación y para otros no. Lo mismo sucede con el concepto de obra “culminada”. Sólo el autor decide cuándo su obra está terminada y podría darse el caso que, para excluirla de la partición, alegue que la misma está inconclusa, lo que nos lleva nuevamente a la necesidad de analizar si puede hablarse de un ejercicio abusivo de estos derechos. En este sentido, sería aconsejable que la ley utilizara términos que no den lugar a tanta inseguridad jurídica.

3. Transmisión por presunción legal

Este tipo de transmisión está previsto en la ley 11.723 exclusivamente para el caso de *software*. El artículo 4° inciso d) –incorporado por la Ley 25.036– establece una presunción *iuris tantum* de cesión a favor del empleador (persona física o jurídica) de los derechos sobre los programas de computación desarrollados por sus dependientes en el desempeño de sus funciones cuando estos han sido contratados para tal fin. Esta es la única disposición que regula una transmisión de derechos de autor en el marco de una relación laboral. Disposición que no puede hacerse extensiva a otros supuestos, dadas las reglas de interpretación restrictiva que rigen en la materia.

En consecuencia, salvo disposición expresa en contrario, los derechos patrimoniales de autor sobre obras desarrolladas en el marco de una relación laboral, aun cuando tengan como fin específico el desarrollo de dicha obra, pertenecen al empleado, a excepción del caso del *software*, como fue mencionado.

Ninguna disposición del CCC interfiere con esta forma de transmisión. Sin embargo, podría cuestionarse que se genera una situación de desigualdad frente a la exigencia del asentimiento conyugal para la cesión convencional de los derechos.

4. El ejercicio de los derechos morales sobre obras transferidas

Como hemos mencionado al comienzo de nuestro trabajo y en atención a la naturaleza personalísima de los derechos morales, estos son intrans-

la índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica.

feribles. Es decir, se mantienen en cabeza del autor aun cuando transfiera los derechos patrimoniales sobre sus obras bajo cualquiera de las modalidades antes expuestas. En este orden de ideas, se enrola el art. 464 inc. o) y el 1617, que impide la cesión de los derechos inherentes a la persona humana. Esto puede generar diferentes situaciones de conflicto en la práctica –a algunas de estas ya hemos hecho alusión anteriormente– ya que la interrelación entre el ejercicio de las facultades patrimoniales y las morales a veces es tanta que pueden perjudicarse mutuamente.

Si bien es el autor quien sabe qué cosas lo ofenden, atacan la integridad de su obra o vulneran su paternidad, y por tanto el ejercicio del derecho moral es discrecional, como todo derecho debe ser ejercido dentro de ciertos límites.

La incidencia del derecho moral sobre el patrimonial puede ser un arma poderosa para impedir la normal explotación de un derecho transferido. Basta, por ejemplo, con que el cónyuge autor invoque su derecho moral de retracto o integridad para perjudicar la normal explotación de una obra que hubiera quedado en el patrimonio de su ex cónyuge por disolución de la sociedad conyugal, por citar un caso.

Por eso entendemos plenamente aplicable al ejercicio del derecho moral de autor la teoría del abuso del derecho (tutelado por el art. 10 del CCC), cuando su ejercicio exceda la finalidad para la cual el derecho fue conferido.

Algunos autores franceses¹⁰ sostienen que el derecho de autor es discrecional, puramente personal de su titular y que relacionado de tal manera con su libertad individual, que no podría ser controlado, como el derecho a testar o el derecho a casarse.

Aparte de esto, la mayoría de la doctrina entiende que el derecho moral del autor, aun siendo discrecional, no puede ser ejercido abusivamente. En este sentido Guastavino¹¹ sostiene que si el autor incurre en un abuso de derecho al ejercer las facultades extrapatrimoniales sobre su obra, los jueces pueden moderar los excesos para proteger los intereses legítimos de terceros afectados. El alto grado de subjetividad que implica el ejercicio de los derechos morales requerirá de un análisis estricto por parte del juzgador, quien deberá extremar los recaudos para poder establecer el verdadero límite entre lo correcto y lo abusivo.

10. POLLAUD-DULIAN, *Abus de droit et droit moral*, Chron. p. 097, Recueil Dalloz 1993, citado por MEDINA, *Derecho de autor y régimen patrimonial del matrimonio*, LL 1998-E, 1022

11. GUASTAVINO, *Los derechos intelectuales y la comunidad de bienes del matrimonio*, ED, T. 21, p. 431

5. La obligación de garantía.

Evicción en la propiedad intelectual

Si bien el Código Veleziano no mencionaba expresamente la garantía de saneamiento por los derechos intelectuales transferidos, ello se debía más a la falta de trascendencia económica que tenían esta clase de derechos en la época –lo que explica el desinterés de Vélez en su regulación¹²– más que en la inaplicabilidad de la garantía a las transmisiones de derechos intelectuales. De hecho, la doctrina¹³ y la jurisprudencia¹⁴ largamente se ocuparon de la evicción en esta materia.

El Código incorpora expresamente en su artículo 1044 inc. b), la responsabilidad por evicción en cabeza del transmitente frente a un ataque por parte de un tercero que ponga en tela de juicio la existencia y la legitimidad de los derechos intelectuales transmitidos. Aparece entonces la garantía de evicción como un tema común a todas las formas de transmisión de derechos intelectuales, que se originen no sólo en un contrato, sino también en la disolución de la sociedad conyugal y en la cotitularidad.

Esta garantía se aplicará también a todas las transmisiones convencionales, ya sea que estas involucren una transferencia total de facultades –como la cesión de derechos– o que se trate de una autorización que el autor y/o el titular derivado de la obra conceda respecto de alguna de las facultades patrimoniales –como una licencia y/o contrato de edición–, por mencionar sólo algunas modalidades contractuales.

Así las cosas, un cuestionamiento de plagio de una obra objeto de un contrato de edición, obligaría al autor a responder por evicción, colaborar en la defensa del derecho y, subsidiariamente, sanear y/o reparar los daños y perjuicios ocasionados, en caso que la defensa falle.

En principio, es requisito para que opere la garantía de saneamiento que la transmisión de los derechos intelectuales sea onerosa. Sin embargo, el artículo 1556 del CCC establece unos casos en los que, de manera excepcional, el donante debe responder por evicción. Ejemplo de esto cuando el autor transmite de manera gratuita una obra protegible, sabiendo que no es autor de la misma.

12. Sólo le dedica en su Código el artículo 2335, donde se hace referencia a las obras de arte para señalar que esta se reputa como objeto principal respecto al soporte físico en que se encuentre.

13. CABANELLAS, Derecho de las Patentes de Invención, t. II, p. 765 y sig.

14. Cámara Nacional Civil Capital Federal, Sala H, "C.YA. SRL C/ América TV S.A. y Otros s. Propiedad Intelectual. Ley 11723". Expte. Nro. 34099/2005; Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala 2, "Koninklijke Philips Electronics NV c. MRS SRL s. Incidente de apelación". Expte. 13.199/02 en La ley online: AP/JUR/4625/2012; CSJN, 4/11/75, "GATTO, HORACIO C. FERMATA ARGENTINA SRL"

A su vez, el artículo 1033 del CCC establece que también están obligados al saneamiento (por responsabilidad por evicción y por vicios redhibitorios) quien ha dividido bienes con otros (inc. b). Por ende, y conforme a la nueva calificación de bienes gananciales de las obras creadas en el régimen patrimonial de comunidad de bienes en el matrimonio, existirá entre los cónyuges obligación de saneamiento por la disolución de la sociedad conyugal.

Es decir que, si alguno de cónyuges recibe un embate de un tercero que cuestione la legitimidad y existencia de la obra, podría, de resultar perjudicial, exigir equilibrar las obras y/o bienes y/o cosas que se le hubieren adjudicado.

Lo mismo ocurrirá en el caso de una partición *mortis causae* de la obra.

Sin embargo, la interpretación del artículo 1033 inc. b) no es pacífica en la doctrina nacional, fundamentalmente a la hora de aplicarlo a la división hereditaria¹⁵.

Técnicamente, si la partición es sólo declarativa del dominio de los dividentes, el heredero y/o comunero no podría reclamarse a sí mismo por evicción, aun cuando razones de equidad justifiquen que el heredero vencido en el derecho adjudicado reclame a los otros herederos, cuyas hijuelas no fueran tachadas, una compensación por la adjudicación de un derecho a la postre inexistente.

Lo mismo podría aplicarse a la división de la cotitularidad de una obra creada en colaboración perfecta (aquellas obras en la que no es posible distinguir la colaboración de cada autor) y/o a cualquier otro derecho intelectual sometido a la cotitularidad. En este caso, el adjudicatario de la obra es también coautor de la misma, y por ende debería conocer cualquier vicio que esta tenga.

Distinto es el caso de la transmisión por disolución de la sociedad conyugal, ya que allí la adjudicación del derecho intelectual es traslativa de la propiedad. El cónyuge del autor no es titular de los derechos intelectuales de las obras creadas por este sino hasta el momento en que, por causa de la disolución de la sociedad conyugal, se le adjudiquen.

En todos estos casos, y por imperio de lo establecido en los artículos 1044 y 1033 CCC, si el adquirente de un derecho intelectual, por cualquier causa que lo hubiera recibido, fuera amenazado con una turbación de su

15. NICOLAU, *La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación*, "Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación" Contratos 2015. Cita LL Online: AR/DOC/429/2015

derecho, puede pedirle al transmitente que asuma la garantía de su defensa en juicio.

Subsidiariamente, en caso de que la defensa fracase, el transmitente deberá entonces devolver el precio recibido por la transmisión, o bien volver a compensar las hijuelas en el caso de transmisión hereditaria o disolución de la sociedad conyugal.

El Código no exige que el tercero venza en su reclamo para que la obligación subsidiaria nazca, por lo que no se exige sentencia firme. La misma reclamación extrajudicial es considerada una turbación¹⁶. No obstante, para que proceda la reparación subsidiaria el adquirente deberá probar, si no tiene sentencia en su contra, que el derecho del tercero era irrefutable.

El artículo 1039 concede al afectado dos opciones: la primera, mantener la vigencia del acto reclamando el saneamiento del título; la segunda, más gravosa, implica declarar la extinción del acto y solicitar la reparación de los daños y perjuicios (en cualquier caso, previo a la correcta citación a juicio).

En materia de derechos de autor, la cuestión del saneamiento del título será de cumplimiento posible sólo en algunos casos. Supongamos el caso de un autor de un *software* que ha utilizado en algún módulo de su desarrollo obras de otro programador. Ante la citación en garantía, podrá pedir la licencia respectiva o bien desarrollar un nuevo módulo bajo su propio lenguaje de programación, que puede resultar ser una obra protegible o no, pero que en todo caso no viola la obra de terceros. En este caso, el autor habrá subsanado el defecto y el adquirente podría continuar utilizando la obra sin problemas.

En otros casos, el saneamiento resulta posible pero inconveniente. Supongamos que el autor de un libro celebró un contrato de edición y luego se discute el plagio de dicha obra. Aun cuando el autor ofrezca salvar el defecto y reescribir la historia, el editor bien podría solicitar la resolución del mismo, ya que de haber sabido que la obra era plagiada no habría concertado la edición.

Acá vemos que los defectos en el título afectan el valor de la obra a tal extremo que, de haberlos conocido, el editor no habría adquirido los derechos sobre el libro. Esta es la situación que se contempla en el art. 1049 inc. a. del CCC.

16. GORDÓ LLOBEL, "Impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual. Responsabilidad por Evicción", en GARCÍA SELLART (DIR), La Propiedad industrial e Intelectual frente al Nuevo Código Civil y Comercial, Editorial EIDial.com, 2016

Además de los casos en que el CCC establece las exclusiones en la responsabilidad por evicción (art. 1045) y las causas de cesación de la responsabilidad (art. 1048), el inc. b), el artículo 1044 dispone expresamente para el caso de reclamos de terceros con base en derechos provenientes de la propiedad intelectual o industrial, que no procede la responsabilidad por evicción “...si el enajenante se ajustó a especificaciones suministradas por el adquirente”. El origen de esta norma parecería el artículo 42¹⁷ de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, Ley 22.765 que contempla un supuesto parecido en su inc. b).

Lo cierto es que esta excepción no parece aplicable en materia de derecho de autor. Si la obra surge de un encargo puntual, aun cuando el comitente establezca pautas, ideas y especificaciones, para que haya obra y por ende autor, debe haber originalidad en la creación y en la propia expresión del autor, y por ende este debería dar garantía de evicción en caso de haber transferido una obra que reúna tales requisitos.

Ahora, si el contratista se limita a realizar un trabajo técnico siguiendo las especificaciones suministradas por el adquirente, se podrá decir o bien que no hay obra sino trabajo técnico de parte del contratista, o bien que la titularidad de la obra pertenece al comitente por ser el autor de la misma. Imaginemos el caso de un artista plástico –comitente– que para la realización de una obra *naïf* contrata personal que, siguiendo sus directivas, realice la tarea de esponjado. En estos casos no se cumplirían los supuestos de la transmisión de derechos.

III. Transmisión *mortis causae*

Fallecido el autor, los derechos patrimoniales se transmiten vía sucesoria a sus herederos. Esto surge claramente de las disposiciones legales

17. Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías Artículo 42

1. “El vendedor deberá entregar las mercaderías de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato, siempre que los derechos o pretensiones se basen en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual:

a) En virtud de la ley del Estado en que hayan de revenderse o utilizarse las mercaderías, si las partes hubieren previsto en el momento de la celebración del contrato que las mercaderías se revenderían o utilizarán en ese Estado, o

b) En cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que el comprador tenga su establecimiento.

2. La obligación de vendedor conforme al párrafo precedente no se extenderá a los casos en que:

a) En el momento de la celebración del contrato, el comprador conociera o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión; o

b) El derecho o la pretensión resulten de haberse ajustado el vendedor a fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas proporcionados por el comprador.”

que establecen que la propiedad intelectual sobre una obra corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos hasta por setenta años contados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la muerte del autor (art. 5 ley 11.723).

A efectos de determinar qué herederos y en qué proporciones se convertirán en titulares del derecho de autor, se deben tener en cuenta las reglas de distribución del acervo hereditario.

Acá cobra especial importancia el régimen de bienes escogido y la nueva clasificación de los derechos de autor dentro del régimen patrimonial matrimonial. Por ejemplo, si fallece el cónyuge autor casado y con hijos, en el régimen de comunidad, la esposa heredará la mitad de las obras (publicadas, interpretadas o concluidas durante la comunidad de bienes) y los hijos la otra mitad en partes iguales.

Para el caso de las obras interpretadas, publicadas o concluida antes del inicio del régimen de comunidad de bienes, serán distribuidas entre la esposa y sus hijos en partes iguales. Por otra parte, no cabe duda que el autor podría disponer de sus obras por testamento, siempre respetando los límites impuestos por la ley para la porción disponible. Cabe aclarar que el CCC modificó las legítimas que obligatoriamente el autor debe respetar a sus herederos forzosos. El art. 2445 dispone que *“La porción legítima de los descendientes es de dos tercios, la de los ascendientes de un medio y la del cónyuge de un medio”*.

1. El límite al ejercicio de los derechos morales luego de la muerte del autor. Los derechos de incidencia colectiva

Es necesario hacer un comentario aparte sobre el tratamiento de los derechos morales de autor a la muerte de este. La ley 11.723 nada dispuso sobre la forma en que los derechos morales podían ejercerse una vez fallecido el autor.

El artículo 464 inc. c) del CCC, al finalizar la enumeración de los bienes propios, dispone expresamente: “El derecho moral sobre la obra intelectual es siempre personal del autor”.

A pesar de estar incluidos en el presente artículo, los derechos morales de autor no deben ser considerados como un bien propio, ni se puede entender que, al fallecer el autor, estos se distribuyan en las proporciones fijadas por la ley para las obras protegidas por el derecho de la propiedad intelectual.

Debido a su naturaleza especial, cada heredero “sucede” íntegramente al causante en el ejercicio de este derecho personalísimo mediante un sistema *sui géneris*, distinto de la sucesión *mortis causae*.

Es decir, a cada uno de los herederos se le adjudican estos derechos en toda su extensión, sin porcentajes ni orden de mérito, a diferencia de lo que regula, por ejemplo, el art. 53 del CCC respecto al derecho a la imagen. En este sentido, la jurisprudencia ha dicho:

El ejercicio del derecho moral de autor implica, entre otras, la facultad de exigir la suspensión de la exhibición de una obra cuando ello es necesario para su protección (Art. 79 ley 11723). La ley no prevé la forma de ejercicio del derecho moral del autor cuando sus titulares son dos o más personas, como en el caso de autos. En tal situación entiendo que debe reconocerse igual derecho a cada uno de todos los herederos. No deben considerarse aplicables las normas del derecho civil sobre la administración de la cosa común, puesto que ellas se rigen por la mayoría de interés económico. En el caso del derecho moral no puede hablarse de derecho económico sino –precisamente– moral, o sea extrapatrimonial. Por otro lado, si se aceptara la regla de la administración por mayoría de interés, el derecho moral pasaría a ser ejercido por quien ostentara la mayor porción del derecho patrimonial, produciendo de hecho la identificación con éste, que es lo que la ley pretende evitar a través de los artículos 51 y 52. En consecuencia, la actora tiene el derecho de ejercer la presente acción en forma individual por ser una expresión del derecho moral de autor de la que es titular¹⁸.

La Ley 11.723 tampoco incluyó disposiciones sobre la duración de los derechos morales. El Convenio de Berna, por otra parte, y como solución transaccional para armonizar la posición de las distintas concepciones que a nivel mundial existen sobre esta cuestión, estableció una fórmula consensuada que respeta los derechos morales mientras la obra esté en el dominio privado, en oposición a los sistemas que impulsan su duración perpetua. Dispone el art. 6 bis:

[...] 2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos”.

18. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 12ª Nominación Rosario, 24/04/2009, “Mahy, Gabriela María c. Illusions Studios SA y otros s. Medida autosatisfactiva”. Expte N° 302/09.

El límite temporal de la protección de la obra en el dominio privado busca armonizar la tensión que existe entre la comunidad y el autor por el uso del trabajo protegido. Así, la ley otorga al autor la posibilidad de ejercer los derechos patrimoniales sobre su obra para vivir de esta por un periodo determinado.

Sin embargo, después de un tiempo considerable, permite que la comunidad en su totalidad se beneficie con la libre utilización de la obra. Los derechos morales tras la muerte del autor gravitan en dos centros de interés, el de los herederos que bogarán por conservar el honor y la memoria pretérita del autor a través de la conservación de la integridad de la obra y por el otro, el de la comunidad, que quiere asegurarse el acceso a las obras y la certeza de que las mismas lleguen al público tal como el autor las creó.

A medida que transcurre el tiempo desde la muerte del autor, el primer centro de interés –el dominio privado– pierde intensidad, y cobra mayor protagonismo al derecho de la comunidad en su conjunto.

Esta metamorfosis resulta muy interesante para el ordenamiento jurídico, que debe pensar en una regulación de estos derechos que contemple no sólo el destino de la obra en el dominio privado, sino también, en la posteridad, el tratamiento que esta reciba como un bien que nutre el patrimonio cultural¹⁹.

Esto se debe a que las obras artísticas pueden llegar a hacer parte de la identidad de una comunidad y, en consecuencia, cobrar una gran importancia para la misma. Por ejemplo, después de 130 años de la muerte de José Hernández, no parece que sus descendientes tengan un mejor derecho frente a cualquier otro habitante de nuestro país de sentirse ofendidos ante un ataque a la integridad de su obra. Ella forma parte de nuestro patrimonio cultural y nos pertenece a todos.

La Ley 11.723 ofrece la posibilidad de que las obras objeto del derecho de autor sean protegidas incluso cuando han entrado en el dominio público. Esto es prueba del espíritu progresista de la norma, que además, está en sintonía con el reconocimiento que se hizo a mediados del siglo pasado a los derechos culturales como derecho humano de tercera generación. En este sentido, el art. 83 de la Ley 11.723 establece:

[...] después de vencidos los términos del artículo 5°, podrá denunciarse al Registro Nacional de Propiedad Intelectual la mutilación de una obra literaria,

19. En igual sentido art. 2°. Ley 25.797.

*científica o artística, los agregados, las transposiciones, la infidelidad de una traducción, los errores de concepto y las deficiencias en el conocimiento del idioma del original o de la versión. **Estas denuncias podrá formularlas cualquier habitante de la Nación, o procederse de oficio,** y para el conocimiento de ellas la dirección del Registro Nacional constituirá un jurado [según la obra de la que se trate que] resolverá declarando si existe o no la falta denunciada y en caso afirmativo, podrá ordenar la corrección de la obra e impedir su exposición o la circulación de ediciones no corregidas, que serán inutilizadas [...].*

De la redacción de este artículo podríamos concluir que los derechos morales del autor son perpetuos, pero que el legitimado activo para ejercerlos variará, según si la obra está en el dominio público o en el privado. Mientras la obra está en el dominio privado, el autor o sus herederos son quienes ejercerán estas facultades. Cuando la obra entre en el dominio público, cualquier miembro de la comunidad podrá reivindicar estos derechos.

Así, podemos ver que el derecho moral de autor cambia su objeto de tutela hacia la protección del patrimonio cultural. Esos bienes colectivos hoy están meocionados de forma expresa en el artículo 240 del CCC, que regula los “valores culturales” dentro del conjunto de derechos de incidencia colectiva y establece que estos deben funcionar como un límite al ejercicio de los derechos individuales.

Ya hemos visto en puntos anteriores cómo anteriormente el ejercicio de los derechos morales en cabeza del autor era ampliamente discrecional. También analizamos el abuso de derecho cuando el ejercicio de uno de estos derechos se hiciera con la única finalidad de dañar o impedir la normal explotación de la obra en cabeza de algún titular derivado.

A continuación, nos preguntaremos cómo funcionan los límites que surgen no sólo de la figura del abuso, sino también del respeto a los bienes de incidencia colectiva, cuando el derecho moral se encuentra en cabeza de los herederos del autor. Para ello, debemos analizar si el derecho que reciben los herederos es el mismo que aquel que tenía el autor en vida o si, por el contrario, se trata de un derecho diferente y, en tal caso, si puede ejercerse discrecionalmente.

María Cámara Águila ha realizado un estudio muy profundo sobre este tema, analizando experiencias comparadas. En el derecho alemán, que está a la cabeza del monismo, se reconoce que a la muerte del autor los

herederos reciben la titularidad de los derechos en toda su potencia y extensión, de tal forma que estos pueden ejercer los derechos morales tal como lo haría el autor.

En el derecho francés, el derecho moral se transmite a los herederos pero debilitado, toda vez que el interés público, siempre existente en el derecho de autor pero oculto en vida del autor, se amplía.

Los derechos morales en cabeza de los herederos deben ejercerse, no en interés propio, sino en interés del autor, por lo que se invoca la categoría de "derechos función". En este sentido Debois dice:

El día de la muerte del autor, el derecho moral experimenta una metamorfosis, al venir destinado a partir de entonces a asumir la guarda de las obras, no a satisfacer los gustos, los intereses, los caprichos de los vivos. Los herederos no gozan de un derecho discrecional, pues no pueden divulgar una obra que el difunto hubiera decidido dejar para siempre inédita, ni consentir desnaturalizaciones que sólo el autor pudiera haber consentido, aun con perjuicio para su honor²⁰.

En España también se recoge la idea de que a la muerte del autor, el derecho moral cambia el interés protegido²¹. La transmisión de los mismos está fuera del sistema sucesorio general y opera de un modo *sui generis*.

La doctrina autoralista argentina no ha abordado a profundidad la naturaleza de la transmisión de derechos morales, ni los límites en su ejercicio tras la muerte del autor. Coinciden los autores en que se transfieren las facultades negativas de paternidad e integridad, e inclusive la de divulgación –dado que la ley menciona expresamente la "obra póstuma"–.

El derecho de retracto no se encuentra regulado de manera expresa en la Ley 11.723, pero no podría ser ejercido por los herederos, ya que implica una decisión exclusiva del autor que sólo puede tener un fundamento en un cambio de sus convicciones íntimas.

La jurisprudencia no ha sido muy profusa en ilustrar sobre la interpretación que corresponde dar al ejercicio de los derechos morales del autor tras su muerte. Sin embargo, in re: "*Ediciones de la Flor S.R.L. c/ Fontanarrosa, Franco s/ acción mere declarativa*"²² se aborda esta problemática.

20. DEBOIS, *La Conception française du droit moral de l'auteur*, p. 536 citado por CÁMARA ÁGUILA, *El derecho moral del Autor*, p. 92.

21. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, *Comentario a los arts. 15-16 en Comentarios a la LPI*, Coord. Bercovitz Rodriguez Cano, Ed. Tecnos, 4 Ed., Madrid, 2017, p. 316.

22. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 12ª Nominación de Rosario, 11/03/2013, Sentencia N° 364, "*Ediciones de la Flor S.R.L. c/ Fontanarrosa, Franco s/ acción mere declarativa*", Expte. N° 1420/2008. Dicho pronunciamiento aún no se encuentra en firme.

Este proceso se inició con la oposición del único hijo del escritor y dibujante Roberto Fontanarrosa a la publicación de su obra póstuma “Negar todo...”. La licencia para editar esta obra había sido concedida a la editorial por la viuda de Fontanarrosa.

La editorial respondió a esta oposición mediante la interposición de una acción declarativa. El juzgador entendió que la oposición del co-heredero Fontanarrosa era un ejercicio abusivo de los derechos morales del autor y lesivo de los derechos de la comunidad en general. En su decisión, el juez interviniente tomó en cuenta la conducta del autor en vida, la extensa relación comercial y de confianza que unió al escritor con su sello editorial y el hecho de que el contrato celebrado entre la viuda y el actor era de similares características y contenido a todos los que habían suscrito el autor y el editor en vida. El juez concluyó que el ejercicio del derecho moral de divulgación que había ejercido la viuda era lícito y abusiva la oposición del otro heredero.

Este pronunciamiento obligó al juez a dirimir el conflicto de intereses entre los herederos del autor, titulares de derecho de igual rango y extensión. Para ello, evaluó el ejercicio de los derechos morales bajo la perspectiva del respeto a la personalidad pretérita del autor fallecido, privilegiando el interés de la sociedad al permitir la divulgación de la obra. Una solución parecida es la que consagra en materia de derecho moral de divulgación la ley española²³ en su art. 40, que antepone el derecho de acceso a la cultura frente al derecho de los herederos del autor de mantener inédita una obra.

Por último, si bien la Ley 11.723 y el CCC no lo regulan expresamente, entendemos que por aplicación analógica del art. 53 –referido al derecho a la imagen–, el autor podrá disponer de los derechos morales por acto de última voluntad, confiando el destino del manejo de su obra a alguna persona o institución que crea más afín a sus intereses que sus herederos, para que lo sucedan en la custodia moral de sus obras. Incluso, el autor podría dar instrucciones precisas sobre cuáles son las formas que en su opinión son más respetuosas del contenido de su obra, o bien pautas genéricas que permitan cumplir con la misión que se les ha asignado a quienes reciben la titularidad de los derechos sobre la obra. Esta solución también es admitida en el derecho comparado²⁴.

23. Ley española refundida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/1996. Artículo 40. Tutela del derecho de acceso a la cultura: Si a la muerte o declaración de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgación de la obra, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, el Juez podrá ordenar las medidas adecuadas a petición del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las instituciones públicas de carácter cultural o de cualquier otra persona que tenga un interés legítimo.

24. Artículo 15. Ley española refundida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/1996.

Conclusiones

En virtud de las consideraciones expuestas, puede concluirse que las modificaciones que impactan en nuestra materia son pocas pero verdaderamente profundas. En primer lugar, celebramos la inclusión de los derechos de incidencia colectiva en el Código Civil y Comercial y abogamos porque a la luz de esta disposición se refuerce el verdadero horizonte de la protección de la obra una vez fallecido el autor.

También es positiva la inclusión y tratamiento en forma sistemática de los derechos personalísimos que, si bien no aborda los derechos morales del autor, le permitirán al juzgador utilizar analógicamente tales pautas y en un futuro servirán de inspiración para que una reforma a la Ley 11.723, que ya está en discusión, regule los derechos morales expresamente.

Por el contrario, entendemos que la nueva calificación de la propiedad intelectual en el marco del régimen de comunidad de bienes genera grandes dificultades en su aplicación práctica, que deberán sortearse sin perder de vista la particularidad de estos derechos y el objeto sobre el cual recaen.

Bibliografía

- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial*, Ed. Civitas, 3°
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO Alberto, *Comentarios a la LPI*, 4 Ed, Tecnos, Madrid, 2017.
- BORDA, Guillermo, *Tratado de derecho Civil, Derechos Reales*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975
- CABANELLAS, Guillermo, *Derecho de las Patentes de Invención*, Ed. Heliasta, Bs. As. 2001
- CÁMARA ÁGUILA, María D., *El derecho moral del autor. Con especial referencia a su configuración y ejercicio tras la muerte del autor*, Editorial Comares, Granada, 1998.
- DESBOIS, Henri, *La conception française du droit moral de l'auteur, Melanges en l'honneur de Jean Dabin*, Sirey, 1963
- DESBOIS, Henri, *Le droit d'auteur en France*, 3° Ed, Dalloz, 1978 Ed., 2009
- EMERY, Miguel Ángel y otros, *Propiedad Intelectual*, Bs. As. Astrea, 1999
- GARSCO, Marisa A, *El nuevo Código Civil y Comercial, respecto del microsistema de la propiedad intelectual* en RCCyC 2015 (octubre), 19/10/2015, 235, Cita Online: AR/DOC/3259/2015
- GORDÓ LLOBEL(H), Ricardo, "Impacto del nuevo Código Civil y Comercial en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual. Responsabilidad por Evicción" en GARCÍA SELLART, M. (dir) *La Propiedad industrial e Intelectual frente al Nuevo Código Civil y Comercial*, EDial.com, Bs. As., 2016
- GUASTAVINO, Elías, *Los derechos intelectuales y la comunidad de bienes del matrimonio*, en ED, T. 21, p. 431

- LIPSZYC, Delia - VILLALBA, Carlos, *El Derecho de Autor en la Argentina*, La Ley, Bs. As. 2001
- LIPSZYC, Delia, *Derecho de autor y derechos conexos*, 1ª Edición, Ed. CER-LALC, Unesco y Zavallá, Buenos Aires, 1993.
- MEDINA, Graciela, *Derecho patrimonial de familia. Desafíos pendientes*, LL, 13/03/2018, p. 1
- MEDINA, Graciela, *El régimen patrimonial del matrimonio en la reforma al Código Civil y Comercial*, en DFyP 2012, 01/11/2012, p. 3. Cita Online: AR/DOC/5230/2012
- MOLINA DE Juan, MARIEL F, *Régimen de bienes y autonomía de la voluntad. Elección y modificación del régimen. Convenios. Contratos entre cónyuges en "Suplemento Especial Código Civil y Comercial de la Nación. Familia"*, 04/12/2014, p. 17 Cita Online: AR/DOC/4328/2014
- NICOLAU, Noemí L., *La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación*, en "Suplemento especial Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos", 2015, 25/2/2017, p. 145, Cita Online: AR/DOC/429/2015
- PRIETO DE PEDRO, Jesús, *La preservación de la diversidad cultural*, en Excepción y diversidad autoral, Fundación Alternativas, Barcelona, 2007
- RIVERA, Guillermo, *Propiedad intelectual y régimen patrimonial del matrimonio en el nuevo Código Civil y Comercial* publicado en <http://www.abogados.com.ar/propiedad-intelectual-y-regimen-patrimonial-del-matrimonio-en-el-nuevo-codigo-civil-y-comercial/17994>



Conocimientos tradicionales y derechos de propiedad intelectual

*Hans Karl Palma Pazmiño**

Introducción

- I. Circunscripción y concepto de “conocimientos tradicionales”**
- II. Protección a los conocimientos tradicionales respecto de los derechos intelectuales**
- III. Los conocimientos tradicionales y la propiedad industrial**
 - 1. Marcas y signos distintivos
 - 2. Patentes, diseños industriales y modelos de utilidad
- IV. Los conocimientos tradicionales y los derechos de autor y derechos conexos**
- V. Los conocimientos tradicionales y las obtenciones vegetales**
- VI. Reparto de beneficios entre el titular del derecho de propiedad intelectual, el autor o inventor y los legítimos poseedores**
- VII. Consideraciones complementarias**

Conclusión

Bibliografía



* **Hans Karl Palma Pazmiño.** Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador. Graduado de la Universidad Técnica Particular de Loja, Subjefe del Departamento de Propiedad Intelectual de Meythaler & Zambrano Abogados, Quito – Ecuador. hpalma@lmzabogados.com

Resumen

El autor de este artículo analiza la relación entre los derechos de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales, a la luz de la legislación ecuatoriana. Particularmente trata el reconocimiento de dichos conocimientos a través de las figuras de propiedad intelectual mediante su inclusión como derechos colectivos.

A este análisis se suman las disposiciones de la normativa andina sobre la correcta administración, total reconocimiento, acceso, defensa, protección y reparto de los beneficios de los conocimientos tradicionales, tanto para sus legítimos poseedores, como para la sociedad en general.

Palabras clave: Conocimientos tradicionales, propiedad intelectual.

Abstract

The author of this article analyzes the Ecuadorian legislation regarding intellectual property rights and traditional knowledge. It studies the provisions of the Andean regulations regarding the correct administration, total recognition, access, defense, protection and distribution of the benefits of traditional knowledge, both for its legitimate owners, and for society in general.

Keywords: *Traditional knowledge, intellectual property.*

Introducción

Toda la riqueza natural del Ecuador tiene una relación indefectible con las personas. Con los años, el ecuatoriano autóctono se relacionó con su entorno natural, adquirió destrezas de éste, aprendió sus secretos, descubrió la utilidad de sus bondades, los peligros de sus misterios y lo útil que todo eso le era para la vida. Desarrolló entonces costumbres derivadas de la experiencia; de la tierra obtuvo los conocimientos que transmitió a su prole y que se convirtieron en tradiciones del qué hacer para sobrevivir en y con su hábitat.

Todo ese bagaje constituye actualmente un conjunto de conocimientos que representan el patrimonio más valioso de quienes los poseen, conservan y practican. Es un deber constitucional del Estado procurar su protección y garantizar su ejercicio. Por ello el legislador nacional incluyó en la ya no tan nueva codificación interna, herramientas que reconocen esa realidad como derecho fundamental, promueven su desarrollo y conservación; y, generan figuras legales que permitan su defensa.

La Constitución de la República del Ecuador reconoce dos aspectos medulares que deben tomarse en cuenta para abordar el tópico de este estudio, de manera inicial¹, se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, en calidad de derechos colectivos, los de mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad y tradiciones ancestrales; de ser consultados de manera previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre la explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; el derecho a participar de los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen; el derecho a conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural; y, el derecho de mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-diversidad, sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y flora. Todo esto, como la estipulación del reconocimiento de las prerrogativas en favor de los sujetos de derecho, que la legislación especial denomina como legítimos poseedores de los conocimientos tradicionales.

1. Ecuador. Constitución de la República, de 20 de octubre de 2008, Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, artículo 57.

Por otro lado, la misma Constitución reconoce a las personas, el derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales², consagrando como un deber del Estado el promover e impulsar dichos saberes para la consecución del concepto del buen vivir³; reconociendo la propiedad intelectual, en prohibición de toda forma de apropiación de esos conocimientos colectivos y saberes ancestrales, incluso de los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad⁴. En este punto, la Constitución reconoce al resto de personas –a los particulares–, el derecho de interactuar, acceder y beneficiarse de los conocimientos tradicionales, mientras que como se verá más adelante, la legislación especial nacional, establece la forma de poder realizar dicha interacción, acceso y beneficio, atendiendo a la relación de los derechos de propiedad intelectual con los conocimientos tradicionales, por su estrecha relación como la manera de reivindicar derechos exclusivos y mejor forma de aprovechamiento.

Este trabajo abordará el concepto, definición y alcances de lo que se considera un conocimiento tradicional como figura jurídica y analizará la relación de cada tipo de derecho de propiedad intelectual con estos conocimientos. También tratará las herramientas legales que la legislación ecuatoriana provee para la reivindicación de vulneraciones contra dichos derechos por un aprovechamiento injusto mediante las modalidades de propiedad intelectual, el alcance de dichas medidas, los sujetos de las mismas, el rol del Estado en su protección, y las repercusiones y reparación correspondientes.

I. Circunscripción y concepto de “conocimientos tradicionales”

Los conocimientos tradicionales, se definen según el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (en adelante COE SCCI), como un derecho intelectual constituido por todos aquellos conocimientos colectivos, tales como prácticas, métodos, experiencias, capacidades, signos y símbolos propios de pueblos, nacionalidades y comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrollados, actualizados y transmitidos de generación en generación.

Se enumeran en una lista no taxativa, como conocimientos tradicionales, a los saberes ancestrales y locales, el componente intangible asocia-

2. Ecuador. Constitución de la República, de 20 de octubre de 2008, Cultura y ciencia, artículo 25.

3. Ecuador. Constitución de la República, de 20 de octubre de 2008, Régimen de desarrollo, artículo 277.6.

4. Ecuador. Constitución de la República, de 20 de octubre de 2008, Tipos de propiedad, artículo 322.

do a los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales⁵; estos conocimientos pueden referirse a aspectos ecológicos, climáticos, agrícolas, medicinales, artísticos, artesanales, pesqueros, de caza, entre otros, mismos que han sido desarrollados a partir de la estrecha relación de los seres humanos con el territorio y la naturaleza⁶.

Lo que puede verse *supra* es la definición formal de la figura de los conocimientos tradicionales, misma que se clasifica de acuerdo a la Constitución del Ecuador como un derecho colectivo, es decir que no le pertenece individualmente a un particular sino al conjunto, la sociedad específica que representa (comunidad, comuna, pueblo, nacionalidad, etc.) y que tiene un aspecto dicotómico, por una parte se reconocen como conocimientos tradicionales a elementos inmateriales, a experiencias, capacidades, cosmología; y por otra parte, aspectos tangibles que suelen ser la expresión material de lo previamente mencionado, estos, prácticas, métodos, manifestaciones culturales y recursos biológicos o genéticos incluso.

Es esa variabilidad, esa amplia gama de objetos de derecho y su concepción, la que se reconoce y que por ende amerita protección aún y cuando en las décadas pasadas se la proponía como *sui generis*, siendo solo hasta la actualidad donde la experiencia permite al legislador concretar la totalidad de dichos objetos de derecho para su adecuada atención.

Para que un intangible de este tipo se reconozca como un conocimiento tradicional la legislación ecuatoriana marca algunos claros parámetros; a saber: el conocimiento debe ser colectivo, aspecto explicado en líneas anteriores, debe ser propio de los legítimos poseedores como parte de su acervo cultural, es decir, no pueden ser un invento de hace poco, debe tener una raigambre que configure a dicho conocimiento como “viejo” así lo señala Gonzalo Ferrero⁷ en su obra sobre este tópico, haciendo referencia a que debe tener un antecedente, cierta antigüedad, lo que va de la mano con el requisito final que es la transmisión, el desarrollo y actualización de esos conocimientos de generación a generación.

Ahora bien, detallado el objeto de derechos y su alcance, es medular saber cuáles son los sujetos de dicho objeto de derechos, para ello es per-

-
5. Ecuador. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, de 9 de diciembre de 2016, De los conocimientos tradicionales, artículo 511, párrafo primero.
 6. Ecuador. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, de 9 de diciembre de 2016, De los conocimientos tradicionales, artículo 511, párrafo segundo.
 7. FERRERO, Gonzalo, *Protección de los conocimientos tradicionales, biodiversidad. El tratado de libre comercio.*, 11, *Derechos intelectuales*, 175 a 189, 179, (2005).
-

tinente referirnos a la definición formal de los “legítimos poseedores” de los conocimientos tradicionales, a los que el artículo 513 del COESCCI señala que son -en una lista cerrada- las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas legalmente reconocidas que habitan en el territorio nacional; son única y exclusivamente estos colectivos los legitimados a reivindicar cualquier prerrogativa de las anotadas, respecto de sus conocimientos tradicionales y es con ellos con quien el particular que quiera investigar, acceder, explotar, negociar con los productos de esos conocimientos, deberá establecer comunicación para poder obtener acceso a los mismos.

La legislación ecuatoriana establece la imposibilidad de que una persona jurídica sea poseedor de conocimientos tradicionales, y señala que la autorización de acceso a un recurso genético o un conocimiento tradicional solo constituye la aceptación de uso del mismo en los términos de dicha autorización o contrato según el caso, pero no a la posesión sobre ellos.

Finalmente, la legislación nacional señala que existen tres tipos relevantes de legítimos poseedores no convencionales; por un lado, los conocimientos tradicionales que son compartidos entre más de una comunidad, comuna, nacionalidades, etc., proponiendo el caso en que varios de estos puedan estar en un mismo ámbito geográfico y simultáneamente poseer el mismo conocimiento, debiendo para la gestión de ellos, actuar -de preferencia- de forma conjunta; así, en el caso de que el acceso se solicite sobre un conocimiento tradicional compartido, quien solicite la autorización correspondiente deberá cumplir con los requisitos respectivos, que se enumeran y detallan más abajo, con respecto de cada uno de los legítimos poseedores de los mismos.

En la otra mano, tenemos los poseedores transfronterizos, respecto de lo cual, el COESCCI establece que dicha calidad no afectará el ejercicio de los derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales. Finalmente, el legítimo poseedor único, que se corresponde a la circunstancia en que por razón de extinción de un grupo humano titular de los derechos sobre conocimientos tradicionales (comuna, comunidad, nacionalidad, etc.), el ejercicio de los derechos sobre esos conocimientos, lo ejercerá el individuo estante, siempre que pudiese probar que los conocimientos se gestaron de forma colectiva.

Cabe mencionar que de ninguna manera se prohíbe a las personas que, siendo parte anteriormente de comunidades que se constituyan como

legítimos poseedores de un conocimiento y hayan dejado el territorio de su comunidad, mantendrán su derecho colectivo, siempre que su ejercicio no perjudique a los legítimos poseedores; es decir, cuentan con una autorización para mantener sus costumbres y conocimiento, practicarlos y usarlos; sin embargo -por ejemplo- no pueden por sí solos autorizar el acceso a terceros a dicho conocimiento, difundirlo sin autorización en el caso de los conocimientos que tenga categoría de confidenciales o reservados; e incluso se encontrarían imposibilitados de divulgar dichos conocimientos de tal forma que entren en el estado del arte, pues, como se señaló previamente, se tiene prohibición de realizar cualquier acto que vaya contra los derechos de los legítimos poseedores

Lo anotado al final del párrafo previo no desatiende la realidad que suele propiciarse detrás de las circunstancias por las que una persona deja su comunidad; en muchos casos ello atiende a que el individuo busca nuevos horizontes y cuando se encuentra en, por ejemplo, el ámbito académico o profesional, busca exteriorizar las tradiciones que le son comunes en lo que era su núcleo social, de esta forma existen tratados y recopilaciones sobre tradiciones de los grupos, comunidades y nacionalidades de nuestro país, que son encabezados en su recoger y análisis –muchas veces por ex miembros de dichas comunidades–; así, al decir que la prohibición legal que plantea la legislación nacional respecto de esta circunstancia, nos referimos a que no vulnera el derecho a la investigación, mismo que incluso se encuentra consagrado en el artículo 41 del COESCCI, puesto que por el contrario, siempre que el individuo que quiera hacer uso de conocimientos tradicionales, aún cuando hubiera sido parte de la comunidad que funge como legítimo poseedor de los mismos, lo que debe hacer es cumplir con los requisitos legales, obtener la autorización respectiva y de esta manera hacer ese uso que requiere pero respetando los derechos consagrados en la legislación nacional y la Constitución, en observancia de los derechos de sus pares y de los propios derechos colectivos que les asisten.

II. Protección a los conocimientos tradicionales respecto de los derechos intelectuales

El artículo 522 del COESCCI dispone que el Estado garantizará la protección a los conocimientos tradicionales, contra el acceso, uso o aprovechamiento indebido por terceros no autorizados; y señala que –como no puede ser de otra forma– el reconocimiento y protección a este tipo de derechos

no está supeditado a ninguna formalidad o al régimen registral como la gran mayoría de derechos de propiedad intelectual.

No obstante, es por lo menos lógico que en la práctica se torne mucho más difícil monitorear y proteger proactivamente y de manera eficiente un derecho que el Estado no conoce, que no consta en un memorial, en una base de datos, que no se encuentra materializado de alguna forma que permita su observación y delimitación en el ámbito más literal de esas palabras; es por eso que la legislación nacional consagra la figura del depósito voluntario de conocimientos tradicionales, ello como una facultad de los legítimos poseedores de presentar un memorial y detalle de esos conocimientos a la Autoridad competente, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (en adelante SENADI), con carácter público o confidencial y reservado, de las características, contenido y alcances de sus tradiciones, expresiones culturales o demás, en pos de que dicha Autoridad pueda contar con mejores herramientas para evitar y perseguir las vulneraciones contra los derechos colectivos en mención.

La protección a estos derechos colectivos, se formaliza mediante la estipulación de tres requisitos que permiten determinar si el acceso a conocimientos tradicionales se ha realizado de la manera adecuada, para así impedir lo que se configuraría y analizará posteriormente como acceso, uso o aprovechamiento indebido de los conocimientos tradicionales; los tres requisitos referidos corresponden a la forma en que los legítimos poseedores de los conocimientos tradicionales deben ser advertidos, conocer y consentir el acceso, uso y explotación de sus conocimientos, lo que debe ir de la mano con una “repartición justa” de los beneficios monetarios y no monetario que de ese acceso, uso o beneficio, devengan; de manera más amplia, a continuación se detallan y describen dichos requisitos; así:

- Conocimiento previo: Este principio dispone que para que se reputé legal el acceso, uso o explotación de conocimientos tradicionales, la persona natural o jurídica interesada en ello, debe, previo a negociar y previo a suscribir cualquier instrumento, atender a ciertas consideraciones paralelas sobre el conocimiento, puesto que absurdo como menos, sería que se permitiera el acceso a conocimientos tradicionales y luego el informar sobre ello a los poseedores de los mismos.
- Conocimiento libre: Este requisito hace referencia al consentimiento⁸ de los legítimos poseedores, definido por Cabanellas como la mani-

8. CABANELLAS, Guillermo, *Diccionario jurídico elemental*, 70 (Novena edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires – Argentina, 2004).

festación de la voluntad conforme entre la oferta y la aceptación; así, aplicando ello a la categoría de “libre”, se circunscribe la regla a la inexistencia de coacción, es decir, los legítimos poseedores deben conferir la autorización si así lo estiman correcto, sin que para ello exista un vicio de fuerza sobre dicho consentimiento.

- Conocimiento informado: Especialmente conexo también al requisito de conocimiento previo, este requisito contempla el tipo de información que debe conferirse a los legítimos poseedores para que se reputé válido el acceso a sus conocimientos tradicionales. Al respecto, el artículo 530 del COESCCI manda que se debe proveer suficiente información relativa a los propósitos, riesgos, implicaciones, eventuales usos y aplicaciones futuras del conocimiento.
- Repartición justa y equitativa: Este parámetro está subordinado al establecimiento de las condiciones detalladas *supra*, pues es dentro de las mismas donde debe dejarse sentado la repartición de los beneficios, mismos que pueden ser monetarios y no monetarios y que debe atender a criterios de equidad y justicia.

Sobre este punto es importante mencionar que la legislación interna, tal y como se encuentra a la fecha de elaboración de este trabajo, da conceptos muy generales respecto al cumplimiento de los requisitos antes mencionados; de esta forma, sabemos que hay que informar previamente a los legítimos poseedores sobre la solicitud de acceso, pero no establece un mínimo de tiempo para el efecto, incluso la Constitución dispone que el plazo debe ser razonable, pero ello también es un concepto muy vago. En la práctica, en los caso en los que -por ejemplo- se cuestione que para la autorización de acceso a conocimientos tradicionales, el conocimiento no haya sido puesto a disposición de los legítimos poseedores en un plazo razonable, quedará a criterio de la administración de justicia verificar cuán “razonable” fue la antelación con la que se proporcionó la información, atendiendo al tipo de conocimiento tradicional, a las características geográficas, de idioma, onerosas, formales, de cada caso; lo que indudablemente, deja un espectro muy amplio para la discrecionalidad.

Lo mismo sucede con el requisito de establecer una repartición justa y equitativa de los beneficios y la concepción de los mismos como monetarios y no monetarios; en este punto, por una parte no hay un criterio para determinar qué sería una repartición justa de beneficios y por ende, tampoco respecto del requisito de equidad; en ese sentido, la repartición debería

atender a cuán desarrollado se encuentre el conocimiento tradicional para el momento del acceso al mismo para su explotación, el papel de quien solicite el acceso a dichos conocimientos, la inversión, los posibles riesgos y demás factores como lo único de dicho conocimiento o su intercambiabilidad o uso complementario con otros; todo eso deja ver nuevamente que respecto de los criterios de justicia y equidad, el abanico de la discrecionalidad de nuevo tiene un campo muy amplio.

Ahora bien, respecto de los beneficios como monetarios, puede entenderse del texto del artículo 529⁹ del COESCCI, que en el contrato o autorización de acceso a conocimientos tradicionales, debe existir indefectiblemente una estipulación respecto de ambos tipos de beneficios; no obstante, debe tomarse en cuenta que no toda investigación se realiza con fines económicos, de esta forma, el solicitante de la autorización de acceso a conocimientos tradicionales puede ser una Universidad o un Instituto de Educación Superior, cuyas investigaciones suelen tener un objetivo académico, técnico, meramente investigativo y no siempre persiguen un beneficio económico.

En estas circunstancias, lo que debe estipularse contractualmente es la posibilidad de que en caso de que el acceso a los conocimientos tradicionales, y el tratamiento que de ellos vaya a hacer el solicitante de la autorización de acceso, diera beneficio alguno; dicho favor se repartirá con parámetros mínimos.

Cabe mencionar que el establecer la repartición de beneficios monetarios y no monetarios, para solicitudes de acceso y uso, no es del todo coherente; no siempre el acceso o uso de dichos conocimientos puede tener un beneficio y sobre todo, muy pocas veces tiene un beneficio monetario. Pero es necesario dejar en claro que la legislación establece que es una repartición, es decir una división de beneficios por acceso, o uso (el caso del aprovechamiento se deja fuera por la naturaleza de esa circunstancia donde evidentemente habría un beneficio); de esta forma, en caso de acceso y uso, ¿puede tenerse como beneficio para quien solicita la autorización, la propia concesión de la misma?, mientras que para con los legítimos poseedores, ¿cuál sería el beneficio no monetario, no se diga el monetario, de conferir dicha autorización?; estas preguntas intentan responderse a continuación.

9. Artículo 529.- Solicitudes de acceso, uso y aprovechamiento de conocimientos tradicionales.- Las solicitudes para acceso, uso y aprovechamiento de los conocimientos tradicionales deberán contar con el consentimiento previo, libre e informado de sus legítimos poseedores, dentro del cual se establecerá una repartición justa y equitativa de los beneficios monetarios y no monetarios. Esto sin perjuicio de los derechos que le corresponden al Estado cuando se trate de recursos genéticos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la Ley.

En los casos en los que se propenda la autorización de acceso o uso, el beneficio no monetario para el solicitante puede ser el acceso exclusivo o la transferencia de tecnología, mientras que el monetario puede establecerse como una eventualidad bajo un texto como el que se sugiere a continuación:

“CLAUSULA QUINTA: BENEFICIOS MONETARIOS.- Las partes acuerdan que, en el caso de que como producto del acceso/uso de los conocimientos tradicionales objeto de este instrumento existan beneficios económicos, el reparto de los mismos se negociará en un instrumento por separado, atendiendo a la inversión y esfuerzo que cada una de las partes suscribientes de este convenio imprima en obtener dichos beneficios. La negociación del reparto de los beneficios atenderá a los criterios de justicia y equidad y se someterá a la aprobación de la Autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, una vez que se cuente con el criterio favorable de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Cultura y Patrimonio de conformidad con la disposición contenida en el artículo 533 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad y la Innovación.”

Lo que puede verse en el párrafo superior es la utilización de las herramientas y requisitos que consagra en la actualidad la legislación nacional, ello, asegura el derecho de los legítimos poseedores a acceder de forma justa y equitativa a los beneficios monetarios del acceso o uso de sus conocimientos tradicionales, cumple con el requisito de establecer una cláusula al respecto en el instrumento de aprobación de acceso o uso, y permite a quien accede a dichos conocimientos, el evaluar las circunstancias comerciales que involucraría explotar los conocimientos a los que accedió o utilizó.

Debe tenerse en cuenta además que, como ya se adelantó previamente, los instrumentos o contratos sobre autorizaciones de acceso, uso o aprovechamiento de conocimientos tradicionales, están supeditados a su aprobación respecto del fondo del acuerdo, y a su inscripción una vez aprobado; ello es una disposición que encuentra su pertinencia en la necesidad que tiene la Autoridad de poder contar con información suficiente que le permita cumplir con su deber de vigilar los derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales. En este punto, nace otro aspecto importante que atender, y esto es que es muy difícil establecer qué tipo de beneficios se pueden obtener de la información cuyo acceso, uso o

aprovechamiento se requiere mediante una solicitud de autorización; de esta forma, desde el punto de vista comercial, es un riesgo importante a considerar para quien quiera invertir al respecto, puesto que por la naturaleza de esta información no siempre podrá obtenerse la misma de manera formal, recogida en documentos o artículos con validación científica; muchas veces y por el contrario, la información se transmite de forma oral a través de las generaciones o incluso constituye únicamente un proceder consuetudinario de quienes poseen dichos conocimientos y sobre el cuál no existe una esquematización o materialización que permita cuantificar los posibles beneficios.

Es por ello que se sugirió la cláusula ejemplificativa expuesta, como un primordio sobre lo que ya en la práctica y sobre un caso puntual, podría ser una estipulación muchísimo más amplia, pero que debe atender a los mínimos del texto propuesto.

Con lo mencionado como antecedente, a continuación, se abordarán los diferentes modelos de derechos de propiedad intelectual con su relación al tema de los conocimientos tradicionales.

III. Los conocimientos tradicionales y la propiedad industrial

1. Marcas y signos distintivos

Los signos distintivos se configuran como elementos que se utilizan en el mercado para identificar un producto, servicio o actividad comercial; a través de esta figura que se encuentra incluida dentro del concepto macro de la propiedad industrial, los actores del comercio crean elementos que propenden hacer que el consumidor final identifique y singularice la experiencia con la mercancía o servicio, la recuerde y repita la compra. Ahora bien, al ser esta modalidad de derechos de propiedad intelectual, una de las más usuales, es también una que lleva evidente relación con los conocimientos tradicionales y es así como la legislación ecuatoriana atiende a su reconocimiento y protección.

En cuanto a las marcas, es pertinente abordar dos herramientas con las que cuentan los legítimos poseedores para impedir que terceros inscriban como una marca, un signo que vulnere sus derechos sobre esos conocimientos; por una parte, la prohibición absoluta de registro que contempla el numeral 9 del artículo 360 del COESCCI, dispone que no podrán ser inscritas como marcas los signos engañosos, dentro de los que agrupa a los que pudieran informar erróneamente a los medios comerciales o al consumidor

sobre la procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de los que se trate.

Mientras que por otro lado, la prohibición relativa de registro contenida en el numeral 8° del artículo 361 del COESCCI manda que no podrán registrarse como marcas los signos que afecten derechos de terceros, como los que consistan -entre otros- en el nombre de sus conocimientos tradicionales, salvo que dicha solicitud sea presentada por la propia comunidad o bajo su consentimiento expreso. Entonces, es pertinente remitirnos al ya mencionado artículo 522 del COESCCI, donde puede verse como la norma nacional coadyuva al deber del Estado de garantizar la protección “efectiva y positiva” de los conocimientos tradicionales.

Entremos entonces a la práctica, en un procedimiento de registro, la solicitud de -por ejemplo- una marca mixta, debe cumplir con requisitos de forma previo a que la misma sea publicada, posteriormente, los titulares de derechos que tengan legítimo interés podrán presentar oposición a esa solicitud; y es justamente ese requisito -el legítimo interés- el que analizaremos en este caso atendiendo a dos variantes en ese hipotético procedimiento de registro, por una parte, analizaremos el procedimiento en el que la marca solicitada cumple con los requisitos de forma, se publica un extracto de su solicitud confiriéndose el término para que terceros presenten una oposición en caso de tener legítimo interés; ello según el procedimiento que establece el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y por otro lado, la situación en la que el SENADI niega de oficio la solicitud de registro, con raigambre en la prohibición absoluta o en la relativa de registro a las que hace referencia en los numerales y artículos citados en el párrafo previo; así entonces:

a. En caso de presentarse oposición

Este caso se propone en pos de verificar en qué casos los legítimos poseedores de conocimientos tradicionales podrían comparecer dentro de una solicitud de registro y presentar una oposición, para el efecto se cita a continuación la disposición del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para un análisis más detallado; entonces:

“Art. 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.”

Deben tomarse en cuenta como los pasajes claves del artículo citado, para efectos del análisis del tópico que nos ocupa, los siguientes enunciados “quien tenga legítimo interés”, “oposición fundamentada” y “las pruebas que sustenten la oposición”; de esta manera, el artículo presentado por la Decisión Andina 486 inicia confiriendo un plazo legal, treinta días, y establece que el sujeto y la categoría que debe ostentar para comparecer interponiendo una oposición, así, solamente la persona que tenga interés legítimo podrá oponerse a una solicitud de marca; ahora bien, el interés legítimo es “un interés individual vinculado a un interés público y protegido por el ordenamiento solo mediante la tutela jurídica de este último interés”¹⁰; aplicando ello al caso que nos ocupa, los legítimos poseedores son titulares de un interés individual, el de precautelar sus derechos colectivos sobre esos conocimientos, dicho interés está vinculado a un interés general o público protegido por la legislación marcaria y que solo es reivindicable por la tutela jurídica, ese interés público es el de evitar que el consumidor o los medios comerciales sean inducidos al error por el registro de una marca engañosa -en el caso de la prohibición absoluta- o el interés de evitar la vulneración de derechos de terceros (los legítimos poseedores) lo que puede acarrear confusión para con el público consumidor, y ello solo es evitable mediante la tutela jurídica de las disposiciones contenidas en las ya mencionadas prohibiciones absoluta y relativa de registro contenidas en la norma detallada en párrafos previos.

Para concluir la determinación de que los legítimos poseedores cuentan con el requisito de legítimo interés, volveremos sobre los pasajes claves citados del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde queda establecido que quien podrá comparecer y formular una oposición es la persona que tenga legítimo interés, que la oposición debe ser “fundamentada” exactamente sobre la base de la justificación de

10. ZANOBINI, Guido, Curso de Derecho Administrativo, p. 242.

legítimo interés, siendo ese requisito tan importante, que el artículo 146 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta (30) días para presentar las pruebas que sustenten su interés legítimo en la presentación de su oposición¹¹.

Con raigambre en este análisis, los legítimos poseedores podrían comparecer, perfectamente legitimados, dentro del plazo de 30 días contados desde la publicación de la solicitud de un registro de marca y presentar una oposición que se justifique en que la denominación o la parte gráfica de la marca mixta cuyo supuesto pedimento de registro hemos tomado como ejemplo, se encuentra inmersa dentro de uno de los siguientes casos:

- a.1. Cuando la marca solicitada, sea engañosa, esto es que indique falsamente al consumidor o medios comerciales sobre información relativa a la naturaleza, procedencia o demás características del producto, siendo dicha indicación, una referencia falsa a características de conocimientos tradicionales. Esto permite inferir, que la causal de irreregistrabilidad absoluta es invocable en casos en que la denominación o parte gráfica del signo distintivo al que se presentará la oposición, sea o no sea idéntico al signo que identifica a los conocimientos tradicionales.
- a.2. Cuando la marca solicitada constituya el nombre de los conocimientos tradicionales; esto es, cuando se presente identidad entre la denominación de una marca nominativa o dicho elemento en una marca mixta, y el nombre del conocimiento tradicional del opositor. Es decir, la causal de irreregistrabilidad relativa es solamente aplicable en el caso de que el signo distintivo solicitado se idéntico al nombre de un conocimiento tradicional.

b. En el caso de la denegatoria de oficio

En este supuesto, se marca como requisito la inexistencia de una oposición, es decir, la solicitud de registro de la marca supera el término para que terceros presenten oposiciones y el pedimento de registro ingresa directamente al examen de fondo al que está obligada la autoridad. Con esto en mente, quisiéramos exponer lo que en la actualidad hace la oficina nacional de marcas en los casos en los que presume que una solicitud podría vulnerar los derechos colectivos sobre conocimientos

11. Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial – Proceso 171-IP-2015, de 4 de febrero de 2016.

tradicionales; así ante la presencia de signos, letras, símbolos o denominaciones que pudieren hacer alusión a conocimientos tradicionales, el examinador de fondo de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial remite el expediente en consulta a la Unidad de Conocimientos Tradicionales y Saberes Ancestrales, misma que se encuentra adscrita -por disposición organizacional contemplada en nuestra legislación interna- a la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales, donde dicha Unidad analiza si concurren una de las siguientes dos eventualidades:

- b.1. Que exista un depósito voluntario de conocimientos tradicionales en las bases de datos que custodia dicha Autoridad, para en tal virtud verificar si la marca es idéntica o similar a la denominación de los conocimientos tradicionales contenidos en dicho depósito, para aplicar la causal absoluta o relativa de registro aplicables -citadas en el caso a) y proceder a emitir un informe por el que sustenta la sugerencia de negar o conceder el registro de la marca requerida.
- b.2. En el caso en el que no existe un depósito voluntario, entra en juego la experticia del personal especializado y técnico de la referida Unidad de Conocimientos Tradicionales y Saberes Ancestrales quienes emiten el referido informe por medio de su conocimiento sobre el acervo de conocimientos tradicionales del país; claro está que en este caso, al no haber un punto de referencia como el depósito voluntario, el criterio queda a juicio de la experticia del funcionario a cargo de elaborar el informe, quien emite su pronunciamiento sugiriendo negar o conceder la marca.

Cabe mencionar que estos procedimientos tienen un carácter especial, atienden a una organización interna que propende atender a la obligación del SENADI de garantizar la protección a los conocimientos tradicionales y que puede evaluarse como un prometedor aunque perfectible establecimiento de un proceso para la atención formal a dicha obligación de la Autoridad, sin que ello vulnere los derechos del solicitante de la marca y que siempre atienda al deber de monitorear y defender los derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales.

Finalmente haremos referencia a las medidas de observancia que contempla el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos la Creatividad y la Innovación, respecto a marcas y signos distintivos que pudieren vulnerar derechos sobre conocimientos tradicionales; para el efecto,

la observancia de conformidad con la legislación nacional puede ser de dos tipos: la observancia negativa y la observancia positiva.

De esta manera, el artículo 552 del COESCCI dispone que cualquier persona puede entablar ante el juez competente, una acción para conocer la licitud de sus actos, previos, actuales o futuros, respecto de derechos de propiedad intelectual de un tercero, con excepción de lo correspondiente a signos distintivos. Se menciona inicialmente esta disposición en pos de avanzar rápidamente, por lo inaplicable de la misma al tópico que aborda esta parte del trabajo; sin perjuicio de lo importante que esto será en cuanto al análisis del resto de los derechos de propiedad intelectual y su relación en posible infracción de conocimientos tradicionales.

Por otro lado, el artículo previo 550 del COESCCI, dispone que el titular de un derecho de propiedad intelectual, como por ejemplo los legítimos poseedores de conocimientos tradicionales podrá entablar acciones judiciales contra cualquier persona que los infrinjan o contra las personas cuya conducta manifieste la inminencia del cometimiento de una infracción.

Ahora bien, tanto como en vía judicial, en sede administrativa y mediante la acción de tutela administrativa, los legítimos poseedores pueden solicitar a la Autoridad ejercite sus funciones de inspección, monitoreo y sanción en pos de evitar o reprimir infracciones contra derechos de propiedad intelectual.

De esta forma, por ejemplo, si una comunidad verifica que un tercero (nacional o extranjero) utiliza un signo distintivo (registrado o no) que corresponda al nombre idéntico o similar de conocimientos tradicionales, puede iniciar en sede administrativa o judicial una acción por infracción, demandando el acceso, uso o aprovechamiento indebido, total o parcialmente de dichos conocimientos por la utilización del signo referido; para este caso, es preciso establecer la titularidad de los derechos colectivos, pormenorizar la infracción y presentar la prueba correspondiente; mientras que del otro lado, el demandado podría alegar que los conocimientos utilizados se encuentran en el estado del arte o muy difundidos.

En cualquier caso, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 512 del COESCCI los derechos colectivos sobre conocimientos tradicionales son susceptible de observancia de acuerdo a lo establecido en dicha norma, por lo que perfectamente y de preferencia; los legítimos poseedores pueden comparecer en sede administrativa ante el SENADI y mediante una tutela administrativa buscar el cese y sanción de la actividad que consideran infractora de sus derechos colectivos.

2. Patentes, diseños industriales y modelos de utilidad

El sistema de patentes confiere protección, es decir derechos exclusivos, a los inventos sobre productos o procedimientos, en cualquier campo de la tecnología, siempre que cumplan con los requisitos novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial; por su parte la legislación confiere derechos exclusivos sobre la apariencia particular de un producto, sus líneas, colores, color textura, etc. siempre que ello no cambie la finalidad del producto, bajo la figura del diseño industrial, siempre que dicho diseño sea nuevo; finalmente, bajo la figura jurídica de los modelos de utilidad, la legislación nacional y comunitaria reconocen derechos exclusivos sobre cualquier forma, disposición de elementos sobre un objeto, dispositivo o herramienta, donde dicha forma o configuración le confiera un aporte técnico, de funcionamiento (o utilidad) al objeto donde ello se incorpora, todo esto, siempre que dicho aporte sea nuevo.

Se inicia esta parte del trabajo tratando el tema de los diseños industriales, ya que lo correspondiente a modelos de utilidad y patentes de invención contemplan disposiciones estrechamente semejantes y debido a que el espectro a analizar sobre ese tópico es menor en su extensión.

Así, el numeral 4 del artículo 347 del COESCCI, contiene una disposición similar a la causal de irregistrabilidad relativa que se presentó respecto de las marcas que vulneran conocimientos tradicionales, sin embargo es pertinente recalcar que para el caso de esta figura de derechos de propiedad intelectual se establece que si la solicitud de un diseño industrial contiene signos, símbolos, figuras, personajes, o sucedáneos que constituyan conocimientos tradicionales; ello queda exceptuado de la materia protegible, es decir, se torna una causal absoluta de irregistrabilidad bajo diseño industrial.

En dechado, si un bolso contiene símbolos que constituyen la expresión cultural como conocimientos tradicionales de una comunidad indígena del Ecuador, el aporte estético de dicho bolso no es reivindicable en protección bajo la figura de un diseño industrial, conforme la prohibición citada.

Ahora bien, en cuanto a los procedimientos de oposición y registro tanto para diseños industriales como para patentes de invención y modelos de utilidad, no están dados por la norma interna, misma que hace una remisión a los reglamentos específicos que deben y están pendientes de emitirse hasta la fecha de elaboración del presente artículo; sin perjuicio de

lo cual, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sí establece un procedimiento al respecto, mismo que guarda similitud relevante con el procedimiento de registro y oposición en los aspectos generales, a lo correspondiente a marcas y que es de interés para este análisis; es decir, transcurrido el término legal correspondiente y cumplidos los requisitos de forma, la solicitud de registro de un diseño industrial, modelo de utilidad o patente de invención es publicado y queda vigente el término legal para que terceros presenten oposiciones, bajo el requisito -al igual que en las marcas y signos distintivos- de que quien la formule debe tener legítimo interés, regla que ya analizamos supra que se verificó que es cumplida por los legítimos poseedores de conocimientos tradicionales.

De esta forma, para diseños industriales, los legítimos poseedores pueden comparecer presentando una oposición fundada en el ya mencionado numeral 4 del artículo 347 del COESCCI o en su defecto la Autoridad puede negar de oficio el registro de dicho diseño cuando tenga un depósito voluntario que pueda servir para verificar que exista vulneración a conocimientos tradicionales, o en caso de duda, elevar en consulta el expediente a la Unidad de Conocimientos Tradicionales y Saberes Ancestrales para que se pronuncie al respecto.

Respecto de los modelos de utilidad, es medular hacer referencia a la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 82 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mismo que manda que no será patentable por modelo de utilidad, los procesos y material excluida de la protección por patente de invención; por lo que en adelante continuaremos haciendo referencia exclusiva y las patentes de invención, con dicha prohibición en mente; de esta forma la legislación nacional no excluye expresamente al componente intangible asociado a los recursos genéticos, sin embargo, por estar asociado este componente al recurso, es importante hacer referencia al numeral 6° del artículo 268 del COESCCI, mismo que dispone que no se considera como una invención a los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-diversidad como tales, de eso se entiende, bajo la máxima de que lo accesorio sigue la suerte de la principal, que si no es considerado como invención el recurso genético, su componente intangible, tampoco es susceptible de protección por este tipo de derechos de propiedad intelectual; por otro lado, la legislación nacional, en el numeral 5° del artículo 273 del COESCCI, dispone que se excluye de la patentabilidad, es decir, no se considera patentable el producto de los recursos genéticos antes

referidos, cuya investigación no haya sido realizada en Ecuador; esto significa que si el producto del recurso genético no es registrable como patente, mucho menos lo será el componente intangible que al respecto pudiera tener el producto de ese recurso y que estaría protegido como conocimiento tradicional, en lo aplicable.

En este punto, es fácil llegar a la conclusión repetida previamente de que los legítimos poseedores pueden comparecer, como legítimos interesados, proponer una oposición dentro del término legal, y si encontraren que el objeto de la invención es un recurso genético o el producto de uno que no haya sido investigado en Ecuador, siendo parte de la acreditación del requisito de legítimo interés el hecho de que el componente intangible que recae sobre ese recurso o su producto, corresponde conocimientos tradicionales respecto de los cuales, los legítimos poseedores no hayan autorizado su acceso, uso o aprovechamiento.

Ahora bien, es cardinal señalar y hacer referencia a la disposición contenida en el artículo 282 del COESCCI, donde la legislación nacional señala que en caso de que la solicitud de patente reivindique derechos sobre la utilización de recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados, el solicitante deberá informar la procedencia de los mismos, indicando el país y la fuente; adjuntando además copia del certificado de cumplimiento de la legislación de acceso a seos conocimientos, reconocido internacionalmente o su análogo aplicable al lugar de procedencia.

Adicionalmente, es pertinente mencionar que la falta de atención a las disposiciones citadas, esto es a no reivindicar materia no considerada invención no materia no protegible como patente, además de los casos en los que no se justificara formalmente el origen de los productos o procedimientos de recursos genéticos o conocimiento tradicionales; en cualquier de los tres casos, la patente es susceptible de nulidad absoluta, misma que puede incluso ser declarada de oficio por la Autoridad.

Finalmente, respecto de las patentes de invención, los diseños industriales o modelos de utilidad, los legítimos poseedores se encuentran legitimados para proponer acciones por infracción en la sede judicial o administrativa de conformidad con el tipo de infracción y el lugar de su cometimiento. Para el caso de estos derechos, las medidas de observancia negativa sí son aplicables, por lo que, el titular de un diseño, modelo o invención, previo a su registro o durante el proceso del mismo puede solicitar a la Autoridad judicial que emita informe sobre la legalidad de su actuación respecto de ellos.

IV. Los conocimientos tradicionales y los derechos de autor y derechos conexos

La legislación ecuatoriana reconoce los derechos a los creadores de obras literarias artísticas, científicas que sean originales y puedan reproducirse o divulgarse, el reconocimiento referido no se encuentra supe-
ditado al registro de esos derechos, sino que atendiendo a los convenios internacionales, el Ecuador reconoce que los derechos de autor y conexos, nacen y se protegen por la sola creación o ejecución de la obra, sin consideración del género, mérito, finalidad, destino o modo de expresión de la misma.

Sobre la materia de derechos de autor, el artículo 106 del COESCCI, trata el tópico de las creaciones basadas en las expresiones culturales y refiriéndose también a las adaptaciones, señala que si son basadas conocimientos tradicionales (no obstante la definición del detalle que da el artículo referido¹²) debe respetar a los derechos de los legítimos poseedores, es decir, debe mediar los requisitos para el acceso a los que hemos hecho referencia al inicio de este trabajo (conocimiento previo, libre e informado y el establecimiento de la repartición justa y equitativa de los beneficios sobre su acceso, uso o aprovechamiento).

Ya sobre este antecedente se torna pertinente volver sobre las disposiciones respecto a las obras en colaboración y las obras colectivas; su referencia con respecto a los conocimientos tradicionales debe atender exactamente al tipo de acceso, uso o aprovechamiento que se darán a esos conocimientos tradicionales en cuanto lo que sean susceptibles de protección como derecho de autor.

De esta forma, si un diseñador de modas pide la colaboración conjunta para su trabajo, en mancomunidad con el esfuerzo de los legítimos poseedores de diseños, signos o símbolos que formen parte o sean *per se* conocimientos tradicionales, la divulgación -por ejemplo- del producto final (la obras) no versará únicamente sobre la autorización de uso, acceso o aprovechamiento, sino que dependerá de si la obra es divisible para que cada

12. Artículo 106.- De las creaciones basadas en las expresiones culturales.- Las creaciones o adaptaciones basadas en las tradiciones y prácticas ancestrales, expresadas en grupos de individuos que reflejan las expresiones de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro-ecuatoriano y pueblo montubio, su identidad, sus valores transmitidos oralmente, por imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, mitología, rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, deberán respetar los derechos de las comunidades de conformidad con la normativa internacional, comunitaria y nacional para la protección de las expresiones en contra de su explotación ilícita, así como los principios básicos de los derechos colectivos.

parte pueda explotar la obra en su porción como más crea conveniente, o en conjunto en los casos en que la explotación la haga un tercero.

Ya en este punto, incluso a partir de la solicitud de autorización de uso, acceso o beneficio a obras protegidas por derechos de autor y que sean parte de conocimientos tradicionales, puede establecerse la repartición de los derechos patrimoniales; ello, debido a que por la naturaleza de estos derechos, es más factible proyectar cuál será el producto final al que se quiere llegar, al solicitar el acceso, uso o aprovechamiento obre conocimientos tradicionales.

Del mismo modo, por ejemplo en los caso en que una obra literaria, un compendio de amorfinos -por ejemplo- del pueblo montubio sea creada por iniciativa de un tercero que solicitó el acceso a esos conocimientos tradicionales y así lo recibió, en este caso, los legítimos poseedores – salvo pacto en contrario- conservarán sus derechos por su aporte como comunidad, quedando salvo su facultad de explotar dicho aporte de manera independiente, de buena fe y siempre que no perjudiquen injustamente la explotación de quien consiguió la autorización de aprovechamiento de esos conocimientos tradicionales. Incluso, para seguridad de quien toma la iniciativa de solicitar el acceso, uso o aprovechamiento sobre conocimientos tradicionales, en el mismo contrato al respecto se puede establecer el reparto de los derechos patrimoniales (beneficios) siempre que ello atienda a los criterios de justicia y equidad.

Como aspecto relevante, debe señalarse una excepción al nacimiento del derecho exclusivo sobre derechos de autor; cuando a lo largo de la norma nacional e incluso la comunitaria, el derecho nace con la creación de la obra; no sucede así para efecto de los derechos colectivos que trata este estudio; así, para efectos de las obras creadas por comunidades, pueblos o nacionalidades, la duración de los derechos patrimoniales será de setenta años, contados a partir del registro de la obra ante el SENADI, Autoridad que deberá verificar el consentimiento colectivo de dichas comunidades, nacionalidades o pueblos; así lo prescribe el artículo 208 del COESCCI.

Por su parte, en lo correspondiente a los derechos conexos, la legislación ecuatoriana consagra la protección a los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus creaciones (interpretaciones o ejecuciones); sobre este particular la legislación nacional no hace referencia relevante a los derechos sobre conocimientos tradicionales; sin embargo, de conformidad con artículo 522 del COESCCI, por ejemplo, en los casos en los que un ritual de danza u ofren-

da sea escenificado por una comunidad o cumana indígena, los participantes de ese ritual, como intérpretes de esa obra, pueden oponerse la fijación, radiodifusión y comunicación pública de esa ejecución y pueden autorizar su reproducción, distribución y puesta a disposición del público.

En este punto el estudio se torna más profundo puesto que si bien, las personas partes de la comunidad tienen un derecho conexo como ejecutantes, la obra que ejecutan tiene como titular de derechos a los legítimos poseedores, lo que constituye una pluralidad de personas que fungen como autor; en este caso, tanto los ejecutantes pueden reclamar los derechos antes descritos, sobre su ejecución, así como la comunidad, respecto de la obra ejecutada y todo ello, en pos de la protección que consagra respecto de los conocimientos tradicionales, el artículo 522 del COESCCI.

Lo que podemos ver es que la legislación en derechos intelectuales se adapta a las circunstancias de la naturaleza de los conocimientos tradicionales; de esta forma, abandonamos el sistema que antaño se prescribía como *sui generis* y se nota un avance en el establecimiento detallado de herramientas y disposiciones que coadyuban a atender a esas especiales circunstancias de los derechos colectivos sobre estos conocimientos.

V. Los conocimientos tradicionales y las obtenciones vegetales

La normativa ecuatoriana consagra la protección bajo la figura de obtención vegetal a las variedades pertenecientes a todos los géneros y especies vegetales que hayan sido creadas cumpliendo los requisitos de novedad, distintividad, homogeneidad y estabilidad.

Sobre este punto, es interesante dirigirnos en análisis de la relación de esta materia con los conocimientos tradicionales, a la disposición de nombrar a la variedad vegetal cuyo registro se propende, con una nomenclatura genérica; al respecto, una consideración importante es la contenida al final del párrafo cuarto del artículo 479 del COESCCI mismo que manda "...Sin embargo, si se comprobare la inconveniencia o imposibilidad de usar esa denominación en el Ecuador por existir algún derecho anterior u otro impedimento legal, se requerirá al solicitante que proponga otra denominación".

Sobre este punto, ese derecho anterior o ese impedimento legal, puede ser incluso uno relativo a conocimientos tradicionales, de esta forma, si la denominación genérica propuesta por el solicitante de la obtención vegetal vulnera derechos sobre conocimientos tradicionales o se contrapone a ellos,

la Autoridad deberá notificar al solicitante para que modifique la denominación propuesta.

Otra disposición relevante de la legislación nacional es la contenida en el numeral 3° del artículo 489 que contiene las excepciones a los derechos de obtentor, de esta forma, la ley ecuatoriana establece que no se lesionan los derechos del titular de una obtención vegetal, por la reserva, reproducción, multiplicación o siembra del producto obtenido de la variedad protegida o una esencialmente derivada, cuando ello se realice en el contexto de prácticas agrícolas ancestrales o en un ámbito agrícola tradicional; esto atiende a la obligación del Estado de promover y resguardar las expresiones tradicionales y las prácticas ancestrales de los pueblos, comunidades, comunas y demás.

Para concluir, es preciso mencionar que al igual que para con las patentes, el no presentar copia del contrato de acceso a recursos genéticos (incluyendo su componente intangible), si la variedad obtenida fuera desarrollada a partir de ellos; se configura una causal de nulidad absoluta, imprescriptible y que puede ser declarada de oficio por la Autoridad.

VI. Reparto de beneficios entre el titular del derecho de propiedad intelectual, el autor o inventor y los legítimos poseedores

Aspectos sumamente relevantes para este estudio, en cuanto a patentes, derechos de autor y obtenciones vegetales, se han reservado para este acápite por confluir en un vacío legal semejante, esto es la adecuada forma de ponderar la repartición de los beneficios del aprovechamiento de conocimientos tradicionales, cuando está de por medio el encargo del desarrollo de una invención, una obra o la obtención de una nueva variedad vegetal; de este modo, a continuación se analiza lo que dice la legislación nacional en cada caso para concluir con la mejor manera de realizar y formalizar esa repartición de derechos, atendiendo a las directrices que la legislación vigente provee.

Respecto de patentes:

- a) Distribución de titularidad, beneficios de las invenciones y regalías realizadas en centros educativos y de investigación.- El artículo 276 del COESCCI dispone que en los caso de invenciones realizadas en el curso de investigaciones o actividades académicas, la titularidad de

la patente y la distribución de los beneficios de su explotación será negociada entre las Instituciones de Educación Superior y los inventores involucrados (profesores, alumnos o investigadores); sin que en ningún caso pueda corresponder a estos últimos -salvo cesión de derechos- un porcentaje inferior al cuarto por ciento sobre la titularidad, y tendrán el derecho a percibir sobre los réditos de la explotación de la patente.

- b) Titularidad desarrollada en cumplimiento de un contrato.- El artículo 277 del COESCCI dispone que para los casos donde la relación no sea la que se refiere en el párrafo previo, salvo estipulación en contrario, el derecho a solicitar la patente le pertenece al comitente o empleador; sin que pueda corresponderle al inventor un porcentaje inferior al veinticinco por ciento sobre la titularidad y tendrán derecho a recibir regalías; ambos son derechos que pueden cederse o licenciarse.

Respecto de derechos de autor y derechos conexos:

- a) Titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de obras creadas en centros educativos, conservatorios, institutos de investigación y demás, sin perjuicio de la relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales le corresponde al Autor, dichos derechos son transferibles; sin perjuicio de lo cual se estipula que en ningún caso podrá corresponder a los Autores, un porcentaje inferior al cuarenta por ciento de los beneficios económicos de la explotación de esa obra.
- b) Obras bajo relación de dependencia y por encargo.- Salvo pacto en contrario, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia o por encargo, le corresponde al Autor; este derecho es transferible, sin perjuicio de lo cual el Autor gozará de un derecho irrenunciable de remuneración equitativa por la explotación de su obra. La norma, no contempla un porcentaje por concepto de remuneración equitativa, por lo que ello puede establecerse entre las partes al momento de la cesión de los derechos patrimoniales.

Respecto de obtenciones vegetales:

Para esta materia, la legislación nacional remite a los parámetros contenidos en los artículos 276 y 277 sobre el reparte de beneficios y titularidad

sobre una variedad vegetal, en el caso de haber sido creada en un cetro educativo o de investigación, o en cuanto a las variedades realizadas en cumplimiento de un contrato.

Ahora bien, los parámetros referidos sobre el porcentaje de la titularidad de una invención, obra o variedad vegetal son todos transferibles desde el inventor, autor u obtentor a favor de la persona natural o jurídica que será el titular de los derechos sobre la modalidad de derechos de propiedad intelectual correspondiente; únicamente el derecho de remuneración equitativa, es contemplado como “irrenunciable” sin perjuicio de que en la práctica, al no considerárselo como “intransferible”, se cede junto con el resto de derechos patrimoniales.

Ahora bien, en los casos en los que el autor, inventor u obtentor cedan sus derechos a favor de una persona que fungirá como titular (su comitente, empleador o Institución académica o de investigación), y la obra, invención u obtención vegetal sea producto del acceso, uso o aprovechamiento de conocimientos tradicionales, el reparto de beneficios solo deberá realizarse entre el titular que tendrá todos los derechos de explotación de cada modalidad de propiedad intelectual y los legítimos poseedores de los conocimientos tradicionales, lo que atendiendo a los criterios de justicia y equidad incluso conforme a las sugerencias que al respecto realiza supra este trabajo, se podrá cumplir sin mayor contratiempo con la atención a todos los derechos de cada parte interviniente en la generación de ese activo intangible (derecho intelectual).

Sin embargo, en los casos en los que la obra, invención u obtención vegetal sea producto del acceso, uso o aprovechamiento de conocimientos tradicionales; y, en cada caso el autor, inventor u obtentor, no ceda sus derechos sobre el porcentaje de reconocimiento o el de remuneración equitativa, ¿Cuál sería la forma correcta de realizar esa repartición de titularidad y beneficios?, en este punto se torna pertinente volver a sesgar por materia y contestar la pregunta de forma individual; así:

- Derechos de autor.-

En el caso de que una obra protegida por el derecho de autor se haya creado bajo el ejercicio de las actividades académicas o pedagógicas por estudiantes, investigadores y/o docentes de una Institución de Educación Superior o de Investigación, y sea producto del acceso, uso o aprovechamiento de conocimientos tradicionales; debe atenderse a los derechos

colectivos de los legítimos poseedores de esos conocimientos tradicionales y su relación con una Institución de Educación Superior o de Investigación, en primer término.

Ello, puesto que para poder realizar la obra, tuvo que mediar una autorización de acceso, uso o aprovechamiento donde como requisito se encuentra el establecimiento del reparto justo y equitativo de beneficios monetarios o no monetarios entre los legítimos poseedores y la Institución de Educación Superior o de Investigación; posterior a ello, del porcentaje que al Institución de Educación Superior o de Investigación le quedare para sí, se reparten los derechos según así lo negocien la Institución y el autor.

Lo mismo ocurre en el caso de obras creadas a partir de conocimientos tradicionales, encargada o creada bajo relación de dependencia; en ese caso, se atiende primero al contrato o autorización de acceso, uso o aprovechamiento de los conocimientos tradicionales, se cumple con el acuerdo suscrito e inscrito respecto de los legítimos poseedores de dichos derechos y el comitente o empleador, con la parte que le corresponde sobre esos beneficios, los reparte o negocia con el autor

-Patentes y obtenciones vegetales.-

Para los casos en que la invención o la obtención de una nueva variedad vegetal, sean producto del acceso, uso o aprovechamiento de conocimientos tradicionales, y cuando para el desarrollo o creación de esa invención u obtención, hayan participado estudiantes, investigadores o maestros de una Institución de Educación Superior o de Investigación en el curso de sus actividades académicas o investigativas; debe atenderse en primer y preponderante término, al contrato o autorización de acceso, uso o aprovechamiento sobre dichos conocimientos, en cuanto al reparto de los beneficios monetarios y no monetarios, para que una vez cumplido con lo acordado por ese instrumento con los legítimos poseedores, la Institución de Educación Superior o de Investigación reconozca los derechos correspondientes para el inventor de esa patente o el obtentor de esa variedad vegetal.

En el caso en el que la obtención o invención sea producto del uso, acceso o aprovechamiento de conocimientos tradicionales y el inventor u obtentor trabaje bajo relación de dependencia o haya realizado su labor por encargo; debe también observarse en primer término el instrumento de autorización o contrato correspondiente de acceso, uso o aprovechamiento de los conocimientos tradicionales, esto es, deberá repartirse de forma justa y

equitativa, de acuerdo al instrumento correspondiente, los beneficios monetarios y no monetarios entre los legítimos poseedores y el comitente o empleador; y este último, con su cuota de los beneficios monetarios y no monetarios, atender a los derechos que la legislación consagra a favor de los inventores y obtentores en los casos de desarrollos bajo relación de dependencia o por encargo.

VII. Consideraciones complementarias

Un aspecto que no puede pasarse por alto es la naturaleza propiamente oral y no formal de los conocimientos tradicionales; dicha naturaleza puede dificultar su defensa y monitoreo, como obligación de la Autoridad; de esta forma, la promoción del depósito voluntario debería ser parte de la política pública respecto generar incentivos para que el reconocimiento y defensa de los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales sea mucho más eficiente en cuanto a la obligación que ello representa para con el Estado a través de la Autoridad competente.

Los legítimos poseedores tienen la facultad de hacer reivindicables sus derechos sobre los conocimientos tradicionales mediante el depósito voluntario de los mismo, proceso que no tiene carácter oneroso, que no reviste formalidades suntuosas y que incluso la Autoridad recoge directamente en las comunidades.

Este incentivo al depósito voluntario y su importancia puede verse al analizar los derechos de observancia sobre conocimientos tradicionales; así, es preciso establecer que de lo que se habla, es de perseguir legalmente una infracción a un derecho colectivo, y esa persecución debe atender a la igualdad de derechos de las partes; es decir, los legítimos poseedores deben empoderarse de la riqueza de sus conocimientos mediante el depósito voluntario, público o confidencial de sus conocimientos tradicionales, en pos de que puedan sostenerse frente a un tribunal en las mejores condiciones para luego poder reclamar una eventual vulneración en un sistema jurídico que está hecho en cualquier parte del mundo, a base de requisitos, de formalidades.

Para concluir cabe mencionar que este trabajo, por su la extensión permitida, no aborda lo correspondiente a impugnaciones o nulidades sobre actos administrativos que concedan derechos que vulneren conocimientos tradicionales, la petición de medidas cautelares, el cálculo de multas, la solicitud de diligencias preparatorias o providencias preventivas, así como tampo-

co pretende circunscribir el espectro de medidas para reivindicar, defender y reparar daños contra los derechos colectivos sobre estos conocimientos, a únicamente los aquí tratados.

Por el contrario, debe apreciarse este estudio como una pormenorización de la normativa aplicable al Ecuador, en cuanto a los procedimientos más comunes que sobre propiedad intelectual se presentan ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales en la relación de los derechos de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales.

Este análisis contiene en su gran mayoría un estudio de la norma nacional y la práctica, y esgrime el criterio personal de su autor derivado de la experiencia de lo nuevo de la norma y de los escasos procesos que existen en la actualidad, donde pueda recogerse evidencia formal que pueda servir de mejor dechado para las consideraciones aquí esgrimidas, lo que evidencia en su mayoría un trabajo teórico más que fáctico o empírico.

Conclusión

Los conocimientos tradicionales son derechos colectivos de titularidad de las comunidades en las que ellos se manifiestan, transmiten, evolucionan y constituyen el elemento intangible de la vida de aquellas personas en cuanto a su identidad, que se presenta físicamente en cada costumbre, ritual y manifestación material de su visión del mundo, de la repetición de sus costumbres y la conservación de las mismas para el resguardo de sus costumbres; todo esto reviste un conjunto relevante de derechos fundamentales, la identidad, la autodeterminación, la cultura, la libertad de expresión y el respeto a las creencias, constituyen a los legítimos poseedores de estos conocimientos, no solo en titulares de prerrogativas jurídicas, sino en guardianes de tesoros que además constituyen el acervo cultural de nuestro país.

La legislación ecuatoriana presenta interesantes maneras de proteger la valía de esos conocimientos tradicionales, reconoce su importancia y genera herramientas para que los legítimos poseedores de las mismas, las dejen en custodia de la Autoridad para su monitoreo; y crea procedimientos para la prosecución de su defensa, el incentivo en su promoción, el impulso en su conservación y las mismas, el proyectar su utilidad y relevancia mediante las figuras correspondientes de derechos de propiedad intelectual.

Aún es pronto para hablar respecto a si en Ecuador la protección a los conocimientos tradicionales, mediante la propiedad intelectual, constituye

una estrategia eficiente, o cuanto menos, efectiva; sin embargo, la aplicación de estas normas, los pronunciamientos sobre casos al respecto, proveerán a la experiencia de materiales complementarios que permitan en la práctica, tanto a la parte afectada, como a la administración de justicia, el establecimiento de las medidas correspondientes y la toma oportuna de las mismas para el respeto a la valía de los conocimientos tradicionales en su dimensión como derechos fundamentales, protegidos a través del sistema de derechos intelectuales.

Bibliografía

- CABANELLAS, Guillermo, Diccionario jurídico elemental, 70 (Novena edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires – Argentina, 2004).
- Ecuador. Constitución de la República, de 20 de octubre de 2008, Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, artículo 57.
- Ecuador. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, de 9 de diciembre de 2016, De los conocimientos tradicionales, artículo 511, párrafo primero.
- Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación prejudicial – Proceso 171-IP-2015, de 4 de febrero de 2016.
- FERRERO, Gonzalo, Protección de los conocimientos tradicionales, biodiversidad. El tratado de libre comercio., 11, Derechos intelectuales, 175 a 189, 179, (2005).
- ZANOBINI, Guido, Curso de Derecho Administrativo, p. 242.



El sistema de contratación autoral en la ley federal del derecho de autor (México)

*Mariza De La Mora Mondragón**

Introducción

I. Sistemas de contratación autoral

1. Sistema de contratación dualista
2. Sistema de contratación alemán

II. Ley Federal del Derecho de Autor

1. Transmisión de los derechos de explotación
2. Sistema de contratación autoral en México

Conclusiones

Fuentes bibliográficas



* **Maritza De La Mora Mondragón.** Licenciada en Derecho egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con posgrado en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos títulos obtenidos con Mención Honorífica. Actualmente es consultora legal de Clarke Modet & Co. y se encuentra realizando sus estudios de Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad de México. mdelamora@clarkemodet.com.mx o marizadelamoram@gmail.com

Resumen

Se parte del estudio de los dos diferentes sistemas contractuales que existen actualmente en el derecho de autor, con el fin de resaltar las diferencias y similitudes entre el sistema dualista y el sistema alemán, para posteriormente aterrizarlo en la legislación mexicana, con el objeto de determinar ante qué sistema de contratación autoral está México o si tiene su propio sistema.

Se pretende confirmar si las disposiciones jurídicas vigentes realmente son aplicables al sistema de contratación, a través del estudio comparado con la doctrina y legislación extranjera en la cual se ha basado nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, Tratados Internacionales, legislación interna, doctrina nacional e internacional relacionada con la materia, así como los criterios que han formado las autoridades por intermedio de sus resoluciones y sentencias, que nos ayudan a comprender la legislación de una mejor forma.

También se propone una interpretación armónica de la ley para definir de acuerdo con el sistema de contratación, hasta qué punto se ceden o transmiten los derechos morales y económicos propios que conforman el derecho autoral en la celebración misma del contrato, y en ese sentido, comprobar la falta de técnica jurídica del legislador.

Palabras clave: Derecho de autor, derecho comparado, contratación autoral, derechos económicos, derechos morales, sistema monista y dualista.

Abstract

The text is based on the study of the two different contractual systems that currently exist in copyrights, in order to highlight the differences and similarities between the Dualistic System and the German System and then apply it in Mexican legislation, in order to determine in which contractual system Mexico is located or if it has its own system.

It is intended to confirm whether the current legal provisions are actually applicable to the contractual system through the compared study with the foreign doctrine and legislation on which our Federal Law of Copyright, International Treaties, country-specific legal instruments, have been based, as internal legislation, national and international

doctrine related to the matter, as well as the criteria that the Authorities have conceived through their resolutions and judgments, which help us understand the legislation in a better way.

A harmonious interpretation of the Law is also proposed to define, according to the contractual system, the extent to which the moral and economic rights that make up the copyrights are assigned or transferred in the conclusion of the contract itself, and in that sense, to demonstrate the lack of legal technique of the legislator.

Keywords: *Copyright, comparative law, copyright contracts, economic rights, moral rights, monist and dualist system.*

Introducción

En el presente artículo se realiza un estudio de los dos diferentes sistemas contractuales que existen actualmente en el derecho de autor, con el fin de resaltar las diferencias y similitudes entre el sistema dualista y el sistema alemán, para posteriormente aterrizarlo en la legislación mexicana.

Se ha discutido sobre la particularidad que tiene el derecho de autor en la legislación mexicana, pues al transmitirse los derechos económicos, la posición jurídica del autor y del cesionario o concesionario no es igual que en cualquier contrato traslativo de dominio, no se obtiene sobre el derecho de explotación adquirido la titularidad del derecho pues su naturaleza es temporal, por lo que no se le ha considerado como una transmisión real de propiedad.

Muchos estudiosos del derecho de autor exponen que la Ley Federal del Derecho de Autor vigente sigue la doctrina dualista, sin embargo, hay opiniones en contrario que argumentan está en la corriente alemana.

El objeto de la investigación es, entonces, definir de acuerdo con la interpretación de la legislación mexicana y los sistemas expuestos, ante qué sistema se encuentra nuestro país o al menos a cuál se acerca.

En México la transmisión de derechos de autor *vía mortis causa*² puede ser por testamento o sucesión legítima, situación que no será objeto de

2. Véanse artículos 25 y 26 de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2018.

estudio del presente artículo, pues se aborda únicamente la “transmisión” por actos *inter vivos*, en virtud de tener algunas particularidades que reforzarán o determinarán el sistema mediante el cual se rige la contratación autoral.

I. Sistemas de contratación autoral

El derecho de autor puede ser descrito como un derecho de propiedad, que abarca varios derechos exclusivos, que surgen de forma automática durante la creación de una obra en particular³.

El acto jurídico de permitir explotar económicamente una obra a otra persona ajena al autor se entiende como otorgar la facultad a un tercero sobre los derechos patrimoniales o de explotación económica en sentido estricto del derecho de autor.

En diversos países y de acuerdo con el sistema jurídico de contratación que los rige; se da a través de convenios y contratos⁴, siempre y cuando esa transmisión sea *inter vivos*, sin embargo, en la actualidad hay que distinguir entre los diversos sistemas de contratación autoral que han adoptado los Estados.

Los países que integran la familia neorromanista* siguen la corriente europea continental y aquellos países cuyo derecho es creado por las decisiones de los tribunales siguen la corriente del derecho anglosajón o *common law*.

Los países que pertenecen al *common law* incorporan el término *copyright*, que en sentido literal se traduce como “el derecho de copia”, expresión que alude a la explotación de la obra por medio de su reproducción⁵, es decir, la protección tiene una *ratio* utilitaria⁶ además se utiliza para proteger derechos originados en actividades técnico-organizativas que no tienen na-

3. Texto original: “Copyright can be described as a property right, encompassing several distinct exclusive rights, which arise automatically upon creation of a particular class of work.” Dutfield, Graham y Suthersanen, Uma, *Global intellectual property law*, p. 77. (primera edición, Edward Elgar, Cheltenham / Northampton, 2008).

* Es la familia romano - germánica, la integran los países que basan su orden jurídico en fundamentos del derecho romano y de la tradición germánica.

4. ARTEAGA ALVARADO, Carmen, *Marco legal del derecho de autor en México, Propiedad intelectual nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura*, p. 244 (primera edición, Universidad de las Américas Puebla, Centro Cultural de España en México, México, 2008).

5. LIPSZYC, Delia, *Derecho de autor y derechos conexos*, p. 18 (primera edición, UNESCO / CERLALC/ Zavallía, Buenos Aires, 1993).

6. De La Parra Trujillo, Eduardo, *Las restricciones al derecho de explotación: Un estudio de derechos de autor y derechos fundamentales*, tesis para obtener el grado de doctor en derecho, p. 125 (primera edición, FD-UNAM, División de Estudios de Posgrado, México, 2010).

turaliza autor, tales como las que realizan los productores de grabaciones sonoras y de *films*, los organismos de radiodifusión, las empresas de distribución de programas por cable (como medio de transmisión) y los editores de obras impresas⁷. Este sistema a su vez permite considerar una persona moral como autor y no la persona física en lo individual, que es el caso de nuestro país⁸.

El sistema *droit d'auteur* o del derecho de autor, no sólo se refiere a la explotación de la obra, va más allá, al proteger al autor a través de su creación reconociéndole todos los derechos morales que implican el imprimir su ser, impronta y esencia en un resultado, aunque el sistema de *copyright* antes no contemplaba todos los derechos morales que protege el derecho autoral en la corriente continental, cada vez la brecha entre ambos sistemas es menor pues ya acepta éstos derechos.

1. Sistema de contratación dualista

El contenido del derecho de autor divide el derecho moral y el derecho patrimonial, los cuales no deben ser confundidos, aunque se interrelacionen e interfieran recíprocamente⁹, no tienen el mismo destino, no nacen al mismo tiempo ni se extinguen juntos¹⁰.

En este régimen se regulan dos negocios jurídicos diferentes: a) la cesión o transmisión, y b) la concesión o licencia¹¹.

Las transferencias en el sistema de *copyright*¹² contemplan la contratación dualista mediante cesión o concesión, la cesión se define como aquella en la cual el titular de los derechos transmite el derecho de autorizar o prohibir actos sobre uno, varios o todos los derechos de autor¹³, en ese entendido, si todos los derechos son cedidos, la persona a quien le fueron

7. LIPSZYC, Delia, op. cit., nota 6, p. 40.

8. Véase artículo 12 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2014.

9. LIPSZYC, Delia, op. cit., nota 6, p. 153.

10. Ibidem. p. 154.

11. ESPÍN ALBA, Isabel, *Contrato de edición literaria*, p.128 (primera edición, Granada, Comares, 1994); De La Parra Trujillo, Eduardo, *La transmisión del derecho de explotación en la Ley Federal del Derecho de Autor*, núms. 16-17, *Revista de derecho privado*, p.105 (primera edición, IJ-UNAM, México, nueva época, año VI, enero-agosto 2007); De la Parra Trujillo, Eduardo, op. cit. nota 7, p.197.

12. Algunos países que siguen esta tendencia son: EE.UU, Canadá y Reino Unido.

13. Texto original: "Under an assignment the rights owner transfers the right to authorize or prohibit certain acts covered by one, several or all rights under copyright". ---, *Understanding Copyright and Related Rights*, p. 13. (primera edición, publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.a., núm. 909, Ginebra, Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf). Fecha de consulta: 11 de mayo de 2018.

transmitidos se convierte en el nuevo propietario de los derechos de autor¹⁴, acepta la facultad de la enajenación total de los derechos.

A diferencia de la cesión, la licencia es un permiso, se admite la posibilidad de concesión de facultades, conservando el autor la titularidad del *copyright*¹⁵, significa que el propietario del derecho de autor retiene la propiedad pero autoriza a terceros para llevar a cabo ciertos actos para explotar sus derechos económicos¹⁶.

Es relevante destacar que además de los países que pertenecen al *copyright*, hay algunos que siguen el sistema de contratación dualista, aún y cuando pertenecen a la familia del *droit d'auteur*, que son un claro ejemplo de que cada vez se unifican más las legislaciones, entre éstos encontramos a Francia e Italia.

En Francia dentro de su concepción dualista, mientras que algunos autores consideran que no ha surgido entre los expertos y estudiosos la preocupación por distinguir entre cesiones y concesiones de derechos¹⁷ otros afirman que en la doctrina francesa se ha discutido profusamente sobre la posibilidad de distinguir entre cesión (como un contrato por el que el autor transmite en todo o en parte la titularidad de un derecho de explotación) y concesión o licencia (como un contrato por el que el autor simplemente autoriza un uso determinado de su obra sin transmitir titularidad alguna)¹⁸, pero si hace la distinción de que las cesiones pueden ser totales o parciales¹⁹, exclusivas o no exclusivas²⁰.

Por su parte los derechos de explotación en la legislación italiana establecen la posibilidad de una enajenación total de esos derechos, bajo la forma y estructura del contrato de compraventa²¹ pues admite la transferencia de la titularidad de los derechos de utilización económica²², sin embargo, el autor puede optar por conceder una autorización para el uso de determinadas facultades de explotación, la doctrina italiana distingue,

14. Texto original: "So if all rights are assigned, the person to whom the rights were assigned becomes the new owner of copyright." Idem.

15. ESPÍN ALBA, Isabel, *op. cit.* nota 12, p. 132.

16. Texto original: "Licensing means that the owner of the copyrights retains ownership but authorizes a third part to carry out certain acts covered by his economics rights" ---, *op. cit.* nota 14, p.13.

17. ESPÍN ALBA, Isabel, *op. cit.* nota 12, p. 130.

18. CABEDO SERNA, Llanos, *El derecho de remuneración del autor* p. 216 (primera edición, Dykinson, Madrid, 2011).

19. ESPÍN ALBA, Isabel, *op. cit.* nota 12, p. 130.

20. CABEDO SERNA, Llanos, *op. cit.* nota 19, p. 217.

21. ESPÍN ALBA, Isabel, *op. cit.*, nota 12, p. 127.

22. CABEDO SERNA, Llanos, *op. cit.* nota 19, p. 272.

según su propia terminología, las cesiones o transmisiones de las concesiones o licencias²³.

2. Sistema de contratación alemán

Antes de desarrollar en qué consiste éste sistema, se hará la mención de que en el ordenamiento alemán no existe una única ley que regule conjuntamente las disposiciones generales en materia de transmisión de derechos de autor y los principales contratos de explotación, sino dos²⁴. En el Derecho alemán la *Gesetz über das Verlagsrecht (VerlG)* de 19 de junio de 1901 contiene la regulación relativa a los contratos de explotación²⁵ que literalmente se traduce como Ley sobre derecho de *Publishing* o edición y la *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG)* de 9 de septiembre de 1965 que regula el Derecho de Autor y Derechos Conexos; desde la unificación alemana en 1990 es la norma que se aplica en todo el territorio germano²⁶.

En el ordenamiento alemán el derecho de autor no puede ser transmitido, ni renunciado total o parcialmente, como consecuencia de la llamada tesis monista según la cual los derechos personales (*Urheberpersönlichkeitsrechte*) y derechos de explotación (*Verwertungsrechte*), que integran el Derecho de Autor, se encuentran estrechamente ligados y constituyen una unidad indivisible²⁷, esta prohibición de enajenación del derecho de explotación fue contemplada por primera vez como tal por la legislación austriaca sobre derecho de autor de 1963²⁸. Sin embargo esta prohibición, no impide al creador suscribir acuerdos contractuales con terceros²⁹ y que el autor, titular de los derechos de explotación, conceda licencias de utilización (*Nutzungsrechte*), que puedan ser simples o exclusivas³⁰.

En contraposición al sistema dualista, en esta corriente no se distingue la transmisión o cesión de la concesión o licencia, por lo que se le ha llamado también monista, nombre que ha adoptado desde la tradición

23. ESPÍN ALBA, Isabel, *op. cit.* nota 12, p. 128.

24. SERRANO FERNÁNDEZ, María, *Régimen jurídico de transmisión de los derechos de autor en el ordenamiento español y alemán*, InDret 4/2012, *Revista para el Análisis del Derecho* InDret, Barcelona, Facultad de Derecho Universidad Pablo de Olavide, p.9 (primera edición, octubre 2012).

25. *Ibidem.* p. 5.

26. *Ibidem.* p. 9-10.

27. *Ibidem.* p. 11.

28. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *op. cit.* nota 12, p. 105.

29. SERRANO FERNÁNDEZ, María, *op. cit.* nota 25, p. 11

30. *Ibidem.* p. 15.

alemana. Para que la explotación de una creación intelectual pueda ser realizada por un tercero, resulta necesario que el autor le autorice en ese sentido puesto que detenta la titularidad originaria del derecho exclusivo de explotar³¹.

El autor no puede transferir al explotador la titularidad de los derechos patrimoniales sobre su obra de acuerdo con el sistema monista de derechos de autor consagrado por el legislador alemán, sólo es posible una concesión de un derecho de uso³². Los países que siguen el sistema monista pueden explotar económicamente a través de concesión los privilegios mediante figuras parecidas pero no idénticas a las licencias no exclusivas y exclusivas de la corriente anglosajona³³.

Atendiendo a este sistema, los actos de transferencia *inter vivos* de los derechos de explotación quedan fuera del ámbito de transmisión, condicionados a un régimen de concesión de uso, próximo a la idea de licencia, en que el autor siempre conserva la titularidad del derecho³⁴. Por lo tanto, no estamos frente a una transmisión traslativa (alienación o cesión) sino ante una transmisión constitutiva (concesión o licencia)³⁵.

En esta teoría se hace una interpretación indivisible de los derechos o facultades que corresponden al autor; consideran que todas las prerrogativas que corresponden al creador tanto de carácter personal como de carácter patrimonial constituyen manifestaciones de un derecho unitario que garantiza, en su conjunto, tanto los intereses intelectuales del autor como los económicos³⁶.

II. Ley Federal del derecho de autor

En el ámbito nacional los derechos de autor y su transmisión están regulados en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y su Reglamento. La LFDA es reglamentaria del artículo 28 Constitucional, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 1996 y está vigente a partir del 24 de marzo de 1997. Tiene por objeto la protección de los dere-

31. CABEDO SERNA, Llanos, *op. cit.* nota 19, p. 335.

32. *Idem.*

33. Texto original: "...in monist countries, barred from assigning any of the rights, can accomplish the rough economic equivalent only through the grant of privileges to use the work that approximate, but are not identical to, nonexclusive and exclusive license in common law practice." GOLDSTEIN, Paul *op. cit.* nota 5, p. 219.

34. ESPIN ALBA, Isabel, *op. cit.* nota 12, p. 130; cfr. Lipszyc, Delia, *op. cit.*, nota 6, p. 272.

35. CABEDO SERNA, Llanos, *op. cit.* nota 19, p. 335.

36. LIPSZYC, Delia, *op. cit.*, nota 6, p. 152.

chos que se otorgan en favor del autor como creador de una obra intelectual o artística³⁷. México a su vez se rige por diversos tratados internacionales suscritos por el país.

1. Transmisión de los derechos de explotación

El derecho de autor tiene un doble contenido, existen los derechos morales y patrimoniales. Está integrado por facultades exclusivas que conforman el contenido de la materia: las personales –que componen el derecho moral– permiten la tutela de la personalidad del autor en relación con su obra, y las pecuniarias –que integran el derecho patrimonial– posibilitan que el autor efectúe la explotación económica de su obra o, como es lo habitual, que autorice a otro a realizarla y participe en ella³⁸.

El derecho moral es el conjunto de prerrogativas de carácter personal concernientes a la tutela de la relación, inherente a la creación, que nace entre la persona del autor y su obra³⁹. Entre los derechos morales se encuentran la divulgación, paternidad, integridad, modificación, y retracto; estos derechos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, perpetuos e inembargables.

Por otra parte, el derecho patrimonial como contenido del derecho autoral, también conocido como derecho de explotación, derecho pecuniario y monopolio de explotación, como su nombre lo infiere es aquel en el que se va obtener un beneficio económico. Entre los derechos o facultades de explotación se encuentran la reproducción, distribución, comunicación pública, y transformación, también existen los derechos de remuneración integrados por el *droit de suite* y las regalías de comunicación pública; todos estos derechos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables y tienen una vigencia limitada.

Entre los derechos morales y derechos de explotación hay dos características que no comparten, en virtud de que los últimos son:

- Inalienables: No son susceptibles de ser transferidos, sin embargo, la facultad para explotar los derechos patrimoniales si, razón por la que hay una regulación sobre del tema.

37. LOREDO HILL, Adolfo, *Aspecto general sobre el derecho de autor y derechos conexos*, núm. 18, *Jurídica Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, México, p. 271 (primera edición, año 1988, 1986-1987).

38. LIPSZYC, Delia, *op. cit.*, nota 6, p. 152.

39. SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *Marco Jurídico del Derecho de Autor en México*, p. 56 (segunda edición, Porrúa, México, 2008).

- Tienen una vigencia limitada: En nuestro país corresponde a la vida del autor y cien años después de su muerte con particularidades en algunos casos.

Es desafortunada la confusión que suele realizarse entre el derecho subjetivo de explotación y la facultad jurídica de explotación en el derecho de autor, toda vez que el derecho objetivo se refiere al sistema de normas jurídicas, el derecho subjetivo (en este caso, la propiedad) es el que pertenece al autor como titular originario y la facultad jurídica al ser concreta, sería la que se puede transmitir.

El concepto jurídico de facultad indica que alguien está investido jurídicamente (por una norma de derecho) para realizar un acto jurídico válido, para producir efectos jurídicos previstos (celebrar un contrato, otorgar un testamento, revocar un poder). El concepto de facultad jurídica presupone la posesión de una potestad o capacidad jurídica para modificar válidamente la situación jurídica⁴⁰.

Ahora bien, quedando entendido que sólo las facultades sobre los derechos patrimoniales son objeto de transferencia, la obra debe cumplir determinadas características de conformidad con la LFDA antes de ser objeto de un contrato:

- Ser original, susceptible de ser reproducida o divulgada en cualquier forma o medio⁴¹. La originalidad es la cualidad que hace irrepetible y única a la obra, recoge elementos subjetivos imprimiendo el sello o impronta del autor.
- Estar plasmada en un soporte material, ya que tienen protección desde el momento de estar fijadas, independientemente del mérito, destino o modo de expresión⁴².

Se protege la expresión de las ideas, es decir su materialización, no las simples ideas intangibles. La fijación definida por la LFDA consiste en:

...la incorporación de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material incluyendo

40. TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, *El Derecho y la Ciencia del Derecho. Introducción a la ciencia jurídica*, p.61, (primera edición, IIJ-UNAM, México, 1986).

41. Véase artículo 3 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2014. Fecha de consulta: 15 de junio de 2018.

42. Véase artículo 5 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996 y artículo 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas firmado por México el 24 de julio de 1971, ratificado el 11 de septiembre de 1974 con vigencia a partir del 17 de diciembre de 1974. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

los electrónicos, permita su percepción, reproducción u otra forma de comunicación⁴³.

Lo anterior es importante para entender que de acuerdo a la doctrina el soporte material es el *corpus mechanicum* y la obra es el *corpus mysticum*, teniendo el valor económico la obra como tal y no así soporte material.

...la distinción entre *corpus mysticum* y *corpus mechanicum*, tiene para el derecho de autor importantes consecuencias jurídicas y prácticas, *el corpus mysticum* es la forma del pensamiento 'que se exterioriza en una obra sensible y material perfectamente definida'. El *corpus mechanicum*, es el objeto en que materializa la obra⁴⁴.

De acuerdo al párrafo citado, se debe entender que el derecho de autor es independiente al soporte material, ya que, salvo pacto en contrario, la venta por el autor del soporte material, no transfiere ningún otro derecho sobre tal obra⁴⁵.

Anteriormente se discutía por la influencia civilista que tiene la materia, si se trataba de un derecho real o personal, pues se da una situación similar a la de los derechos reales, debido a que se aprecia un poder jurídico que se ejercita por una persona específica o determinada (el autor de la obra) a efecto de aprovecharla en forma total o parcial, según la circunstancia y desde luego para oponer ese derecho a terceros⁴⁶.

La LFDA establece que se pueden otorgar en favor de otra persona los derechos de explotación sobre determinada obra, también conocidos como patrimoniales en sentido estricto, las facultades que se pueden transmitir son de uso (*ius utendi*) y goce (*ius fruendi*); es decir, se tiene facultad de explotación económica sobre la obra, sin embargo, el derecho de propiedad (*ius abutendi*) lo conserva el autor.

Otra peculiaridad de los derechos patrimoniales es que las contrataciones están condicionadas a ciertos principios generales característicos del derecho autoral. Los derechos de explotación son independientes entre sí⁴⁷.

43. Véase artículo 6 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

44. SATANOWSKY, Isidro, *Derecho intelectual*, p.p. 158-162 (primera edición, Tomo I, Tipográfica Editora Argentina, primera edición, Buenos Aires, 1954).

45. PASTRANA BERDEJO, *Derechos de autor*, p. 279 (primera edición, Flores Editor y Distribuidor, México, 2008).

46. SALMÓN RÍOS, Jorge, *La propiedad intelectual y los derechos de autor* p.18 (primera edición, Cuadernos de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 2001).

47. EMERY, Miguel Ángel, *Propiedad intelectual. Ley 11.723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales*, p. 202. (primera edición, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1999).

La Carta del Derecho de Autor de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) adoptada en Hamburgo en septiembre de 1956, redactó, entre otras cuestiones, que:

Los diferentes derechos exclusivos del autor en lo que concierne a las utilidades económicas de sus obras...son prerrogativas independientes entre sí, cuya transmisión a terceros solo puede depender de manifestaciones expresas y distintas de la voluntad del autor. En ese sentido, la LFDA también dispone que las facultades son independientes y cada una de las modalidades de explotación también lo son.

Nuestro país reconoce la diferencia entre el autor persona física como titular originario y el titular derivado, que puede ser una persona física o moral.

La titularidad originaria es aquella que corresponde única y exclusivamente al autor persona física, al creador en lo individual, serán de su propiedad tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales. La titularidad derivada recae sobre personas físicas o morales, que pueden tener el ejercicio únicamente de los derechos patrimoniales de la obra⁴⁸, por lo tanto:

...es sujeto derivado aquel que en rigor no crea una obra en la acepción que a las obras intelectuales les da el derecho autoral como el arreglista, el traductor, el adaptador. También lo es quien física o humanamente está incapacitado para crear una obra por carecer de la mente, del cerebro, del órgano indispensable para producir la obra intelectual, como es el caso de las personas morales privadas o gubernamentales⁴⁹.

La LFDA, con el fin de proteger al autor, apunta que el titular de los derechos patrimoniales podrá libremente transferir éstos u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Constar por escrito

Es un requisito que puede constatarse en los distintos grupos de países, la exigencia de la forma escrita en materia de contratos relativos al derecho de autor y también, a menudo, la exigencia de ciertas menciones al contrato escrito. En México, si el acto, convenio o contrato mediante el cual

48. Véanse artículos 25 y 26 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

49. RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual*, p. 98 -99. (segunda edición, IJ-UNAM, México, 1992).

se transmitan derechos patrimoniales y licencias de uso no constan por escrito, será nulo *ipso iure* o lo que es lo mismo, nulo de pleno derecho⁵⁰.

b) Prever una remuneración

Todo contrato en materia de derechos de autor debe ser oneroso. Si bien, se limita a decir que el autor recibirá una cantidad fija, determinable (tanto alzado) o una cantidad proporcional en los ingresos de la explotación de que se trate, no prevé si será una u otra en efectivo o en especie o incluso si puede ser una cantidad fija más un porcentaje. Este derecho es irrenunciable⁵¹.

Cuando no se establece remuneración se puede acudir a un juez civil para que establezca la contraprestación o presentar una demanda por vía civil, como incumplimiento de un contrato, se tendrá que comprobar que hay cierta explotación en donde el autor o titular de derechos patrimoniales, en su caso, no es participe.

c) Ser temporales

En todos los contratos debe establecerse una temporalidad. La regla general es hasta 15 años sin justificación⁵², pueden ser de más de 15 años los contratos cuando expresen la causa que lo justifique, ya sea la magnitud de la obra o inversión requerida⁵³, como obras musicales que requieran un periodo más largo de difusión, aportaciones incidentales a una obra de mayor amplitud (prólogos, presentaciones, introducciones, etc.), obras literarias, artísticas y musicales incorporadas a programas efectuados electrónicamente o aquellas que por su naturaleza, magnitud de inversión, número de ejemplares, número de artistas intérpretes o ejecutantes que participen, no permita recuperar la inversión de la obra en ese plazo.

Sin embargo, si en el contrato no hay pacto expreso en cuanto a la temporalidad, el plazo se entiende será de 5 años o si se pacta perpetuidad o más de 15 años en el contrato sin haberlo justificado, será nulo el plazo pactado y se le da tratamiento al contrato como si no hubiera pacto expreso,

50. COLOMBET, Claude, *Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo*, p.111 (tercera edición, UNESCO/CINDOC, Madrid, 1997); *cfr.* artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

51. Véase artículo 30 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

52. Véase artículo 33 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

53. Véase artículo 17 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

aplicando la temporalidad de 5 años. Hay dos excepciones en las cuales implica un tiempo indefinido, que son el contrato de edición de obra literaria y programas de cómputo⁵⁴.

Si el autor cede sus derechos, la ley para protegerlo dispone que el derecho regrese al patrimonio del autor en cierto tiempo. La regla tiene la finalidad de que al autor no se le despojen sus derechos, pudiendo aplicar el derecho del tanto o de preferencia para decidir si seguir con ese cesionario o irse con otro para su conveniencia al momento de regresar a su patrimonio.

d) Inscripción del contrato ante el Registro Público del Derecho de Autor

Para que los actos por los cuales se transmiten derechos patrimoniales surtan efectos contra terceros, es decir que puedan ser oponibles *erga omnes*, deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor⁵⁵.

Se convierte en un requisito forzoso cuando el contrato es por más de 15 años, pues si es obligatorio inscribirlo, para los contratos de menor duración no es necesario, empero es conveniente.

En ese sentido, si no se inscribe el contrato, será oponible sólo entre las partes y las acciones únicamente podrán ser ejercidas por el autor, es decir para ejecutar esos derechos del cesionario se tendrá que acudir directamente con el autor.

2. Sistema de contratación autoral en México

Se debe diferenciar en la doctrina, aún y cuando la LFDA usa los términos como sinónimos o como el mismo negocio jurídico, la transmisión de derechos patrimoniales, de la licencia, entendiéndose por la segunda, una autorización o permiso sin que haya una transmisión o cesión de derechos, el autor o titular originario de derechos no se desprende del derecho, sólo otorga un uso para tener la facultad de explotar la obra.

Por lo regular concesión y licencia son usados como sinónimos en el derecho de autor, puede definirse a la concesión como:

...un acto administrativo por medio del cual la administración pública federal confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos, para la ex-

54. Véanse artículos 43 y 103 segundo párrafo de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

55. Véase artículo 32 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

plotación de un servicio público, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprenden la propiedad industrial⁵⁶.

A pesar de que la enunciación utiliza el término propiedad industrial en lugar de propiedad intelectual que abarca tanto la propiedad industrial como los derechos de autor, es una aproximación a la definición de concesión, pues es cierto que permite ejercer únicamente ciertas prerrogativas, más no se adquiere la titularidad sobre éstas.

En la materia de derechos de autor, continuando con definiciones doctrinales sin tomar en cuenta por el momento la ley, concretamente en la licencia o concesión se entiende que el autor o titular de derechos patrimoniales no se desprende del derecho, solo es la autorización o permiso para usar y explotar obras. Pueden ser exclusivas o no exclusivas.

Las licencias exclusivas serán temporales, pero le corresponderá únicamente al concesionario la explotación efectiva de la obra y éste podrá otorgar licencias no exclusivas (pero nunca la titularidad).

Por otra parte, las personas que cuentan con licencias no exclusivas, no tienen permitido autorizar a otras personas la explotación de sus prerrogativas, además puede haber tantos autorizados como licencias existan, se le puede otorgar la autorización a un sinnúmero de concesionarios⁵⁷.

En la transmisión o cesión el autor o titular de derechos patrimoniales se desprende temporalmente del derecho, porque regresa a su patrimonio. No se habla de una transmisión exclusiva o no exclusiva.

La división doctrinaria que se hace de estos conceptos en el derecho de autor, tiene fundamento en comparar con la doctrina de la propiedad industrial, como se refiere a continuación:

La transmisión difiere de la licencia en que ésta última no implica que el derecho sobre el que se otorga salga del patrimonio del autor o titular derivado que lo posee, pues aun cuando la ley no hace distinción entre una y otra, en la doctrina y más aún en materia de propiedad intelectual, como es el caso de las patentes y marcas en nuestro sistema vigente, las licencias son solamente permisos, lo que significa que el autor o titular no dispuso de su derecho, pues si no la cediera con carácter exclusivo, puede otorgar otras licencias sobre los mismos derechos⁵⁸.

56. SERRA ROJAS, Andrés, Derecho administrativo, p.961. (quinta edición, segundo tomo, Impresora Galve S.A., México, 1972).

57. Véase artículo 35 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

58. ARTEAGA ALVARADO, Carmen, *op cit.* nota 4, p. 245.

Mi comentario al respecto es que efectivamente la LFDA no hace una distinción tajante entre transmisión y licencia, tal como si se puede encontrar en la propiedad industrial, en ese sentido no se debe confundir la regulación de la propiedad industrial que tiene como objeto precisamente la explotación comercial de marcas, patentes y otros, aún y cuando ambas ramas conforman la propiedad intelectual, la peculiaridad del derecho de autor recae en la cuestión humanitaria, pues evita el despojo del autor sobre sus derechos, que de alguna forma siempre regresen a él, ya que la explotación de las obras tiene como finalidad primordial la función alimentaria del autor.

Incluso el derecho de autor es considerado un derecho humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 27.2 se estipula que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autora.

Ahora bien, por lo que hace a la regulación en materia de derechos de autor, la primer ley en materia autoral en México de carácter federal, es decir la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1947, aunada con la Conferencia Interamericana de Expertos para la Protección de los Derechos de Autor, celebrada en Washington, D.C. del 1° al 22 de junio de 1946 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1947 estableció que el derecho de autor comprendía la facultad exclusiva que tenía un autor de usar y autorizar el uso de su obra, ya fuera total o parcialmente⁵⁹.

Sobre la cesión parcial o total se reguló de tal forma en Francia como se explicó en la teoría dualista y por el contrario Alemania no permitía la cesión total ni parcial de los derechos de autor, argumentando que no puede ser renunciado total o parcialmente el derecho de autor en virtud de ser indivisible. Por lo que podría pensarse que México estaba anteriormente en la teoría dualista de contratación, a pesar de que el texto utilizaba la palabra "autorizar", desde entonces se visualiza que nuestra ley ha venido arrastrando una confusión de términos.

Posteriormente, en la Ley Federal del Derecho de Autor de 1956 el sistema de contratación autoral aparenta ser dualista, toda vez que se establecía:

(e) en los artículos 2o, fracción II y 4o., la facultad del autor de usar o explotar temporalmente una obra, agregando que tales derechos comprendían la publicación, reproducción, ejecución, representación, exhibición, adaptación,

59. ANCONA, GARCÍA-LÓPEZ, El derecho de autor en la obra audiovisual, p.17. (primera edición, Porrúa, México, 2012).

así como cualquier utilización pública de la misma, estableciendo en el último párrafo del artículo 4o. que tales derechos podía ser transmisibles por cualquier medio legal, incluida la enajenación y la concesión de uso o explotación temporal, como el arrendamiento⁶⁰.

De la cita se desprende que los derechos se podían enajenar, es decir transmitir y por otra parte también conceder el uso temporalmente e incluso incluía que se podían ceder mediante la figura del arrendamiento o cualquier medio legal, por lo tanto, había la posibilidad de celebrar contratos de muy diversas formas como sería la compraventa, la donación, la permuta, la aportación en sociedad, el arrendamiento, etcétera⁶¹.

La Ley Federal del Derecho de Autor vigente a partir de 1997, de inicio pareciera que en el primer párrafo del artículo 30, intenta hacer una confusa distinción entre transmisión y licencia, pero para llegar a una conclusión más allá de un simple artículo, es necesario un estudio integral de la LFDA, en la que se deduce que actualmente ya no estamos ante el sistema de contratación dualista, por las siguientes razones:

(a) La ambigüedad sintáctica del texto contenido en el a. 30 de esa ley, (b) la temporalidad de las cesiones previstas en los aa. 30 y 33 de la LFDA, y la consecuente ausencia de verdadero desprendimiento del derecho de explotación; (c) la diferente posición jurídica del autor y su contratante – pues este último no queda en la misma (sic) situación jurídica que tenía el autor antes de la cesión-, (d) la terminología del articulado la LFDA al utilizar diversas expresiones para referirse a un mismo negocio jurídico, (e) la exposición de motivos de la LFDA, (f) la no embargabilidad ni pignorabilidad del derecho de explotación ordenada por el a. 41 de la LFDA, (g) la denominación del Título III de la LFDA, (h) la influencia de la legislación española y (i) otras disposiciones jurídicas –como el artículo 10 del Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía, que habla de cesiones que pueden ser o no exclusivas (clasificación que no se admite en los sistemas que adoptan la dicotomía cesión/concesión)-⁶².

Como consecuencia de las razones enunciadas, a continuación, se realiza un análisis para poder concluir en que sistema de contratación autoral se ubica México de conformidad con la legislación vigente:

60. RANGEL ORTIZ, Alfredo, *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor ¿cesión de derechos?* p. 257, en BECERRA RAMÍREZ, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina* (primera edición, UNAM-III, México, 1998).

61. *Ibidem.* p. 260.

62. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *op. cit.* nota 7, p.199.

a) Ambigüedad sintáctica del contenido del artículo 30 de la LFDA

La ley vigente en el artículo 30 primer párrafo establece lo siguiente:

El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo establecido por esta Ley, *transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas* (énfasis añadido).

Pareciera que la LFDA quiere hacer una distinción entre la transmisión y las licencias, al indicar que puede celebrarse un acto u el otro, pero esa mala redacción viene de la falta de técnica jurídica que tiene nuestra ley:

La ambigüedad con que está revestida la letra “u” contagia de ambigüedad al texto normativo del artículo 30, por lo que una mera interpretación gramatical no nos resuelve la incógnita sobre si nuestra LFDA adopta una dicotomía cesión / concesión, o si sólo regula un negocio jurídico único. Es menester, entonces, analizar otros artículos de la ley autoral y valernos de otros argumentos interpretativos⁶³.

Si el legislador hubiera querido que se interpretaran como sinónimos considero que no hubiera hecho la última mención sobre las licencias que pueden ser exclusivas o no exclusivas, pues como ya se abordó anteriormente el tema, en transmisión de derechos no existe la distinción entre exclusivas y no exclusivas.

Ahora bien, el precitado artículo 30 en su tercer párrafo si hace una somera distinción entre la transmisión y la licencia, en virtud de que dispone lo siguiente:

Los actos, convenios y contratos por los cuales *se transmiten derechos patrimoniales y las licencias de uso* deberán celebrarse invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho (énfasis añadido).

Del texto citado, se desprende que por un lado hace mención de que los actos, convenios y contratos pueden ser por: a) Transmisión de derechos patrimoniales y b) Licencias de uso. Empero, comparto que el análisis de nuestra ley no pudo quedar en un único artículo para definir el sistema de contratación, debe ser integral.

b) Temporalidad de las cesiones, conforme los artículos 30 y 33 de la LFDA

Los derechos morales son perpetuos e inalienables, a diferencia de los derechos patrimoniales que son temporales y las facultades de explota-

63. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *op. cit.* nota 12, p. 111.

ción son alienables, pues a pesar de que el artículo 28 de la CPEUM⁶⁴ establece que los privilegios concedidos a los autores son temporales, los derechos morales son perpetuos; no así los patrimoniales, los cuales sí están sujetos a plazos de protección⁶⁵, por lo tanto, es un monopolio temporal aceptado por nuestra Carta Magna.

Como se comentó en la sección de la transmisión de los derechos de explotación, la ley para proteger al autor establece una temporalidad, que siempre regrese el derecho al patrimonio del autor de acuerdo a los años que la ley permita al caso en concreto. La figura de la erróneamente llamada transmisión en nuestra legislación se asemeja a la licencia en exclusiva, en la que sólo el licenciatario puede ejercer las facultades de explotación, excluye a terceros e incluso al autor mismo de esa explotación por el tiempo que se haya estipulado.

En ese sentido, resulta entonces absurdo utilizar la redacción contenida en el artículo 30, LFDA, al disponer que el titular de los derechos patrimoniales puede transferir u otorgar licencias de uso, ya que el resultado final en términos del resto de las disposiciones será que ambas figuras se utilizan como sinónimos de autorización temporal o licencia⁶⁶.

c) La posición jurídica del autor es diferente a la de su contratante

Algunos doctrinarios argumentan que el autor jamás se desprende del derecho de explotación y otros señalan que, si se separa al menos temporalmente, pero ambas posturas coinciden en que el derecho de explotación, transcurrido el tiempo que se haya establecido regresará al autor.

La siguiente cita es de un autor español, sin embargo, como otro de los argumentos que se enlistan, la LFDA tiene influjo de la legislación española y secunda que los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos *inter vivos*, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al ámbito territorial que se determinen⁶⁷.

64. CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1915, cuya última reforma es del 15 de septiembre de 2017.

65. PASTRANA BERDEJO, Juan David, *op. cit.* nota 46, p.275.

66. RANGEL ORTIZ, Alfredo, *op. cit.*, nota 61, p.267.

67. ROGEL VIDE, Carlos y Serrano Gómez, Eduardo, *Manual de derecho de autor*, p.76. (primera edición, Reus, Colección de propiedad intelectual, Madrid, 2008).

En ese sentido, nuevamente utilizando inadecuadamente las palabras “transmisión” y “cesión”, ellos lo manejan en su ley como único acto jurídico inclusive dividiendo la cesión en exclusiva y no exclusiva, situación que no es conforme con la teoría dualista. Pero siempre limitando la cesión del ejercicio a determinados derechos y no así de la propiedad de estos, lo que se traduce en una concesión. Además, al exigirse una temporalidad no hay una verdadera transmisión.

Los contratos traslativos de dominio son denominados así en virtud de la *traditio* o transmisión del dominio del bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tiene⁶⁸. Los contratos a que se refiere son la compraventa, la permuta, donación y mutuo⁶⁹; en estos el nuevo propietario toma el lugar del contratante como nuevo dueño y tiene la libertad sobre el bien o el derecho incluso de volverlo a transmitir a un tercero perdiendo los antiguos titulares la propiedad sobre éste, sin embargo en el derecho autoral se puede conceder la facultad de explotación del derecho pero el titular derivado no podrá celebrar un contrato tal como el que celebró con el autor, toda vez que aunque el acto celebrado entre el autor y el titular derivado sea la figura de licencia en exclusiva y este último pueda celebrar licencias no exclusivas, no es factible transferir la propiedad ya que no le pertenece.

La autorización sobre las facultades de explotación económica tampoco pueden ser consideradas como contratos traslativos de uso como el arrendamiento y comodato⁷⁰, ya que el primero recae sobre bienes corpóreos y el segundo siempre es a título gratuito, los derechos de autor de autor ni son corpóreos y toda cesión de derechos de autor debe ser onerosa. El usufructo es la figura más parecida a lo que sería un contrato de derechos patrimoniales.

d) Terminología en el articulado de la LFDA

Utiliza como sinónimos los términos concesión, cesión, transmisión, licencia y autorización como en la legislación española y el sistema Alemán.

68. MONTERO SERRANO, César, *Contratos traslativos de dominio*, p. 94 en Sánchez Barroso, José Antonio (coord.), *Cien años de derecho civil en México 1910-2010. Conferencias en homenaje a la Universidad Nacional Autónoma de México por su centenario* (primera edición, Colegio de profesores de derecho civil de la Facultad de Derecho UNAM, México, 2011).

69. ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel, *Contratos civiles*, p. 72. (duodécima edición actualizada, Editorial Porrúa, México, 2009).

70. *Idem*.

El contrato de obra literaria tiene las reglas generales para todo lo no previsto en los demás contratos nominados, mismo en el cual señala que se transmiten o ceden los derechos⁷¹.

Por su parte el contrato de edición de obra musical establece que se transmiten por cesión⁷²; el contrato de representación escénica estipula la transferencia a través de concesión⁷³, si se le aplican las reglas generales del contrato de edición de obra literaria de una transmisión sobre una concesión resalta la falta de técnica legislativa de nuestra ley; en el contrato de radio-difusión estipula que se da a través de autorización⁷⁴, yendo al contrato de edición aplicaríamos las reglas de cesión a una licencia; en el contrato de producción audiovisual establece una cesión exclusiva⁷⁵, figura que no existe en la teoría dualista; y finalmente en los contratos publicitarios lo regula como autorización⁷⁶, que sería el mismo caso que del contrato de radiodifusión, al aplicar las reglas del contrato de edición literaria.

Otro caso, es la fracción I del artículo 229 de la LFDA estableciendo que la contravención a lo dispuesto en la Ley –entre otros sujetos- por el licenciatario en la transmisión de derechos de autor es causal de infracción. Aquí la ley nos dice que los licenciatarios celebran contratos que tienen por objeto la transmisión de derechos, de donde se sigue que no hay una diferencia entre licencia y transmisión⁷⁷.

En el artículo 30 último párrafo de la LFDA como se señaló anteriormente, se hace una distinción entre transmisión de derechos patrimoniales y licencia de uso, pero en el artículo 32 de la misma Ley ya no se hace mención de las licencias de uso, quedando entonces:

Los actos, convenios y contratos por los que se transmitan derechos patrimoniales deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que surtan efectos contra terceros (énfasis añadido).

71. Véanse artículos 43 y 44 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

72. Véase artículo 58 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2018.

73. Véanse artículos 61 y 65 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2018.

74. Véase artículo 66 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2018.

75. Véanse artículos 68 y 99 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2018.

76. Véase artículo 74 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2018.

77. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *op. cit.* nota 12, p. 116.

La frase en cursivas se repite en el artículo 37 de la LFDA y en el artículo 16 del Reglamento de la LFDA sin hacer mención de las licencias de uso; en el entendido de que el acto, convenio o contrato puede ser a través de una licencia, autorización o permiso, nuevamente la falta de técnica jurídica del legislador hace aparición al no adecuar la Ley y Reglamento, como consecuencia, genera la confusión de que se *transmitan* derechos patrimoniales mediante diversas figuras jurídicas que no les es aplicable la transmisión, además agrega el artículo 17 que dicha transmisión será conforme a lo dispuesto por la Ley y si la ley no distingue la cesión o transmisión de la licencia o concesión, se cae en un uso indistinto de términos.

e) La exposición de motivos en la LFDA

La iniciativa de la LFDA vigente, en la exposición de motivos señala que en el título III, “De La Transmisión de los Derechos Patrimoniales” se regulan diversos contratos nominados, mismos en los que agrega que en todos los casos se conservan los derechos que han sido obtenidos a lo largo de la evolución de los derechos autorales, se mantiene la firme convicción de que toda transmisión ha de ser onerosa y que sólo son transmisibles los derechos patrimoniales⁷⁸.

Si bien, el maestro Eduardo De la Parra señala que parece indicarnos que el autor conserva la titularidad del derecho de explotación, aun después de celebrados los contratos nominados previstos por la ley⁷⁹, la realidad, es que el texto si especifica que sólo los derechos patrimoniales son transmisibles y los derechos a que se refiere son los morales, toda vez que se conservan a través de la evolución de los derechos de autor, mismos que, como sabemos son perpetuos, lo anterior se confirma con el párrafo siguiente de la iniciativa de Ley, que redacta: En este Título queda perfectamente establecido, que la *cesión temporal de uso* para alguna finalidad de una obra protegida no podrá implicar nunca, y por ningún motivo, algún menoscabo a los derechos morales de autor⁸⁰. (énfasis añadido).

A pesar de que la exposición de motivos en los párrafos indicados se refiere a la perpetuidad de los derechos morales, utiliza los términos “cesión temporal de uso”, entonces, si es claro que en la cesión se desprende el autor temporalmente de los derechos patrimoniales, no habría que agregar

78. Texto tomado de la iniciativa a la Ley Federal del Derecho de Autor vigente.

79. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *op. cit.* nota 12, p. 117.

80. Texto tomado de la iniciativa a la Ley Federal del Derecho de Autor vigente.

que es de uso, pues el uso es para las licencias, lo que implica que se cae en la revoltura de conceptos desde la creación de la Ley.

f) La no embargabilidad ni pignorabilidad del derecho de explotación

El artículo 41 de la LFDA establece que los derechos patrimoniales no son embargables ni pignorables aunque pueden ser objeto de embargo o prenda los frutos y productos que se deriven de su ejercicio. El contrato de prenda se define como aquel por virtud del cual una persona llamada deudor prendario constituye un derecho real del mismo nombre sobre un bien mueble, determinado y *enajenable*, en favor de otra llamada acreedor prendario a quien se le deberá entregar real o jurídicamente para garantizar el cumplimiento de una obligación⁸¹. (énfasis añadido).

La prenda sólo podrá recaer sobre un bien con carácter enajenable, es acertado que se prohíba pignorar los derechos patrimoniales a través de un contrato de garantía en la legislación autoral mexicana, en virtud de que los derechos patrimoniales no son enajenables, a pesar de que sus facultades de explotación si lo son.

El embargo es una afectación sobre un bien o conjunto de bienes, en cuanto somete dicho bien o bienes a las resultas de un proceso pendiente (embargo cautelar) o a la satisfacción de una pretensión ejecutiva, regularmente fundada en una sentencia de condena (embargo definitivo)⁸².

La LFDA para proteger los derechos patrimoniales del autor dispone que no se podrán embargar, toda vez que el derecho ha alcanzado un mayor desarrollo al tratar de evitar que el ser humano sea desposeído de todo su patrimonio por deudas de carácter civil⁸³, estos derechos de contenido económico no pueden quedar afectados con el fin de extinguir una obligación pecuniaria mediante declaración judicial en virtud de la función alimentaria que le genera a los autores, en ese sentido, con el objeto de proteger la dignidad humana, los ordenamientos jurídicos han excluido de la posibilidad de ejecución procesal a determinados bienes que se consideran indispensables para la subsistencia del ser humano, declarándolos inembargables⁸⁴.

Si bien, el derecho patrimonial como tal no puede ser ni embargado ni otorgado en prenda, los productos o frutos obtenidos del ejercicio de su explotación sí, demostrando este argumento que el autor no se desprende

82. OVALLE FAVELA, José, *Derecho procesal civil. Colección textos jurídicos universitarios* p.293 (cuarta edición, Editorial Melo, S.A., México 1991).

83. *Ibidem*. p.285.

84. *Idem*

del derecho patrimonial, pero si puede a través de lo obtenido en el ejercicio de sus facultades garantizar el cumplimiento de obligaciones, lo que en el caso de prenda sería un contrato común de garantía ya que recae sobre un bien determinado que si puede ser transmitido. En el caso del embargo no se despoja al autor del derecho patrimonial ya que puede ser considerado como esencial para sostenerse económicamente.

g) Denominación del Título III de la LFDA

El término *licencia* en la LFDA en el título III denominado “De la transmisión de los derechos patrimoniales” no es contemplado, lo que infiere que toma por igual a la licencia y a la transmisión como un único acto jurídico a pesar de sus ya mencionadas diferencias.

En el mismo título regula tanto la transmisión de derechos patrimoniales como las licencias de uso, que sólo diferencia someramente en el último párrafo del artículo 30. Lo anterior, unido al argumento de la exposición de motivos en la iniciativa de la LFDA, que manifiesta lo siguiente: El Título III, denominado de “De La Transmisión de los Derechos Patrimoniales”, regula los actos, convenios y contratos por los cuales pueden transmitirse derechos patrimoniales de autor, estableciendo la posibilidad de otorgar licencias de uso, exclusivas o no⁸⁵, pues en efecto, los actos, convenios y contratos por los cuales pueden transmitirse los derechos de explotación son las licencias de uso⁸⁶.

h) Influencia de la legislación española

Si se hace la comparación del “Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Redifundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia”, así como del Título V denominado “Transmisión de los derechos” de la Ley de Propiedad Intelectual española (LPI), entre otras disposiciones de la misma Ley, con la legislación mexicana en materia de derecho autoral se puede concluir que existe gran similitud entre éstas, por ejemplo que a falta de mención expresa en la temporalidad de una transmisión se entenderá que es por cinco años⁸⁷, la formalización escrita⁸⁸, la remuneración proporcional y al tanto alzado⁸⁹, entre otras.

85. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, op. cit. nota 12, p. 117.

86. ver numeral 2 del artículo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual española de 1996. Fecha de consulta: 29 de junio de 2018.

87. Ver artículo 45 de la Ley de Propiedad Intelectual española de 1996. Fecha de consulta: 29 de junio de 2018.

88. Ver artículo 46 de la Ley de Propiedad Intelectual española de 1996. Fecha de consulta: 29 de junio de 2018.

89. Ver artículo 46 de la Ley de Propiedad Intelectual española de 1996. Fecha de consulta: 29 de junio de 2018.

La LPI también mezcla términos, en el artículo 48 habla de cesión en exclusiva, el artículo 49 de transmisión del derecho del cesionario en exclusiva y el artículo 50 de cesión no exclusiva, esta última en la doctrina no existe, y se traduce en una licencia o concesión no exclusiva, además en este último artículo en su numeral dos establece que las *autorizaciones no exclusivas concedidas* por las entidades de gestión para utilización de sus repertorios serán, en todo caso intransmisibles (énfasis añadido). El artículo 50 indistintamente nombra a la cesión no exclusiva y la autorización no exclusiva, por lo que se puede apreciar como el mismo negocio jurídico.

A través de toda la investigación se puede desprender que la legislación de México en materia de derechos de autor es prácticamente una copia de la legislación española, toma sus figuras e incluso su falta de técnica legislativa de los conceptos y términos. Como se redactó en la sección de la teoría alemana y derivado de estudios comparativos entre la legislación alemana y española se ha concluido que España se ubica en el sistema de contratación autoral monista, y nuestro país sigue la suerte de esta teoría en algunos aspectos en virtud de la semejanza a la ley de España en materia de derechos de autor.

Sin embargo, concretamente la LFDA en el contenido distingue los derechos morales de los derechos patrimoniales y no los toma como un derecho unitario e indivisible, especialmente por las características que los diferencian; por una parte la temporalidad, pues una vez transcurrido el periodo de monopolio, el derecho moral, lejos de haber terminado su curso, continúa vivo y prestando utilidad hasta que la obra quede sepultada en el olvido⁹⁰ y por otra parte la transmisibilidad *inter vivos* de las facultades de explotación.

Conclusiones

El derecho de autor tiene su propia legislación, instituciones y doctrina. En ese sentido, los legisladores e investigadores en la constante búsqueda por lograr una rama independiente y con autonomía propia se enfrentan a la dificultad de hallar una terminología adecuada a las necesidades de la materia e instituciones.

Lo anterior explica por qué gran parte de legislación nacional principalmente e internacional adecuada al ámbito nacional es poco acertada respecto de la técnica jurídica que se redacta en sus instrumentos jurídicos y como consecuencia tiende a generar confusión de términos.

90. LIPSZYC, Delia, op. cit., nota 6, p. 154.

Así mismo, la unificación que estos últimos años se ha ido visualizando como resultado de la celebración de diversos Tratados Internacionales en materia de derecho de autor coloca a la materia en estado de transición, pues su desarrollo y evolución continúa en proceso, más aún con las nuevas tecnologías a las que el derecho se debe adaptar.

A primera vista pareciera que nos encontramos en la teoría dualista de contratación, en virtud de los múltiples términos que utiliza nuestra legislación (cesión, transmisión, concesión, autorización, licencia y permiso), sin embargo del análisis se desprende que si bien la ley menciona todos los conceptos y hace una somera distinción en el último párrafo del artículo 30, no hace una diferencia tajante entre éstos e incluso los revuelve y confunde, pues si bien el artículo intenta separarlas, no se está considerando la interpretación integral de nuestra legislación, que usa indistintamente para el mismo acto jurídico las figuras antes mencionadas, por lo que puedo asegurar que a pesar de la falta de técnica jurídica, nos acercamos a la teoría monista, sin llegar a ser parte de ésta en virtud de que si bien la transmisión del derecho patrimonial no se efectúa como tal sino que se autorizan las facultades de explotación que se derivan de ese derecho por un tiempo determinado, no se puede interpretar el derecho patrimonial y moral como unitario e inseparable, pues no subsisten ni nacen al mismo tiempo, el derecho personal o moral nace desde el momento de la creación de la obra aunque la misma esté incompleta, pero no necesariamente en ese momento surgen los derechos patrimoniales y facultades de explotación, sino hasta que son ejercidos.

La cesión o transmisión nunca será lo mismo que la concesión o licencia con fundamento en la doctrina, lo que sí es seguro es que la ley regula un solo acto jurídico que se refiere a la concesión o licencia, puesto que el autor jamás se desprende de la titularidad de su derecho originario, pero si concede la explotación de ciertas prerrogativas por un tiempo determinado.

En el acto jurídico regulado por nuestra ley nunca se le quita la titularidad originaria al autor, pues no es un contrato traslativo de dominio, y la titularidad derivada no es sino una simple autorización para ejercer las facultades de explotación, por lo tanto, la ley maneja equivocadamente los términos de cesión o transmisión pues no definen con exactitud la forma en que se contratan los derechos autorales en México.

En ese sentido, el sistema de contratación autoral mexicano adopta ciertas características del sistema monista y dualista, acercándose más al primero, pero con las peculiaridades propias de un diverso tercer sistema

que no encuadra completamente en ninguno de los anteriores, por lo cual se puede concluir que efectivamente nuestro país ha basado su doctrina y legislación en los sistemas existentes, pero a la vez ha incorporado particularidades que lo hacen situarse en su propio sistema de contratación autoral.

Fuentes bibliográficas

- ANCONA, GARCÍA-LÓPEZ, *El derecho de autor en la obra audiovisual* (primera edición, Porrúa, México, 2012).
- BECERRA RAMÍREZ, Manuel (comp.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina* (primera edición, UNAM-IJ, México, 1998).
- CABEDO SERNA, Llanos, *El derecho de remuneración del autor* (primera edición, Dykinson, Madrid, 2011).
- COLOMBET, Claude, *Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo* (tercera edición, UNESCO/CINDOC, Madrid, 1997).
- DUTFIELD, Graham y SUTHERSANEN, Uma, *Global intellectual property law*, (primera edición, Edward Elgar, Cheltenham / Northampton, 2008).
- EMERY, Miguel Ángel, *Propiedad intelectual. Ley 11.723 comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales* (primera edición, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1999).
- ESPÍN ALBA, Isabel, *Contrato de edición literaria*, (primera edición, Granada, Comares, 1994).
- GOLDSTEIN, Paul, *International copyright. Principles, law, and practice* (primera edición, Oxford University Press, Nueva York, 2001).
- LIPSZYC, Delia, *Derecho de autor y derechos conexos* (primera edición, UNESCO / CERLALC/ Zavallá, Buenos Aires, 1993).
- LÓPEZ CUENCA, Alberto y RAMÍREZ PEDRAJO, Eduardo (coords.), *Propiedad intelectual nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura* (primera edición, Universidad de las Américas Puebla, Centro Cultural de España en México, México, 2008).
- OVALLE FAVELA, José, *Derecho procesal civil. Colección textos jurídicos universitarios* (cuarta edición, Editorial Melo, S.A., México 1991).
- PASTRANA BERDEJO, *Derechos de autor* (primera edición, Flores Editor y Distribuidor, México, 2008).
- RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la propiedad industrial e intelectual* (segunda edición, IJ-UNAM, México, 1992).

- ROGEL VIDE, Carlos y SERRANO GÓMEZ, Eduardo, *Manual de derecho de autor* (primera edición, Reus, Colección de propiedad intelectual, Madrid, 2008).
- SALMÓN RÍOS, Jorge, *La propiedad intelectual y los derechos de autor* (primera edición, Cuadernos de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 2001).
- SÁNCHEZ BARROSO, José Antonio (coord.), *Cien años de derecho civil en México 1910-2010. Conferencias en homenaje a la Universidad Nacional Autónoma de México por su centenario* (primera edición, Colegio de profesores de derecho civil de la Facultad de Derecho UNAM, México, 2011).
- SATANOWSKY, Isidro, *Derecho intelectual* (primera edición, Tomo I, Tipográfica Editora Argentina, primera edición, Buenos Aires, 1954).
- SERRA ROJAS, Andrés, *Derecho administrativo* (quinta edición, segundo tomo, Impresora Galve S.A., México, 1972,).
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *Marco Jurídico del Derecho de Autor en México* (segunda edición, Porrúa, México, 2008).
- TAMAYO y SALMORÁN, Rolando, *El Derecho y la Ciencia del Derecho. Introducción a la ciencia jurídica* (primera edición, IIJ-UNAM, México, 1986).
- ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel, *Contratos civiles* (duodécima edición actualizada, Editorial Porrúa, México, 2009).
- -----, *Understanding Copyright and Related Rights*, (primera edición, publicación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, s.a., núm. 909, Ginebra, Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf).

Hemerográficas

- DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *La transmisión del derecho de explotación en la Ley Federal del Derecho de Autor*, núms. 16-17, Revista de derecho privado, (primera edición, IIJ-UNAM, México, nueva época, año VI, enero-agosto 2007)
- LOREDO HILL, Adolfo, *Aspecto general sobre el derecho de autor y derechos conexos*, núm. 18, *Jurídica Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, México, (primera edición, año 1988, 1986-1987).
- SERRANO FERNÁNDEZ, María, *Régimen jurídico de transmisión de los derechos de autor en el ordenamiento español y alemán*, *InDret 4/2012*, *Revista para el Análisis del Derecho InDret*, Barcelona, Facultad de Derecho Universidad Pablo de Olavide, (primera edición, octubre 2012)

Tesis Universitarias

- DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, *Las restricciones al derecho de explotación: Un estudio de derechos de autor y derechos fundamentales*, tesis para obtener el grado de doctor en derecho, (primera edición, FD-UNAM, División de Estudios de Posgrado, México, 2010).

Legislación

- Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, suscrita por México el 10 de diciembre de 1948.
- Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, con reformas hasta el 10 de junio de 2013.
- Ley de Propiedad Intelectual española, publicada mediante el Real Decreto Legislativo 1/1996 el 12 de abril de 1996.



La relación jurídica del mánager con los artistas intérpretes y ejecutantes de la música en Cuba

*Jorge Luis Ordellin Font**

Introducción

I. Representación voluntaria y campo de la música en Cuba

II. La relación jurídica representativa del mánager musical

1. El contrato de gestión: causa de la relación jurídica representativa
2. El contenido de la relación jurídica representativa

Conclusiones

Bibliografía



* **Jorge Luis Ordellin Font.** Notario. Dr. en Ciencias Jurídicas, Tribunal Nacional de Grado Científicos de la República de Cuba, La Habana, Cuba. Magíster en Propiedad Intelectual de la Maestría Regional impartida por la Universidad Austral, Buenos Aires, auspiciada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Master en Derecho Civil, por la Universidad de La Habana. Especialista en Derecho Civil y Familia, por la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. Email: jlordelin@gmail.com.

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar la relación jurídica civil entre el representante musical y el artista intérprete o ejecutante en Cuba. Esta es una relación jurídica de naturaleza compleja en la cual intervienen no solo normas de derecho civil, sino también de propiedad intelectual y derecho laboral. En Cuba esta relación presenta peculiaridades en su configuración y desarrollo, lo cual incide en el papel de los mánager en la carrera de los artistas musicales. El artículo se divide en dos partes fundamentales, la primera está dirigida al estudio de las particularidades de la representación voluntaria en el campo cultural de la música en Cuba, mientras que la segunda tiene como finalidad el estudio de la relación jurídica representativa del mánager musical, con especial interés en el contrato de gestión. El artículo presenta una visión general del papel del manager en las actividades de administración y gestión de la carrera de los artistas.

Palabras claves: Mánager, artistas musicales, representante, contrato de gestión.

Abstract

The objective of this article is to analyze the civil legal relationship between the musical representative and the performer in Cuba. This is a legal relationship of a complex nature in which not only rules of civil law, but also of intellectual property and labor law intervene. In Cuba, this relationship has peculiarities in its configuration and development, which affects the role of managers in the career of musical artists. The article is divided into two fundamental parts, the first is directed to the study of the particularities of voluntary representation in the cultural field of music in Cuba, while the second has the purpose of studying the representative legal relationship of the music manager, with special interest in the management contract as the cause of the representative relationship and its content. These elements determine the role of the manager in the activities of administration and management of the career of the artist, as well as in the defense of the rights and interests of the latter.

Keywords: Manager, musical artists, representative, management contract.

Introducción

El Período Especial en Cuba¹ significó un antes y un después en la historia del país. No hubo una esfera de la vida económica, política y social que no fuera marcada por tan impactante etapa. Para la cultura significó, entre otras cosas, el resquebrajamiento de la unidad monolítica del Estado como principal fuente de sostén económico². Imperativos de este orden redimensionaron el papel del mercado en la sociedad y en este ámbito en particular, sobre todo en aquellos espacios que eran dejados de subvencionar institucionalmente o, al menos, sufrieron una importante reducción de sus recursos. La música fue, quizás, uno de los más golpeados, cuyas principales consecuencias estuvieron dadas por las modificaciones en la integración del campo cultural. Una de las formas de expresión de este vuelco es el lugar que ganan los mánager o representantes artísticos.

La relación jurídica civil entre el representante musical y el artista intérprete o ejecutante constituye una relación representativa de naturaleza compleja, de la cual se derivan derechos y obligaciones que operan de manera peculiar en relación con otros tipos de representación voluntaria. Tiene lugar entre estos dos sujetos, con el objetivo de desarrollar y guiar profesionalmente la carrera del artista dentro del campo cultural de la música y se materializa en el marco de la creación, producción, distribución, promoción y consumo del producto musical.

El ejercicio de la actividad representativa como servicio profesional, constituye una obligación de hacer que tiene como objeto las actividades de administración y gestión de la carrera del artista.

La conducta desempeñada por el representante en el cumplimiento de sus obligaciones no satisface, *per se*, la prestación debida, siendo

-
1. Período especial en tiempo de paz también denominado crisis económica de los noventa. Fue resultado del colapso de la Unión Soviética, así como el denominado campo socialista o modelo de socialismo real. Se agravó con el recrudecimiento del embargo norteamericano, la aprobación de la Ley Torricelli (1992) y años más tarde la Ley Helms-Burton (1996). Supuso una profunda crisis económica.
 2. Las limitaciones de tipo financiero repercutieron en la logística, la realización de eventos nacionales, la participación de los artistas en eventos internacionales, se realizaron cambios en los formatos de las orquestas, asimismo se puso de manifiesto la necesidad de comercializar la música en el exterior y adaptar el mercado nacional a los requerimientos de la industria turística nacional. Todo ello incidió también en los modos de grabar, reproducir y vender el producto musical. Sobre el significado del Período Especial en la gestión cultural en Cuba, y especialmente en la música. *Passim*. GUZMÁN MORÉ, Jorgelina, *Creación artística y crisis económica en Cuba (1988-1992)* (Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2010); DÍAZ AYALA, Cristóbal, *Música cubana. Del Areyto al Rap cubano*, 390 y ss. (4ta. ed., Fundación Musicalia, Puerto Rico, 2003); LAM, Rafael, *El imperio de la música cubana*, 11 y ss. (Editorial José Martí, La Habana, 2014).
-

necesario alcanzar un resultado que se materializa en la carrera profesional del artista, en la consecución de éxitos profesionales y económicos.

El desarrollo de esta relación jurídica se encuentra determinado tanto por el ordenamiento jurídico, como por el contexto socio-cultural, político, y económico del país.

El régimen jurídico de la relación representativa de los mánager con los artistas se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico cubano en la Resolución 70/2013 del Ministro de Cultura³. Sin embargo, es necesario reconocer que este régimen legal no se corresponde con la realidad actual. Por un lado, existen otras formas de esta relación que quedan excluidas del objeto de la norma, aquellas que son desarrolladas ante la ineficiencia burocrática de las empresas y agencias comercializadoras de la música, que realizan actividades de representación artística; mientras que, por otro, la regulación del Código Civil cubano⁴ y la propia resolución, no ofrecen un marco regulatorio adecuado conforme las especificidades de esta relación jurídica. En otras palabras, el régimen legal existente aún no contempla, con la suficiente integración normativa, los elementos necesarios para responder a sus requerimientos⁵. El ejercicio de actividades representativas asumido por las Empresas Comercializadoras de la Música y los Espectáculos (ECME) y las Agencias de Representación es hoy más burocrático que de promoción. Sus fines se encuentran totalmente diluidos entre las limitaciones de recursos económicos y materiales, así como de concepciones sobre el desarrollo de esta actividad.

I. Representación voluntaria y campo de la música en Cuba

En principio, la ordenación legislativa de la institución de la representación en el C.C. cubano denota mayor precisión que la de su antecesor, el español. La norma civil sustantiva nacional regula la institución en la parte general del Código, específicamente al referirse a los actos jurídicos, comprende dentro del concepto de representación tanto la voluntaria como la

-
3. Cuba: Resolución 70/2013 de 19 de septiembre, Reglamento para el sistema de contratación artística, comercialización y retribución en las manifestaciones de la Música y los Espectáculos y de las Artes Escénicas en el territorio nacional, en Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Extraordinaria, No. 28, de 7 de octubre de 2013 (en lo adelante Resolución 70/2013).
 4. En adelante para referirse a Código Civil se utilizará la abreviatura: C.C.
 5. En la regulación de esta relación jurídica se aplican normas jurídicas de disímil naturaleza además de las que son propias del Derecho Civil, como son las laborales, de propiedad intelectual, entre otras. Siendo esta relación jurídica de naturaleza civil el resto de las normas son interpretadas y aplicadas desde la perspectiva del campo cultural en el que se desarrolla.
-

legal⁶, así como establece el elemento distintivo de la institución en el hecho de actuar a nombre de otro, sin que quepa dilucidar si este actuar es en interés o no del representado⁷.

La institución regulada bajo el término de representación en el C.C. cubano es exclusivamente la representación directa. Sin embargo, ello no implica que el C.C. no acoja la posibilidad de la representación indirecta, a partir de la regulación que se hace del mandato en el artículo 398⁸, sino que a los efectos del C.C. solo se podrá entender como representación aquel tipo que provoca efectos directos en la esfera jurídica del representado⁹.

En el ámbito de la cultura la Resolución Conjunta No. 1/2001, del Ministerio de Cultura-Ministerio del Trabajo y Seguridad Social-Ministerio de Finanzas y Precios, estableció el “Reglamento para el tratamiento laboral, de remuneración y de seguridad social aplicable a los artistas, colectivos artísticos y al personal de apoyo vinculados a las instituciones de la música y los espectáculos”. Este cuerpo legal reconoció, como uno de los tipos de relaciones representativas¹⁰, la relación que tenía lugar entre el mánager y el artista, aunque el reconocimiento de la primera de estas figuras se hiciera bajo el concepto de promotor de la actividad cultural.

-
6. Su ubicación dentro del capítulo relativo a los actos jurídicos significa que la representación no queda restringida solo a los negocios jurídicos en particular, sino a cualquier acto jurídico, además de que se tendrán en cuenta la capacidad de obrar reconocida para estos, así como las disposiciones concernientes a su ineficacia. Cfr. arts. 56 y 57 Cuba: *Código Civil de la República de Cuba, Ley 59/1987 de 16 de julio, en Código Civil de la República de Cuba, Ley 59/1987 de 16 de julio, (anotado y concordado)* (Leonardo B. PÉREZ GALLARDO, Ediciones ONBC, La Habana, 2017) (en adelante C.C. cubano).
 7. En este aspecto la norma solo establece un supuesto en el que debe prevalecer el interés del representado por encima del interés del representante y es en el caso de la representación legal. En la representación voluntaria no se toma en consideración el interés del representado como elemento para definir ésta. Cfr. art. 60 del C. C. cubano. Sobre la concepción de la representación en el C. C. cubano, Vid. RAPA ÁLVAREZ, Vicente, *La relación jurídica. Categoría esencial en el nuevo Código Civil*, 19, *Revista Jurídica*, VI, 138 y ss. (abril-junio de 1988).
 8. En materia económica una manifestación de la representación, tanto de tipo directa como indirecta, es la regulación del contrato de comisión contenida en el actual Decreto No. 310/2012. Cfr. art. 62.1, Cuba: Decreto No. 310/2012 de 17 de diciembre, “De los Tipos de Contratos”, en *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, Edición Ordinaria, No. 62 de 27 de diciembre de 2012 (en adelante Decreto No. 310/2012).
 9. Esta posición es sostenida por FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Marta, *La representación, en Derecho Civil Parte General*, 288 (Caridad del Carmen VALDÉS DÍAZ, (coord.), Editorial Félix Varela, La Habana, 2002). Por otra parte, MORENO CEBALLO considera que si existe representación indirecta en el C. C. cubano, y fundamenta su posición en la regulación que el C.C. hace de la institución del mandato, sin embargo, a criterio de este autor, no es atinado aplicar el término de representación a un supuesto que no ha sido contemplado como tal por el legislador. Cfr. MORENO CEBALLO, Yaidy, *Artículos 58 y 59, en Comentarios al Código Civil cubano*, tomo I - *Disposiciones generales, Libro Primero. Relación jurídica, volumen II (artículos del 38 al 80)*, 286, (Leonardo B. PÉREZ GALLARDO, (Dir.), Editorial Félix Varela, La Habana, 2014).
 10. La norma abordaba la relación representativa que se establecía entre el artista o colectivo artístico y el Centro, conocido como agencia; la relación que surgía entre los primeros y los denominados Promotores de la Actividad Cultural e, indirectamente, la relación que tenía lugar entre el colectivo artístico y su representante.
-

En correspondencia con esta regulación, el anexo número 3 de la citada Resolución Conjunta estableció, refiriéndose al colectivo artístico, que la designación del “promotor cultural” se realizaba con el fin de que “represente a su nombre en todos los actos en que resulte necesario a los fines de la prestación de sus servicios artísticos”. De esta forma, se delimitaba el fin de la relación jurídica, su objeto y distinción del resto de las relaciones jurídicas representativas a las que la norma hacía alusión. A pesar de este reconocimiento no puede decirse que existiese, desde el punto de vista normativo un reconocimiento claro y preciso de esta relación jurídica, sobre todo en lo atinente al ámbito de actuación para la representación musical tanto de las empresas y agencias comercializadoras de música como del “promotor cultural”.

Con las modificaciones legislativas que tuvieron lugar en el ordenamiento jurídico cubano tras la aprobación de la Ley de Seguridad Social y el Código de Trabajo, se reformuló el marco normativo que en torno a este tipo de relación jurídica existía. Como resultado de ello, se estableció en normas separadas, como correspondía por cuestiones de técnica legislativa, el régimen jurídico laboral, de seguridad social y de comercialización aplicable a los artistas, colectivos artísticos y al personal de apoyo vinculado a las instituciones de la música y los espectáculos.

Por un lado se expidió el Reglamento para el sistema de contratación artística, comercialización y retribución en las manifestaciones de la música y los espectáculos y de las artes escénicas, en el territorio nacional¹¹, mientras que, por otro, el Decreto-Ley sobre la Seguridad Social de los creadores, artistas, técnicos y personal de apoyo, así como de la protección especial a los trabajadores asalariados del sector¹²; y el Reglamento para el sistema de relaciones de trabajo de los trabajadores pertenecientes a la rama artística¹³, como norma complementaria al Código de Trabajo¹⁴. Sin embargo, pese a la distinción realizada en cuerpos normativos separados, este conjunto de normas reproduce, en su esencia, el contenido de la Resolución Conjunta No.

11. Cfr. Resolución 70/2013.

12. Cuba: Decreto-Ley número 312, sobre la Seguridad Social de los creadores, artistas, técnicos y personal de apoyo, así como de la protección especial a los trabajadores asalariados del sector, en *Gaceta Oficial*, Edición Extraordinaria, No. 28, de 7 de octubre de 2013.

13. Cuba: Resolución No. 44/2014 de 16 de junio, Reglamento para el sistema de relaciones de trabajo de los trabajadores pertenecientes a la rama artística, Ministerio de Cultura de la República de Cuba, en *Gaceta Oficial*, Edición Extraordinaria, No. 29, de 17 de junio de 2014.

14. Cuba: Código de Trabajo de la República de Cuba, Ley No. 116/2013 de 20 de diciembre, en *Gaceta Oficial*, Edición Extraordinaria, No. 29, de 17 de junio de 2014, (en adelante Código de Trabajo).

1/2001, y, por ende, las insuficiencias de esta regulación, en especial, las que se relacionan con la relación jurídica representativa entre el representante musical y su artista intérprete o ejecutante.

A diferencia de su predecesora, la actual regulación no deja dudas en cuanto al hecho de que el único régimen jurídico para las relaciones representativas objeto de esta investigación, es el establecido dentro del sistema de representación concebido por dicha resolución, marcadamente institucional, sin que sea posible al amparo de esta norma otro tipo de interpretación al respecto.

La norma es clara cuando concibe como contrato de representación artística aquel que es suscrito entre las instituciones autorizadas a la prestación de servicios artísticos y el artista o director del colectivo artístico, en el que se consignan aquellos aspectos técnicos artísticos que rigen la relación establecida entre las partes a estos efectos¹⁵; mientras que considera como contrato de servicios artísticos aquel que se suscribe “entre las instituciones y las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que requieran el servicio artístico, en el territorio nacional, de las unidades artísticas pertenecientes a los catálogos de estas instituciones, en el que quedan establecidas las condiciones específicas en las que se ejecuta el servicio solicitado”¹⁶.

En las sinergias de ambas figuras contractuales queda fundamentado el hecho de que, pese a lo relativamente reciente de la adopción de la norma, la forma de representación adoptada desde el ordenamiento jurídico, excluye la posibilidad de que se sustente en otros agentes del campo cultural distintos a los contemplados por este cuerpo legal, y en especial aquellos que se encuentran dentro del denominado tipo alternativo o familiar, el cual presenta condiciones y rasgos muy propios que distinguen su manera de realizar esta actividad del modelo sustentado por la norma jurídica.

Precisamente hemos denominado así a esta relación jurídica por ser la que coexiste con la relación institucional, sin reconocimiento jurídico, pero aunque en el orden práctico permite efectuar actividades similares a las que se llevan a cabo en otros países por los *mánager* artísticos, la cual se lleva a efectos de manera alternativa sin reconocimiento legal, aunque goza de reconocimiento en la práctica social. Las personas naturales que desarrollan

15. Cfr. art. 9 de la Resolución 70/2013. La propia regulación precisa que están también sujetos al cumplimiento de este contrato los miembros de la unidad artística y el personal de apoyo vinculado directamente a esta. Cfr. art. 10 de la Resolución 70/2013.

16. Cfr. art. 22 de la Resolución 70/2013.

esta actividad se consideran dentro de la ocupación conexas de promotor cultural, lo que limita el ejercicio de esta labor.

Además de la exclusión anteriormente referida, hay que tener en cuenta que la regulación jurídica de esta relación representativa en el campo de la música, según el propio dictado de la norma, se rige por “lo establecido en la legislación civil vigente a estos efectos y debe contener además los elementos técnicos artísticos propios de la relación que se establece”¹⁷. Dicha formulación normativa supone un importante paso de avance en relación al reconocimiento del carácter complejo de esta relación, que no está constituido exclusivamente por normas de Derecho Civil, sino que supone la aplicación a esta relación jurídica de otras normas relacionadas con esta actividad representativa.

La previsión realizada, si bien es correcta, dista mucho de ser clara, no solo porque el régimen previsto en la norma y el establecido en el C.C. cubano suele presentarse como contradictorio, sino porque no precisa cómo se realizará la integración entre ambos cuerpos normativos. En este último punto se puede suponer que la posición del legislador es la de concebir la aplicación de las disposiciones de la representación contenidas en el C.C. cubano, solo cuando no exista regulación al respecto en la norma especial.

El principal punto de ruptura que existe en el régimen jurídico de la relación representativa concebido en la Resolución 70/2013, y el previsto en el C.C. cubano y en general en la teoría de la representación voluntaria, lo constituye el hecho de hacer depender la relación jurídica representativa que nace del denominado “contrato de representación artística” del período de vigencia del contrato laboral suscrito entre la institución y los miembros de la unidad artística¹⁸.

Los artistas cubanos previo a la suscripción del contrato de representación artística con las empresas y agencias comercializadoras firman un contrato laboral. Este proceder nunca puede ser realizado de manera contraria según lo establece el Manual de Procedimientos del Instituto Cubano de la Música para las áreas comerciales del sector artístico de la música y los espectáculos¹⁹.

Aunque normativamente, en la Resolución 70/2013, las relaciones artista/trabajador y gestor/empleador se encuentren muy bien delimitadas, lo

17. Cfr. art. 11 de la Resolución 70/2013.

18. Cfr. art. 12 de la Resolución 70/2013.

19. Instituto Cubano de la Música. *Manual de procedimientos. Áreas comerciales del sector artístico de la música y los espectáculos*, (La Habana, noviembre de 2016).

cierto es que estas presentan una naturaleza jurídica antagónica. Una de las dos relaciones (relación laboral o representación jurídica civil) se encargará de subvertir o, al menos, menoscabar el normal desarrollo de la otra, puesto que los intereses que se persiguen entre una y otra no son para nada coincidentes. En este escenario ha sido la relación laboral la que ha prevalecido, quedando relegada la relación jurídica representativa a cuestiones meramente burocráticas y a un sistema de representación ineficiente²⁰.

Resulta contradictorio que mientras el contrato de representación artística se rija por lo establecido en la Resolución 70/2013 y demás disposiciones de la legislación civil vigente, del otro lado se halle una relación laboral, entre los mismos sujetos, cuya regulación se encuentra en el Reglamento para el sistema de relaciones de trabajo de los trabajadores pertenecientes a la rama artística, contenido en la Resolución No. 44/2014 de 16 de junio del Ministerio de Cultura.

Se configura así un régimen jurídico peculiar en el que la relación representativa establecida difiere de la representación voluntaria, en especial, por la poca o ninguna manifestación de la autonomía de la voluntad. En este sentido el contrato para la representación artística ostenta un contenido mínimo, que es predeterminado por la norma y por una autoridad administrativa perteneciente al Ministerio de Cultura²¹.

Por otro lado es necesario tener en cuenta que el actual régimen jurídico de las empresas y agencias cubanas de representación trastoca, no solo la relación jurídica representativa en sede civil, sino también la propia visión de esta actividad desde el derecho laboral, dado que la empresa o agencia

-
20. El carácter ineficiente y burocrático de este tipo de gestión ha quedado demostrado en las entrevistas realizadas a varios *mánager* cubanos. Benjamín SUÁREZ RODRÍGUEZ (*mánager* y esposo de la Maestra Digna Guerra desde 1984 y médico. Ha ejercido la profesión de *mánager* de manera voluntaria durante casi toda la vida), Isabelle HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (Graduada del ISA. *Mánager* y Directora de la Oficina Leo Brouwer. Esposa del maestro Leo Brouwer), Darsi FERNÁNDEZ (Representante de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Cuba hace más de 20 años. Fue representante de Yussa e Interactivo alrededor de 10 años), Quisqueya SILVA HECHAVARRÍA (*Mánager* y madre de Yasek Manzano Silva. *Mánager* por aproximadamente 15 años de su hijo), Yoana GRASS RENO (Manager. Graduada de Derecho. Se dedica desde aproximadamente 6 años a esta actividad. Se desarrolla como *mánager* de artistas noveles como Yissy García y Daymeé Arocena, actualmente se inicia con un artista consagrado como X Alfonso. Es además, productora de Harold López Nussa. Se dedica a la música desde aproximadamente 10 años.), Francisco Siro CRUZ TERRY (Paquito) (*Mánager* de Manolito Simonet y su Trabuco durante aproximadamente 24 años. Realiza labores de representante desde 1982 aproximadamente).
22. A estos efectos el Manual de Procedimientos del Instituto Cubano de la Música establece una proforma de este contrato, aunque se reconoce que es susceptible de negociación, en la práctica ello no sucede así, se firma un contrato marco y lo que se hace es modificar lo concerniente al porcentaje que cobra la empresa o agencia comercializadora y la distribución de los músicos en determinados supuestos. Esta información ha sido corroborada por las entrevistas realizadas a funcionarios del Ministerio de Cultura y a los representantes cubanos.
-

representante se convierte en empleador del artista. Ello significa que como trabajador este último debe desarrollar una actividad que es “organizada por otro, programada por otro, es ese otro el que decide qué se hace, quién lo hace, cómo, cuánto, cuándo y dónde se hace”²². Pero no pueden ser estas las características que deben manifestarse en esta relación. Coincidimos con autores como HURTADO GONZÁLEZ, para quien la relación jurídica entre el representante y el artista es de naturaleza civil, y sería totalmente ajena al ordenamiento laboral, de no ser por la función de intermediación que desempeña el mánager²³.

Empero, el actual sistema de comercialización y representación de la música en Cuba tampoco cumple los requerimientos teóricos en relación con el tema de la colocación de artistas. Este es un proceso complejo que persigue la celebración del contrato laboral y que, al decir de RUIZ DE LA CUESTA FERNÁNDEZ, consta de dos momentos: el primero destinado a la búsqueda de empleo, el encuentro entre la oferta y la demanda, y el segundo, en el que el artista se ve sometido a las pruebas de aptitud y cuyo resultado facilitará o no la definitiva contratación²⁴. En este sentido, por todo lo anteriormente expuesto es claro que estas empresas no son colocadoras dado que la relación que existe entre ellas, además de la de representación es de carácter laboral, puesto que son sus trabajadores.

22. ARAGÓN GÓMEZ, Cristina, *El derecho del trabajo y el derecho de propiedad intelectual. Los problemas derivados de la colisión de ambas disciplinas*, 26, Pe. i.: *Revista de propiedad intelectual*, 134, (2007).

23. HURTADO GONZÁLEZ, Luis, *El contrato de trabajo del artista en espectáculos públicos, tomo II Memoria de Investigación* bajo la dirección del Dr. Antonio Ojeda Avilés, [en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, [fecha de consulta: 20 de octubre de 2014] Disponible en http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2651, p. 117. Similar posición comparte ALZAGA RUIZ, para quien la actuación del mánager se realiza por encargo del artista. Vid. ALZAGA RUIZ, Iciar, *La relación laboral de los artistas*, 166, (Consejo Económico y Social, Madrid, 2001). Esta postura se encuentra avalada por el propio Tribunal Supremo español que ha referido que la actividad de promoción o de mediación no constituye el objeto propio del contrato de trabajo. España. Tribunal Supremo. (Sala de lo Social, sede Madrid). Sentencia No. 725/1980 del 2 de abril, ponente Julián GONZÁLEZ ENCABO. No es prudente ser absolutos en relación con este particular, pues existe, al menos, un supuesto en el que claramente se ha identificado que es posible la existencia de una relación laboral entre el mánager y el artista, cuando el primero realiza funciones de organizador de espectáculos.

24. Como afirma la propia autora RUIZ DE LA CUESTA FERNÁNDEZ, una de las fases de este proceso de colocación es la realización de actividades de intermediación laboral, que no es más que la concreción de la mediación civil en el ámbito laboral y específicamente en el mercado de trabajo, a cuyo régimen jurídico quedará finalmente sometida esta actividad. Vid. RUIZ DE LA CUESTA FERNÁNDEZ, Sol, *El contrato laboral del artista*, 162-163 y 171 (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007). Coincide en esta posición LÁZARO SÁNCHEZ. Para él, éste complejo proceso está dotado de notas características como son la administración del acceso al tercero y su repercusión en el derecho al trabajo, es una actividad que supera la mera información, la habitualidad, su carácter integral, entre otros. Vid. LÁZARO SÁNCHEZ, José Luis, *La intermediación en el mercado de trabajo*, 111 y ss., (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Sevilla, 2003).

Frente a esta situación es necesario reformular el sistema para la representación de los músicos en Cuba. No resulta para nada contradictorio que en el campo cultural cubano de la música confluyan agentes que realicen la actividad representativa bajo formas de gestión estatales y no estatales.

Una vez que se determinen de manera precisa las bases teóricas de esta relación jurídica y queden debidamente reguladas por el Ministerio de Cultura las condiciones para el ejercicio de esta actividad, es posible que ésta sea desarrollada por ambos tipos de actores. De esta forma no solo se busca perfeccionar el modelo de representación institucionalmente reconocido, sino también se responde desde el ordenamiento jurídico, al modelo de representación que se ha denominado alternativo o familiar, como hecho que tiene lugar en la práctica cultural cubana actual. Se configuraría así un régimen jurídico competitivo sustentado en las aptitudes profesionales desarrolladas, y específicamente en la calidad de la gestión.

A nuestro juicio, solo de esta manera es posible desarrollar una actividad representativa que no signifique un riesgo para la preponderancia del valor simbólico sobre el económico del producto musical. La complejidad estructural y funcional del sistema de relaciones culturales, económicas y jurídicas que la actividad de los *mánager* representa, implica que sea objeto de la política cultural nacional, expresada a partir de la incidencia de esta actividad dentro del ciclo cultural del producto musical. Expresión que no solo puede ser entendida exclusivamente desde el punto de vista normativo, sino también en relación con su reconocimiento dentro del campo cultural y a la promoción del carácter profesional de esta actividad, a partir de la creación de las condiciones materiales para ello. Todo ello sin restar importancia, ni menoscabar el carácter innovador que su desarrollo supone en un contexto como el del campo cultural de la música, matizado por su dinamismo y mutabilidad.

Es necesario que en el ordenamiento jurídico cubano se configuren los presupuestos de la actividad representativa de los *mánager* como un servicio profesional. Debe ser un servicio en el cual se tomen en consideración tanto las condiciones personales y profesionales del representante para llevar a cabo dicha actividad, especialmente su experticia y competencia. En virtud de este servicio se crea así un vínculo jurídico, generalmente prolongado, relacionado con la gestión eficiente de la carrera del artista y en el que se tienen en cuenta tanto los deberes de previsión del profesional como los resultados profesionales y económicos susceptibles de ser alcanzados

según lo planificado. Encontrándose su contenido determinado no solo por las instrucciones del representado sino también por el “modo profesional” de desarrollar esta actividad.

II. La relación jurídica representativa del mánager musical

Ante la ineficiencia y burocratización de las instituciones, son los mánager que responden al modelo alternativo los que efectivamente colaboran con el artista en la realización de una verdadera actividad representativa. Son ellos quienes se encargan de coordinar previamente el lugar de las presentaciones, régimen de trabajo, duración u horario correspondiente, transporte de medios de trabajos y personal, condiciones técnicas necesarias para la presentación (vestuario, sonido, escenografía, iluminación, utilización de escenario, etc.), atención al artista o colectivo artístico (merienda, invitados, usos de camerinos), precisiones sobre la divulgación y publicidad, negociar los valores de las prestaciones artísticas, correr con los permisos y autorizaciones para viajes al exterior, entrega de las órdenes de trabajo, entre otras actividades, quedando solo para las instituciones estatales la aprobación y formalización de los resultados de la gestión de los otros actores²⁵.

Debe existir un mayor grado de autonomía en el establecimiento de relaciones directas entre los artistas intérpretes o ejecutantes musicales, sus representantes y los utilizadores de la prestación artística. En este contexto el contrato está llamado a desempeñar un papel como instrumento esencial de la gestión económica. Un régimen laboral de protección de los artistas intérpretes o ejecutantes musicales, como actualmente se regula, no es contrario al reconocimiento de sus facultades como sujetos de derechos conexos.

De hecho, los convenios colectivos de trabajo de los artistas intérpretes o ejecutantes constituyen un instrumento válido para proteger a estos sujetos de manera efectiva en la negociación de sus facultades, permitiéndoles obtener una justa retribución en correspondencia con su ejercicio exclusivo o el derecho de remuneración que se debe reconocer, al propio tiempo que se facilita una relación directa entre el artista y el utilizador de la prestación artística, sin que ello implique un menoscabo para esta. Por tanto, dependerá del artista y su representante determinar en cada caso, sea un contrato de

25. Según las indicaciones del Instituto Cubano de la Música, la recogida del cheque con la distribución del resultado económico del contrato de servicios artísticos debe ser personal. Sin embargo, en no pocos casos, son los propios representantes los que se encargan de realizar esta gestión. Instituto Cubano de la Música. *Manual de procedimientos...*, cit. Este campo de actuación ha sido confirmado en las entrevistas realizadas a representantes y artistas cubanos.

trabajo o de prestación de servicios, qué facultades se ceden o se licencian, el pago por cada una de ellas y sus límites temporales y espaciales²⁶.

1. El contrato de gestión: causa de la relación jurídica representativa

El estudio de esta relación jurídica conlleva al análisis de su causa. Vista esta como la fuente, función eficiente o razón jurídica en virtud de la cual esta relación produce determinados efectos jurídicos. Al respecto no hay dudas de que el acto jurídico generador de estos es el denominado contrato de gestión o *management* artístico, por medio del cual el mánager se obliga a prestar servicios de colaboración por cuenta del artista, que sean imprescindibles para la comercialización de la interpretación o ejecución, como producto cultural, y que implica tanto actos jurídicos como materiales, a los que el artista no puede dedicarse – y tampoco quiere –, por estar inmerso dentro del proceso creativo, a cambio de una retribución al gestor por el artista²⁷.

Es un contrato consensual, bilateral dada su onerosidad – aunque nada obsta para que sea gratuito –, de duración prolongada. Se basa en el principio de exclusividad del artista para con el representante en un espacio geográfico determinado, de confianza mutua y lealtad recíproca. Posee un carácter instrumental puesto que constituye un medio para otros actos jurídicos y materiales, siempre y cuando estos estén relacionados con la actividad profesional del artista.

Su naturaleza jurídica está determinada por su configuración como un contrato mixto, que es concebido por la voluntad de las partes y en el que se interrelacionan elementos del arquetipo de otras figuras contractuales como son el mandato, la comisión, la agencia y el *management*, aunque

-
26. Solo quedan exceptuados de este poder de disposición los derechos de remuneración reconocidos, los cuales solo podrían ser viables a partir de una entidad de gestión colectiva. En Cuba no existe un régimen de gestión colectiva para los artistas intérpretes o ejecutantes, a diferencia de la de autores que sí existe. No obstante, este último régimen es peculiar en relación con la forma en que esta actividad se ha gestado y desarrollado en el resto de Iberoamérica. Los fundamentos de un régimen de gestión colectiva en nuestro país quizás pudieran encontrarse en el artículo 42 de la Ley de Derecho de Autor. *Cfr.* art. 42, Cuba: Ley del Derecho de Autor de la República de Cuba, Ley 14/1977 de 28 de diciembre, modificada en virtud de Decreto- Ley 156/1994 de 28 de septiembre, en A.A.V.V., *Selección de Lecturas de Derecho de Autor*, (Editorial Félix Varela, La Habana, 2007). *Vid.* ORDELIN FONT, Jorge Luis, *Las entidades de gestión colectiva*, en *Derecho de autor y derechos conexos*, 282 y ss. (Caridad del Carmen VALDÉS DÍAZ (coord.), Editorial Universitaria Félix Varela, La Habana, 2016).
27. Sobre el análisis de los elementos estructurales de esta figura contractual y particularidades de este contrato, *Vid.* ORDELIN FONT, Jorge Luis, "El contrato de gestión de los representantes de los artistas intérpretes y ejecutantes musicales. Un estudio desde el ordenamiento jurídico cubano", 131, *Universitas. Revista de Ciencias Jurídicas*, (julio-diciembre, 2015).
-

nada obsta para que se aparezcan elementos de figuras contractuales como el *joint venture*²⁸.

La actuación del mánager en el ejercicio de su actividad no queda delimitada a ninguno de los arquetipos de las figuras jurídicas anteriormente referidas. El mánager si bien sustituye al músico en la gestión de negocios relacionados con la prestación artística, no ve restringido su marco de actuación al hecho de realizar una actividad jurídicamente relevante que debe producir un rendimiento o una ventaja eficaz en el desarrollo de la carrera artística²⁹, sino que implica algo más, su labor se encuentra contemplada dentro del concepto de “trabajadores de conocimiento”³⁰.

Similar a como sucede en el contrato de “management” el representante artístico se dedica a la conducción de la carrera del músico. Como un verdadero administrador fija objetivos, organiza y controla con el fin de alcanzar mayor eficacia y competitividad en el mercado cultural. En este contrato

-
28. La aparición de los elementos propios de este contrato se encuentra relacionado con la forma asociativa que exista entre el mánager y el artista. La doctrina ha reconocido que el término *joint venture* es ambiguo, lo cual dificulta en extremo la existencia de un consenso en cuanto a su conceptualización. Bajo este concepto se hallan todas aquellas formas de colaboración asociativa no societaria en las cuales cada una de las partes, aportan e integran recursos tangibles como intangibles con el fin de realizar un objetivo común, manteniendo sus respectivas autonomías jurídicas y compartiendo entre sí la administración, los beneficios y las pérdidas. Si bien el contrato tiene su origen en la asociación de empresas, nada obsta para que en este participen personas naturales, por lo cual es posible la existencia de relaciones jurídicas entre personas naturales y jurídicas. En la relación representativa del mánager es posible una integración de recursos que se configure a partir del aporte de cada parte, este sería el caso cuando el mánager realiza la inversión financiera necesaria para el desarrollo de la carrera del artista, a partir de la cual esta se redimensiona como producto creativo. La distintividad de este contrato reside en el hecho de que ambas partes asumen el riesgo que la explotación de este producto implica. De esta forma se satisface una expectativa de beneficio o lucro económico, que ambas partes persiguen con el desarrollo de proyectos exitosos de la carrera del artista.
29. El criterio de la actividad jurídicamente relevante ha sido defendido en la doctrina española por DIEZ-PICAZO y GULLÓN, así como por otros autores. V.gr., PUIG PEÑA considera que “habrá mandato cuando el mandatario realice por cuenta o encargo de otra persona determinado negocio jurídico, sino de negocio en sentido general, y más propiamente de negocios susceptibles de llevar aparejada una función de representación”; posición en la que coincide CASTÁN TOBEÑAS, al afirmar que es “un contrato dirigido a la gestión o cuidado de negocios entendidos éstos en su acepción amplia de asuntos y no en la restringida de negocios jurídicos”. Por otra parte, LACRUZ BERDEJO, nos recuerda que “el objeto del mandato no ha de ser precisamente la celebración de contratos, sino la realización de actos con consecuencias jurídicas”. Vid. CASTÁN TOBEÑAS, J., *Derecho civil español, común y foral*, tomo IV, revisada y puesta al día por José FERRANDIS VILELLA, 541 (reimpresión XV Reus, S.A., Madrid, 1993); DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, *Sistema de Derecho Civil*, volumen II, 475 (6ta. Ed., Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1992); LACRUZ BERDEJO, José Luis, *Elementos de Derecho Civil, Derechos de obligaciones,., Contratos y cuasicontratos*, con la colaboración de Agustín –LUNA SERRANO y Jesús DELGADO ECHAVARRÍA, tomo II, volumen 3ro , 209 (Librería Bosch, Barcelona, 1979); PUIG PEÑA, Federico, *Tratado de Derecho Civil español*, tomo IV, 326 (Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1951).
30. Vid. DRUCKER, Peter, *cit. pos.*, GHERSI, Carlos Alberto, *Contratos civiles y comerciales*. Partes general y especial, tomo II, 175 (4ta Ed. actualizada y ampliada, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Ciudad de Buenos Aires, 1998).
-

las prestaciones no se ejecutan instantáneamente, sino que se extienden en el tiempo (tracto sucesivo) para cumplir las actividades de gestión que el representante se compromete a conseguir como resultado de “el éxito” de la carrera del artista.

Sin embargo, no puede decirse que exista identidad en esta figura contractual, al menos desde los esquemas delimitados por la doctrina, puesto que en el contrato que es causa de la relación representativa del mánager musical y el artista intérprete o ejecutante existe ausencia de control que implique una situación de supremacía por parte de cualquiera de estos sujetos. No existe sometimiento a la voluntad de uno sobre otro, como acontece en el contrato de management a partir de la existencia de un efectivo poder de dirección sobre la actividad negocial desarrollada. Aspectos distintivos de este contrato³¹.

El mánager musical administra, durante el período que dura el contrato, la carrera artística del músico como actividad de colaboración, nunca de control. No existe en este contrato ni una dominación técnica, ni mucho menos económica, y sí una amplia libertad de decisión por el representante, lo que no contradice la existencia de instrucciones generales por el artista en cuanto al alcance y sentido de la gestión como expresión de sus intereses personales.

2. El contenido de la relación jurídica representativa

Una vez analizados los elementos estructurales de la relación jurídica representativa entre el artista intérprete o ejecutante musical y su mánager es inevitable referirse al contenido de esta relación, el conjunto de derechos y deberes que vinculan a estos y que convierten a la relación jurídica en cauce idóneo para la realización de funciones económico-sociales dignas de tutela jurídica³². Es importante tener en cuenta, al menos, dos aspectos fundamen-

-
31. MORENAS, Gabriel de las; GAMES, Fernando; BORETTO, Mauricio, “Contrato de *Management*: al “gerenciante” frente a la insolvencia del “gerenciado”, ¿Cabe extenderle la quiebra en los términos del art. 161, LCQ, o es responsable conforme al art. 173, LCQ?” Argentina [en línea], Documento provisto por MicroJuris, Doctrina publicada en ED 206-1030, [fecha de consulta: 22 de octubre de 2016] Disponible en: <http://www.iprofesional.com/adjuntos/documentos/.../0001168.ht...>; para ECHAIZ MORENO, si bien considera la existencia de una relación de control entre ambas empresas, expresa que se trata de un contrato de organización porque la prestación principal de la empresa gerenciente implica la libertad en las facultades de gestión (planeamiento, organización, dirección, coordinación y control) de la empresa gerenciada. Vid. ECHAIZ MORENO, Daniel, “El Management como herramienta contractual para la organización de la empresa”, *Derecho y Cambio Social*, [en línea] [fecha de consulta: 22 de octubre de 2016]. Disponible en: <http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/el%20management.pdf>.
32. Vid. CÉSAR RIVERA, Julio, *Instituciones de Derecho Civil, Parte General*, tomo I, 314 (5ta. Ed. actualizada, Editorial LexisNexis y Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010).
-

tales: 1) el carácter profesional de esta relación, a partir de la cual se desarrollan actividades de colaboración, sustentadas en la confianza de las partes³³, 2) siendo una relación representativa particular dentro del fenómeno de la representación voluntaria, solo es trascendente tratar aquellos rasgos de su contenido que la distinguen de otras relaciones jurídicas representativas. Por ende, la teoría general de la representación voluntaria será aplicada a partir de la categoría género-especie. En referencia a su contenido, los principales elementos distintivos se encuentran en las instrucciones emitidas por el artista y la gestión estratégica de su carrera profesional, la exclusividad de la relación, su remuneración y régimen de comunicación.

En la actividad del representante se encuentran interrelacionados su iniciativa profesional, la debida diligencia con la cual debe realizar el servicio y, por supuesto, la asunción del riesgo que significa apartarse de cualquier tipo de instrucción o, simplemente, considerar a esta o estas deficientes.

En la actualidad la labor de los representantes de los músicos en Cuba dista aún mucho de configurarse bajo estos presupuestos. Este concepto de gestión no funciona ni en el modelo institucional, así como tampoco en el modelo alternativo. En el primero los contratos de representación obligan a las empresas y agencias comercializadoras a ejercer sus funciones con la "diligencia debida y actuar con arreglo a lo establecido legalmente para la representación que ejecuta"; así como "brindar asesoría técnica al artista para la selección de su repertorio, vestuario e imagen artística, comunicación para cuestiones relacionadas con la presentación en el extranjero cuando así sea necesario, y asesoría jurídica relacionada con la contratación de sus presentaciones artísticas"³⁴. Obligaciones que a su vez tienen como correlato la obligación de la unidad artística de "atender las sugerencias fundamentadas de los especialistas de la EMPRESA". Las cláusulas *in comento* constituyen muestra de que la actividad de gestión no se sustenta en un papel proactivo del representante, sino en el exclusivo cumplimiento de actividades de asistencia técnica, lo que, a su vez, en el caso de este tipo de relación representativa, se ve supeditado a las insuficiencias que existen en la manera que hoy operan las empresas y agencias comercializadoras de la música.

En el modelo alternativo tampoco existe una planificación estratégica de la carrera del artista. La actividad colaborativa desarrollada se limita a

33. Vid. SANDERSON, Paul, *Key Agreements In The Music Business*, 37, *Canadian Musician*, 6, 62, (noviembre- diciembre, 2015).

34. Proformas de contratos. Instituto Cubano de la Música. *Manual de procedimientos...*, cit.

realizar una función de apoyo a la actividad artística, el representante actúa casi siempre como una especie de tramitador entre el aparato institucional establecido, la coordinación del equipo artístico y los usuarios del producto musical. Empero, aun cuando no es común el desarrollo de una actividad proactiva de los representantes, estos comienzan a manejar una mayor capacidad de decisión e inventiva con relación a la carrera de los músicos, sobre todos aquellos que inician su carrera de manera profesional. A estos efectos comienzan a prever el desarrollo de la actividad de management a partir de la confección de un plan específico de progreso de la carrera profesional del músico, aunque este método de trabajo continúa siendo la excepción y no la regla³⁵.

En Cuba el modelo alternativo de gestión parece discutir, por momentos, el carácter exclusivo del modelo institucional, sobre todo en relación con la comercialización de la música en el ámbito internacional y el establecimiento aún incipiente de alianzas en el campo foráneo que permitan el desarrollo de la música cubana, en sus diversas expresiones y géneros³⁶. No sucede igual en el ámbito nacional, donde la exclusividad de las empresas y agencias no es tan discutida debido a la obligación establecida en los artículos 4, 5, y 6 de la Resolución 70 de comercializar las prestaciones artísticas a través de las empresas comercializadoras y agencias.

Tanto en el modelo de representación institucional como alternativo se evidencia la necesidad de fomentar los equipos de trabajos conformados por especialistas, ya sean estos de manera permanente como temporal. En ambos casos sus integrantes deberán ser considerados meros auxiliares o técnicos en el ejercicio de la gestión representativa, sin ligamen jurídico directo al artista, sino al *mánager*, ya sea una persona natural o jurídica, con quienes podrá establecer una relación jurídica laboral o un contrato de prestación de servicios.

En la realidad cubana actual estos equipos de trabajo existen, al menos así lo corroboraron los *mánager* cubanos entrevistados; sin embargo, no

35. Esta forma de desarrollo de la actividad continúa siendo la excepción y no la regla, v.gr. la *mánager* Yoana GRASS RENO.

36. En Cuba ya los *mánager* comienzan a hablar de alianzas internacionales y la necesidad de pertenecer a redes, en las que se abre la posibilidad de permitir la gestión de la carrera de los músicos por representantes de otros países. En el 2015, al menos tres *mánager* cubanos pertenecían de manera oficial a la Asociación de *Mánager* de Latinoamérica, según entrevista concedida por su presidente Gabriel TURIELLE. ((México/Uruguay) Presidente de la Asociación de *Mánager* de Latinoamérica. Director de Contrapedal, empresa de dedicada al *management* por más de 10 años. Ha sido músico por más de 15 años y brinda labores de asesoría, consultoría, en varios países como Chile, Uruguay y México).

existe claridad en relación a cuál es el vínculo formal que hay entre el mánager y los miembros de este equipo desde el actual ordenamiento jurídico. Ello genera un ambiente de inseguridad jurídica en el cual no se encuentran claramente establecidos los márgenes de actuación y protección de cada una de las partes, al tiempo que enerva, en gran medida, uno de los aspectos distintivos de esta relación jurídica: su profesionalidad.

El pago de una comisión al representante es *per se* expresión del interés de este en el desarrollo de la relación representativa. El monto de la comisión oscila generalmente entre el 15 y el 30 %, al respecto no existen esquemas preestablecidos para su fijación y monto. Por lo general, este depende tanto del poder de negociación del artista, como del representante y, por supuesto, del ámbito comercial en el cual se desarrolla la actuación tanto del primero como del segundo³⁷.

Al respecto, resulta habitual tanto en la práctica nacional como internacional que se establezca un porcentaje específico que se encuentre en correspondencia con el resultado en la gestión, incluyéndose cualquier tipo de ingreso que obtenga el artista, siempre que estos estén dentro del ámbito de actuación que haya autorizado al representante. Esta forma de pago, por comisión, asegura la directa participación del representante en los beneficios económicos obtenidos del desarrollo de su actividad, al tiempo que convierte a esta actividad en su interés.

Sin embargo, los beneficios de la actuación del representante pueden llegar a ser parte de una atribución de resultados del desarrollo de la actividad representativa, en cuyo caso incide de manera directa en el patrimonio del representante. Su expresión más acabada se encuentra en aquellos casos en los cuales el mánager pasa a formar parte del proyecto

37. Vid. VOGEL, Harold L., *La industria de la cultura y el ocio. Un análisis económico*, 226 (Fundación Autor, Madrid, 2004); KRASILOVSKY, M. William y SHEMEL, Sidney, *The business of Music. The Definitive Guide to the Music Industry*, 334 (10th. Ed., Billboard Books, An Imprint/ Guptill Publications, New York, 2007). En algunos casos la comisión depende del hecho de si el mánager tiene representantes de zona, así como si realiza también actividades de *booking*, en el primer caso la comisión tiende a ser mayor, en el segundo es menor y oscila entre un 15% y un 20% complementándose el resto del pago con el realizado por la actividad de *booking*. (Entrevistas realizadas a Miguel JIMÉNEZ LUJÁN (España). Con una experiencia como mánager de más de 35 años. Mánager de grupos como Radio Futura, Seguridad Social, Mártires del Compás, Juan Manuel Cañizares. Músico. Presidente de la Asociación profesional de Editores Musicales de la Comunidad Valenciana) y Gabriel TURIELLE), el monto de la comisión puede ser mayor en dependencia del desarrollo de la carrera del artista y, en otros, menor cuando alcanza mayor notoriedad, en otros casos son verdaderos contratos leoninos con pagos que varían entre un 30 y 50% en dependencia del ámbito de actuación del representante. Este fue el caso objeto de la República Bolivariana de Venezuela: Juzgado Superior. (Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas). Sentencia de Recurso de Apelación, expediente N° 8790 29 de septiembre de 2006, ponente Eder Jesús Solarte.

artístico como socio (contrato de sociedad) o como un inversionista, en ocasiones el único. En estos supuestos el servicio profesional brindado excede los límites del mero interés en desarrollar un proyecto, o la obtención de algún tipo de beneficio económico, al propio tiempo que se corre el riesgo de desnaturalizar la relación representativa, al menos en los términos hasta aquí tratados³⁸.

En la realidad cubana actual, específicamente en el modelo alternativo, la obligación de remuneración se halla estrechamente relacionada con la confianza. De hecho, es este uno de los principales motivos que conlleva a que sean los familiares y amigos más cercanos del artista quienes desempeñen las funciones de representantes. Se deja así de lado otros rasgos de esta relación jurídica como es su carácter profesional. Se potencia de esta forma un marcado carácter personal, la necesidad de “pertenecer al proyecto”, de asegurar el “éxito” de la pareja, familiar o amigo, por encima, incluso, del aspecto estrictamente monetario. Se convierte así a los miembros del grupo familiar, en asistentes, socios e incluso inversionistas, al tiempo que se siembran, en el campo cultural de la música cubana, los gérmenes de nuestras añoradas “empresas familiares”³⁹. Ello no es negativo *per se*, pero hay que tener en cuenta que se hace depender la relación jurídica representativa de otros vínculos, cuyo contenido no es exclusivamente jurídico, al tiempo que se corre el riesgo de potenciar el aspecto personal o familiar por encima del profesional, con los consabidos efectos que ello tiene lugar en los resultados de la gestión.

En el modelo institucional las empresas y agencias comercializadoras de la música desde la confección del contrato de representación artística definen, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 70/2013, los porcentajes de retribución que corresponden al artista o a los miembros de la agrupación, en caso de ser colectivos artísticos, y los porcentajes de retribución que les corresponden a estas empresas, por concepto de

38. Hay que reconocer que en sentido general este tipo de vínculo jurídico desnaturaliza en cierta medida la propia relación de *management*, sobre todo, porque condiciona su ejercicio a otras relaciones que influyen en el contenido que le es propio. Uno de los supuestos en los que mayor incidencia tiene es al momento de la extinción de la relación jurídica representativa, en la que no será únicamente necesario fundar la pérdida de la confianza o no estar de acuerdo con el modo en que esta se desarrolla, sino que influirán otros aspectos como pueden ser los acuerdos a los que se hayan arribado.

39. En Cuba no existen empresas familiares, al menos, en los términos reconocidos en la doctrina foránea; sin embargo, ello no quiere decir que no existan formas “típicas” de estas. Cfr. ORDELIN FONT, Jorge Luis, *Derechos de propiedad intelectual y empresa familiar*, en *Cuestiones Jurídicas de la Empresa Familiar en España y Cuba*, 285-306 (Javier PLAZA PENADÉS, (Dir.) Editorial Lex Nova, Valencia, 2016).

gestión del contrato u otros gastos en los que incurra para la ejecución del servicio solicitado⁴⁰.

Según el artículo anteriormente citado, este porcentaje de retribución puede ascender hasta el 30% del valor del contrato de servicios artísticos. En la actualidad dichos porcentajes varían y se mueven en una escala entre el 15 y el 20%, en dependencia de la agrupación musical o el artista, el pago recibido, así como los gastos que debe realizar este para brindar el servicio, como son los de transporte y otras cuestiones logísticas. La principal consecuencia de esta regulación es que las empresas y agencias comercializadoras cobran esta remuneración incluso cuando el resultado de la actividad no sea producto de su gestión, lo que sucede en la gran mayoría de las ocasiones. De esta forma se evidencia un doble pago por concepto de comisión por una misma actividad, uno el que es realizado a la empresa y otro al mánager por el resultado de su gestión⁴¹.

En este último caso hay que considerar también la distribución que hace por cada ejecución el director de la unidad artística al representante (promotor cultural en el sentido del contrato institucional), y al resto de los músicos. Los porcentajes son variables y dependen de los acuerdos que a estos efectos existan entre el representante y el director, en ocasiones el primero puede incluso llegar a cobrar más que el resto de los miembros de la agrupación. No obstante, este último particular es variable. Los mánager entrevistados en Cuba coinciden en afirmar que cobran una comisión variable entre un 10 y un 20% por cada uno de los montos percibidos como resultado de sus gestiones⁴².

A este complejo panorama se le suman otros aspectos que inciden de manera particular en el cumplimiento de esta obligación, y que inciden tanto en la retribución que deben percibir las empresas y agencias comercializadoras como los propios representantes que forman parte del modelo alternativo. Estos aspectos están determinados por la gestión que realizan las primera en "las cuentas por cobrar", así como el hecho que el concepto de la retribución realizada al artista tenga carácter tributario por concepto de ingresos personales, y a estos efectos, quede este sujeto al régimen tri-

40. Cfr. art. 31 de la Resolución 70/2013.

41. Así quedó confirmado en entrevistas realizadas a los mánager cubanos, Benjamín SUÁREZ RODRÍGUEZ, Isabelle HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Darsi FERNÁNDEZ, Quisqueya SILVA HECHAVARRÍA, Yoana GRASS RENO, Francisco Siro CRUZ TERRY (Paquito).

42. Ello, por supuesto, es variable. Existen mánager como Benjamín SUÁREZ RODRÍGUEZ que cobran igual que el resto de los artistas y otros, como Yoana GRASS RENO, quien no cobra algunas presentaciones nacionales de los artistas noveles cuya carrera gestiona. Entrevistas realizadas a estos mánager.

butario y financiero establecido⁴³. Estos factores no permiten poder apreciar la existencia de una efectiva correspondencia entre el pago de la comisión y los resultados obtenidos con la gestión del representante, sobre todo en aquellos supuestos de actividades efectuados fuera del marco de actuación contemplado en la Resolución 70/2013, así como por el hecho de que el pago realizado por estos conceptos al artista sólo se hace cuando el cliente del servicio artístico ha hecho efectivo el pago.

A partir del actuar de las empresas y agencias comercializadoras de la música es necesario delimitar la posibilidad de que estas puedan cobrar en función de la exclusividad aun cuando no hayan realizado las funciones que, en principio, deberían llevar a cabo. Según VON THUR, la exclusividad en materia de representación significa que el representado no pueda concluir por sí los negocios para los cuales otorgó poder o que confiera a otras personas igual poder⁴⁴. Sin embargo, como ya se ha sostenido anteriormente, la exclusividad puede ser delimitada por ámbitos territoriales y, en el supuesto de esta relación jurídica, ésta concepción clásica es abandonada para manifestarse no en una imposibilidad de actuación sino, como señalan KRASILOVSKY y SHEMELE, el poder tener derecho a comisiones aun cuando los resultados económicos obtenidos no sean parte de su esfuerzo directo, como suele suceder en aquellos casos en los cuales las oportunidades son promovidas por terceros como pueden ser un amigo o colega del artista.

El fundamento de este criterio se halla, a juicio de estos autores, en el hecho de considerar que estas oportunidades que han surgido tienen su razón en el esfuerzo y tiempo que el mánager dedica a la construcción de la carrera del artista, lo que justifica el pago de esta comisión⁴⁵. Sin embargo, no es esto lo que ocurre hoy con el actuar de estas empresas y agencias comercializadoras, pues si estas se encuentran imposibilitadas de realizar de manera adecuada las actividades de gestión y promoción de las unidades

43. Cfr. art. 34 Resolución 70/2013, y Cuba: Resolución 382/2013 de 19 de septiembre de la Ministra de Finanzas y Precios, en virtud de la cual se establecen las formas y procedimientos para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales, así como de la Contribución Especial a la Seguridad Social, a los que están obligados los creadores y artistas del sector de la cultura, en Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, No. 28, de 7 de octubre de 2013.

44. Vid. VON THUR, Andreas, *Derecho Civil. Teoría General del Derecho Civil alemán, volumen III. Los hechos jurídicos. El negocio jurídico*, 92, (Editorial Depalma, Buenos Aires, 1947).

45. KRASILOVSKY, M. William y SHEMELE, Sidney, *The business of Music. The Definitive Guide to the Music Industry*, 334-335 (10th. Ed., Billboard Books, An Imprint/ Guptill Publications, New York, 2007). La remuneración del representante musical depende de una efectiva labor de intermediación y representación que deriva en la oportuna contratación, así lo ha reconocido la. España. Audiencia Provincial de Barcelona (sección 1era.). Sentencia No. 41/2015 de 9 febrero, ponente Antonio Ramón RECIO CORDOVA.

artísticas no existe justificación para dicho pago. Como se ha reconocido por los tribunales españoles, el hecho de que un tercero realice las gestiones de representación no implica que el representante pueda desatender de sus obligaciones y esperar únicamente a cobrar su comisión por gestiones realizadas por otro⁴⁶, tal como ocurre en la práctica cubana actual.

Tampoco queda justificado en este contexto la posibilidad de que la empresa continúe percibiendo beneficios por las actividades de gestión desarrolladas aun en los casos en los cuales se produce la extinción de esta relación jurídica. Constituye ésta una práctica cuando el ingreso se encuentra directamente relacionado a una gestión efectiva, en cuyo supuesto el artista paga dos tipos de comisiones, pero no por igual concepto. La comisión pagada al representante cuya relación se ha extinguido, lo que solo se realiza por concepto de aquellos actos jurídicos o negocios que fueron gestionados directamente por él y que posterior a la extinción de la relación continuaban generando beneficios económicos⁴⁷. También paga una segunda comisión por los resultados obtenidos por el nuevo mánager.

Otra de las obligaciones que forman parte de esta relación jurídica es la del artista de anticipar los gastos de la gestión. En cualquier caso, por ser esta una relación de gestión, hay que considerar atinada la aplicación,

46. Este fue el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Cádiz en un supuesto en el cual el foro judicial resolvió la existencia de incumplimiento contractual. Aun cuando el contrato previo en su cláusula cuarta la posibilidad de que el representante cobrara una comisión del 20% sobre las sumas brutas percibidas por el artista durante la vigencia del presente contrato o devengadas por su actuación profesional "tanto si fuera consecuencia de la intervención directa del representante, como si dicha actuación hubiese sido obtenida por un tercero". España: Audiencia Provincial de Cádiz, (Sección 8va.), sentencia de la No. 123/2013 de 11 julio, Recurso de Apelación No. 370/2012, ponente Blas Rafael LOPE VEGA.

47. Esta cláusula es heredada del derecho anglosajón donde es conocida como *sunset clause*. Dicha cláusula no enerva ni impide el ejercicio de la facultad revocatoria, la renuncia del mánager u otro supuesto de extinción de la relación jurídica. En ocasiones las gestiones pueden incluso desarrollarse de la forma en las cuales las partes han previsto, con el correlativo cumplimiento de sus respectivos derechos y obligaciones. Sin embargo, si el artista o el mánager no se sienten cómodos con la manera en que se desarrolla esta relación, es factible la revocación del contrato en aplicación de lo dispuesto en el artículo 410 del C.C. cubano. En este evento se debe indemnizar a la otra parte por los daños y perjuicios que sufra por ese motivo. La revocación extemporánea se pone de manifiesto aun cuando se ha establecido el correspondiente plazo de duración en interés común de ambas partes contratantes de la relación y esta facultad se ejerce antes de dicho plazo. La revocación también puede ser entendida de manera tácita, cuando se autoriza a un tercero para que ejerza sus funciones en el mismo ámbito de actuación de otro. V.gr., los propios músicos deciden realizar o intervenir en el campo de la actuación del mánager. No es lo mismo cuando este no realiza esta actividad, sino que las propuestas son rechazadas por los músicos. En este supuesto no hay una indebida diligencia. Al respecto, Vid. España, Tribunal Superior de Justicia, Aragón (Zaragoza), (Sala de lo Social), sentencia No. 55/2014 de 3 de febrero de 2014, ponente Carlos BERMÚDEZ RODRÍGUEZ. También se debe considerar extinta la relación cuando el grupo desaparece, lo que suele suceder con gran facilidad en un ámbito tan volátil y sumamente imprevisible como es el campo cultural de la música. En este supuesto no es posible determinar quién debe pagar la correspondiente indemnización por los perjuicios provocados al mánager con dicho actuar.

en principio, del artículo 405 del C.C. cubano, en virtud de la cual se obliga al mandante de proveer al mandatario de los fondos necesarios para el cumplimiento del mandato, así como reembolsar los gastos hechos por él con fondos propios. Empero, la interpretación y aplicación de esta norma no puede realizarse de manera literal en el marco de esta relación representativa.

El traslado de los costos al músico de todos los gastos realizados en el cumplimiento de los servicios en ocasiones es posible, en otras no tanto, depende del tipo de gestión que se realice. Pero especialmente obedece al acuerdo al que hayan arribado las partes, artista o director del colectivo artístico y el representante. Es posible que los primeros limiten el monto de los gastos que pueda efectuar el segundo en determinadas gestiones, o que el monto a percibir tanto por unos como por otros sea efectivo una vez que se hayan recuperado todos los gastos incurridos en la realización de cada negocio, dentro de los que se incluyen los pagos de transporte, alojamiento, viáticos, promoción, vestuario, costos de producción de materiales promocionales, apoyos para giras, entre otros.

Conclusiones

En el campo cultural cubano actual se reconocen dos formas o tipos de relación jurídica civil entre el representante musical o el artista intérprete o ejecutante: 1) la desarrollada por las empresas y agencias comercializadoras de la música, que integran el aparato institucional del Ministerio de Cultura y son reconocidas en la Resolución 70/2013 de este ministerio; y 2) la relación representativa, que en el orden práctico permite efectuar actividades similares a las que se llevan a cabo en otros países por los mánager artísticos, la cual se lleva a cabo de manera alternativa sin reconocimiento legal pero sí social. Las personas naturales que desarrollan esta actividad se consideran dentro de la ocupación conexas de promotor cultural, lo que limita el ejercicio de esta labor.

La forma institucional de la relación jurídica civil entre el representante musical y el artista intérprete o ejecutante tiene como principal peculiaridad que su regulación no guarda correspondencia con el régimen para la representación voluntaria establecido en el C.C., y de manera general con la teoría de la representación voluntaria. Las empresas y agencias comercializadoras son, al unísono, representantes y empleadoras de las unidades artísticas, lo cual subvierte el régimen jurídico de la representación voluntaria entre representante y representado.

Las empresas y agencias comercializadoras representan a un elevado número de unidades artísticas y poseen múltiples limitaciones de tipo económico y logístico, que les impiden brindar un servicio profesional de calidad. Las empresas y agencias comercializadoras no realizan de manera adecuada las actividades de gestión y promoción de sus unidades artísticas. Se hace necesario que estas actividades sean asumidas por un mánager o representante artístico alternativo. Las empresas y agencias comercializadoras de la música cobran una remuneración sin tener en cuenta el resultado de la actividad de gestión desarrollada. Realizan este cobro cumpliendo lo establecido en la Resolución 70/2013 del Ministerio de Cultura.

En la forma alternativa a la institucional de la relación jurídica civil entre el representante musical y el artista intérprete o ejecutante se potencia la confianza por encima de la profesionalidad y las condiciones personales de quienes desarrollan esta actividad. La relación jurídica, mayoritariamente, se sustenta en una relación de parentesco, conyugal o de amistad, lo cual no es una deficiencia *per se*, pero puede devenir en ello si el representante carece de la adecuada formación profesional.

No existe precisión en relación con los límites de la relación jurídica representativa del mánager musical, y su interrelación con otras relaciones jurídicas como las conyugales o parentales. Se entremezclan los ámbitos de aplicación de estas y no llegan a delimitarse claramente. El mánager o representante artístico por lo general no es proactivo. La actividad colaborativa desarrollada se limita a realizar una función de apoyo a la actividad artística, en la que no existe una planificación estratégica de la carrera del artista. Actúa casi siempre como una especie de tramitador entre el aparato institucional establecido, la coordinación del equipo artístico y los usuarios del producto musical. Ejecuta esencialmente acciones logísticas.

El contrato para la gestión de la carrera artística del artista intérprete o ejecutante musical no se suscribe, es un contrato verbal. Contradice esto el régimen jurídico de la representación voluntaria concebido en el C. C. cubano para el supuesto de la representación directa e incide en la seguridad jurídica de las relaciones que se desarrollan en el ámbito internacional, al ser imposible para el mánager acreditar su condición de representante. Por la realización de igual actividad de representación artística en el campo cultural de la música existe un doble pago por comisión, uno a las empresas y agencias comercializadoras de la música por mandato normativo de la Resolución 70/2013, y otro a la persona que realiza actividades de gestión.

Bibliografía

- ALZAGA RUIZ, Iciar, *La relación laboral de los artistas*, (Consejo Económico y Social, Madrid, 2001).
- ARAGÓN GÓMEZ, Cristina, *El derecho del trabajo y el derecho de propiedad intelectual. Los problemas derivados de la colisión de ambas disciplinas*, 26, Pe. i.: *Revista de propiedad intelectual*, (2007).
- CASTÁN TOBEÑAS, J., *Derecho civil español, común y foral*, tomo IV, revisada y puesta al día por José FERRANDIS VILELLA, 541 (reimpresión XV Reus, S.A., Madrid, 1993).
- CÉSAR RIVERA, Julio, *Instituciones de Derecho Civil, Parte General*, tomo I, 314 (5ta. Ed. actualizada, Editorial LexisNexis y Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010).
- DÍAZ AYALA, Cristóbal, *Música cubana. Del Areyto al Rap cubano*, (4ta. ed., Fundación Musicalia, Puerto Rico, 2003).
- DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, *Sistema de Derecho Civil*, volumen II, (6ta. Ed., Editorial Tecnos S.A., Madrid, 1992).
- ECHAIZ MORENO, Daniel, "El Management como herramienta contractual para la organización de la empresa", *Derecho y Cambio Social*, [en línea] [fecha de consulta: 22 de octubre de 2016]. Disponible en: <http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/el%20management.pdf>.
- FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Marta, *La representación*, en *Derecho Civil Parte General*, (Caridad del Carmen VALDÉS DÍAZ (coord.), Editorial Félix Varela, La Habana, 2002).
- GUZMÁN MORÉ, Jorgelina, *Creación artística y crisis económica en Cuba (1988-1992)* (Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2010).
- HURTADO GONZÁLEZ, Luis, *El contrato de trabajo del artista en espectáculos públicos, tomo II Memoria de Investigación* bajo la dirección del Dr. Antonio Ojeda Avilés, [en línea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, [fecha de consulta: 20 de octubre de 2014] Disponible en http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2651.
- Instituto Cubano de la Música. *Manual de procedimientos. Áreas comerciales del sector artístico de la música y los espectáculos*, (La Habana, noviembre de 2016).
- KRASILOVSKY, M. William y SHEMEL, Sidney, *The business of Music. The Definitive Guide to the Music Industry*, (10Th. Ed., Billboard Books, An Imprint/ Guptill Publications, New York, 2007).

- LACRUZ BERDEJO, José Luis, *Elementos de Derecho Civil, Derechos de obligaciones,., Contratos y cuasicontratos*, con la colaboración de Agustín –LUNA SERRANO y Jesús DELGADO ECHAVARRÍA, tomo II, volumen 3ro , (Librería Bosch, Barcelona, 1979).
- LAM, Rafael, *El imperio de la música cubana*, (Editorial José Martí, La Habana, 2014).
- LÁZARO SÁNCHEZ, José Luis, *La intermediación en el mercado de trabajo*, (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Sevilla, 2003).
- MORENO CEBALLO, Yaidy, *Artículos 58 y 59*, en *Comentarios al Código Civil cubano*, tomo I - *Disposiciones generales, Libro Primero. Relación jurídica, volumen II (artículos del 38 al 80)*, (Leonardo B. PÉREZ GALLARDO, (Dir.), Editorial Félix Varela, La Habana, 2014).
- ORDELIN FONT, Jorge Luis, “El contrato de gestión de los representantes de los artistas intérpretes y ejecutantes musicales. Un estudio desde el ordenamiento jurídico cubano”, 131, *Vniversitas. Revista de Ciencias Jurídicas*, (julio-diciembre, 2015.)
- ORDELIN FONT, Jorge Luis, *Las entidades de gestión colectiva*, en *Derecho de autor y derechos conexos*, 282 y ss. (Caridad del Carmen VALDÉS DÍAZ (coord.), Editorial Universitaria Félix Varela, La Habana, 2016).
- ORDELIN FONT, Jorge Luis, *Derechos de propiedad intelectual y empresa familiar*, en *Cuestiones Jurídicas de la Empresa Familiar en España y Cuba*, 285-306 (Javier PLAZA PENADÉS, (Dir.) Editorial Lex Nova, Valencia, 2016).
- PUIG PEÑA, Federico, *Tratado de Derecho Civil español*, tomo IV, 326 (Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1951).
- RAPA ÁLVAREZ, Vicente, *La relación jurídica. Categoría esencial en el nuevo Código Civil*, 19, *Revista Jurídica*, VI, (abril- junio de 1988).
- RUIZ DE LA CUESTA FERNÁNDEZ, Sol, *El contrato laboral del artista*, (Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007).
- SANDERSON, Paul, *Key Agreements In The Music Business*, 37, *Canadian Musician*, 6, (noviembre- diciembre, 2015).
- VOGEL, Harold L., *La industria de la cultura y el ocio. Un análisis económico*, (Fundación Autor, Madrid, 2004).
- VON THUR, Andreas, *Derecho Civil. Teoría General del Derecho Civil alemán, volumen III. Los hechos jurídicos. El negocio jurídico*, 92, (Editorial Depalma, Buenos Aires, 1947).

Legislación y sentencias

- Cuba: Ley del Derecho de Autor de la República de Cuba, Ley 14/1977 de 28 de diciembre, modificada en virtud de Decreto- Ley 156/1994 de 28 de septiembre, en A.A.V.V., *Selección de Lecturas de Derecho de Autor*, (Editorial Félix Varela, La Habana, 2007).
- Cuba: Código Civil de la República de Cuba, Ley 59/1987 de 16 de julio, en Leonardo B. PÉREZ GALLARDO, *Ley 59/1987 de 16 de julio, Código Civil de la República de Cuba, (anotado y concordado)*, (Ediciones ONBC, La Habana, 2017).
- Cuba: Código de Trabajo de la República de Cuba, Ley No. 116/2013 de 20 de diciembre, en *Gaceta Oficial*, Edición Extraordinaria, No. 29, de 17 de junio de 2014.
- Cuba: Decreto-Ley número 312, sobre la Seguridad Social de los creadores, artistas, técnicos y personal de apoyo, así como de la protección especial a los trabajadores asalariados del sector, en *Gaceta Oficial*, Edición Extraordinaria, No. 28, de 7 de octubre de 2013.
- Cuba: Decreto No. 310/2012 de 17 de diciembre, “De los Tipos de Contratos”, en *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, Edición Ordinaria, No. 62 de 27 de diciembre de 2012.
- Cuba: Resolución 70/2013 de 19 de septiembre, Reglamento para el sistema de contratación artística, comercialización y retribución en las manifestaciones de la Música y los Espectáculos y de las Artes Escénicas en el territorio nacional, en *Gaceta Oficial de la República de Cuba*. Edición Extraordinaria, No. 28, de 7 de octubre de 2013.
- Cuba: Resolución No. 44/2014 de 16 de junio, Reglamento para el sistema de relaciones de trabajo de los trabajadores pertenecientes a la rama artística, Ministerio de Cultura de la República de Cuba, en *Gaceta Oficial*, Edición Extraordinaria, No. 29, de 17 de junio de 2014.
- Resolución 382/2013 de 19 de septiembre de la Ministra de Finanzas y Precios, en virtud de la cual se establecen las formas y procedimientos para el pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales, así como de la Contribución Especial a la Seguridad Social, a los que están obligados los creadores y artistas del sector de la cultura, en *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, Edición Extraordinaria, No. 28, de 7 de octubre de 2013.
- España. Tribunal Supremo. (Sala de lo Social, sede Madrid). Sentencia No. 725/1980 del 2 de abril, ponente Julián GONZÁLEZ ENCABO.

- República Bolivariana de Venezuela: Juzgado Superior. (Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas). Sentencia de Recurso de Apelación, expediente N° 8790 29 de septiembre de 2006, ponente Eder Jesús Solarte.
- España. Audiencia Provincial de Barcelona (sección 1era.). Sentencia No. 41/2015 de 9 febrero, ponente Antonio Ramón RECIO CÓRDOVA.
- España: Audiencia Provincial de Cádiz, (Sección 8va.), sentencia de la No. 123/2013 de 11 julio, Recurso de Apelación No. 370/2012, ponente Blas Rafael LOPE VEGA.
- España, Tribunal Superior de Justicia, Aragón (Zaragoza), (Sala de lo Social), sentencia No. 55/2014 de 3 de febrero de 2014, ponente Carlos BERMÚDEZ RODRÍGUEZ.

Protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales en Guatemala: de la Justicia Constitucional a la Función Legislativa

Ivón Hernández*

Introducción

I. Conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales

1. Sistema de propiedad intelectual vigente
2. Sistema de propiedad intelectual adaptado
3. Sistema *sui generis*

II. Acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial por omisión

1. Inconstitucionalidad por omisión legislativa
2. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad
3. Comentarios sobre las consideraciones de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad
4. Comentarios sobre la Iniciativa de Ley número 5247
5. Derecho comparado
 - a. Panamá
 - b. Perú
 - c. Ecuador

Conclusión

Abreviaturas

Bibliografía



* **Ivón Hernández.** Asociada Senior, Directora del Departamento de Propiedad Intelectual de la firma Arias Guatemala; LL.M en Propiedad Intelectual por la Universidad de Turín y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2013), Italia; Abogada y Notaria por la Universidad Rafael Landívar (2008), Guatemala.

Resumen

La protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales es un tema que guarda una estrecha relación con la propiedad intelectual y que ha cobrado relevancia en algunos países, en los últimos años, especialmente debido a casos de apropiación indebida y explotación no autorizada. En Guatemala el tema recientemente fue analizado con motivo de una acción de inconstitucionalidad, en la que la Corte de Constitucionalidad resolvió exhortar a los diputados del Congreso de la República a emitir una legislación *ad hoc*.

Palabras clave: Conocimientos tradicionales, expresiones culturales tradicionales, propiedad intelectual colectiva, acción de inconstitucionalidad.

Abstract

*The protection of traditional knowledge and traditional cultural expressions is a subject that has a close relationship with intellectual property and has become relevant in some countries, in the last few years, especially due to cases of misappropriation and unauthorized exploitation. In Guatemala, the issue was recently analyzed by the Constitutional Court derived from an unconstitutionality action, in which said Court resolved to urge the Congress of the Republic to issue **ad hoc** legislation.*

Keywords: *Traditional knowledge, traditional cultural expressions, collective intellectual property, unconstitutionality action.*

Introducción

El conocimiento tradicional puede entenderse de forma general como el patrimonio cultural inmaterial e intelectual de una comunidad que puede ser indígena, aunque no necesariamente tienen que ser indígena, que incluye los conocimientos *per se*, pero también la forma en que algunos de éstos se expresan, como por ejemplo con relación a uso medicinal de plantas, símbolos tradicionales, música, danza, interpretaciones, vestimenta, tejidos, joyería, ebanistería, recetas para preparar alimentos, entre otros.

Los conocimientos tradicionales pueden protegerse por medio del sistema tradicional de propiedad intelectual, por medio de un sistema de propiedad intelectual adaptado y por medio de un sistema *sui generis*. Cada uno de los sistemas tienen sus ventajas y desventajas y dependen no solo de la legislación vigente de cada país, sino de las políticas públicas de gobierno de cada país.

La República de Guatemala es un país ubicado en Centro América, que se caracteriza por ser multicultural, multilingüe, multiétnico, rico en vida natural, con cuatro culturas predominantes: maya, xinca, garífuna y ladina¹.

Estas características combinadas hacen que Guatemala sea en un país rico en conocimientos tradicionales, y expresiones culturales tradicionales entre los que se pueden mencionar artesanías, gastronomía, textiles y trajes tradicionales, entre otros, de lo cual se colige la importancia que representa para el país, la protección de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales.

A pesar de estos antecedentes, Guatemala no cuenta con legislación específica para protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales. Sin embargo, debido al auge que en los últimos años ha tenido el comercio de algunos productos profundamente relacionados con los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales, es que en la actualidad la protección de los mismos es uno de los temas en discusión en los órganos jurisdiccionales y en el organismo legislativo, como es el caso de la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, presentada ante la Corte de Constitucionalidad por un grupo de tejedoras en el año 2012, con el fin de instar al Congreso de la República a legislar sobre dicha materia. La acción de inconstitucionalidad fue resuelta el 24 de octubre de 2017, efectivamente instando al Congreso de la República a emitir una legislación ad hoc. Sin embargo, para esa fecha ya se había presentado en

1. Guatemala. Caracterización de la República de Guatemala, 5 (Instituto Nacional de Estadística, año 2014)

el Congreso una iniciativa de ley para reformar ciertos artículos de la Ley de Propiedad Industrial y de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. No obstante, a la fecha no ha sido aprobada dicha iniciativa, ni ninguna otra sobre la materia, por lo que se hace necesario profundizar en el análisis de los distintos sistemas de protección de los conocimientos tradicionales.

I. Conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales

Aunque existen numerosas definiciones de conocimientos tradicionales, todavía no existe una que sea internacionalmente aceptada, posiblemente debido a la amplitud y riqueza de su contenido. Una de las definiciones más detalladas y elaboradas, es la de la autora Degmar Aparecida Ferreti, quien define los conocimientos tradicionales como: *“conocimientos, innovaciones y prácticas que han sido desarrollados con base en la experiencia adquirida a lo largo de los siglos y adaptados a la cultura local y al medio ambiente, pero que continúan evolucionando en el presente, producidos colectivamente por las comunidades tradicionales, de acuerdo con la cultura tradicional y leyes comunitarias, transmitidos oralmente de generación en generación, relacionados con áreas vitales como la diversidad biológica, el desarrollo agrícola, la ecología, la medicina tradicional, la seguridad alimentaria, la pesca, la horticultura, la silvicultura, la literatura, la música, la artesanía, los rituales y otras técnicas y arte, que pueden ser utilizados, entre otros, en la industria, en la medicina, en la producción de cosméticos, en la conservación de la biodiversidad, así como en aspectos intangibles de valor cultural. En síntesis, los conocimientos tradicionales son principalmente de carácter práctico y representan todo el conjunto de usos, costumbres, informaciones, manifestaciones y formas de vida que una determinada comunidad desarrolla para su existencia material, espiritual, expresados en forma de procesos y productos”².*

Algunos estudiosos del tema se refieren a conocimientos tradicionales (CC.TT.) cuando se trata de los conocimientos producidos por la actividad intelectual en un contexto tradicional y se refieren a expresiones culturales tradicionales (ECT.) cuando se trata de la forma en que los CC.TT. se expresan. Ninguno de estos términos tiene definiciones internacionalmente aceptadas, primero, porque se relacionan con temas muy diversos, entre

2. FERRETI, DEGMAR Aparecida, La Protección Jurídica de los Conocimientos Tradicionales: Aportaciones al Desarrollo de un Sistema *Sui Generis*, 38 y 39 (Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, España, 2011).

los que se pueden mencionar, recursos genéticos, biodiversidad, semillas, medicinas, fauna y flora, etc.; segundo, porque es un tema que involucra los valores culturales, científicos e inclusive espirituales de las comunidades de cada país, que hacen que la discusión al respecto sea compleja; y tercero, porque no existe abundancia de antecedentes legislativos. Sin embargo, en lo que definitivamente existe consenso es en el incalculable valor que tienen los CC.TT. y ECT. para la humanidad, a guisa de ejemplo podemos mencionar que la medicina tradicional ha salvado vidas por cientos de años, por su fácil acceso, en comparación con los sistemas de salud pública de varios países en desarrollo.

A pesar de la falta de consenso en las definiciones, sí se ha reconocido a nivel internacional la importancia de su protección, tal y como es el caso del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, del año 2001³ y del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, del año 2010⁴.

Sobre el tema específico de los CC.TT. y ECT., en junio de 1993 se celebró la Primera Conferencia Internacional de los Derechos Culturales y Propiedad Intelectual de los Pueblos Indígenas, en Nueva Zelanda, incluyendo representantes indígenas de Ainu (Japón), Australia, Islas Cook, Fiji, India, Panamá, Perú, Filipinas, Surinam, Estados Unidos y Aotearoa (Nueva Zelanda). De esta Conferencia surgió la Declaración de Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indígenas⁵. Posteriormente, en el año 2007, la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el año 2016, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas⁶.

-
3. Organización de las Naciones Unidas. Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Año 2001.
 4. Organización de las Naciones Unidas. Convenio sobre la Diversidad Biológica, Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización. Año 2010.
 5. Organización de las Naciones Unidas. Declaración de Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indígenas. Junio 1993.
 6. TOVAR, Natalia, Análisis de Derechos Comparado de la Protección de las Expresiones y Conocimientos Tradicionales. 14 (1ª. Ed., Centro Regional para el Fomento en América Latina y el Caribe, Cerlac-Unesco, Colombia, noviembre 2017).
-

El común denominador de las Declaraciones de la ONU y de la OEA es el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a mantener, controlar, desarrollar y proteger su patrimonio cultural, expresiones y conocimientos tradicionales, inclusive como propiedad intelectual, aunque la Declaración de la OEA desarrolla más el tema de la propiedad intelectual en su Artículo XXVIII.

Estas declaraciones evidencian que los CC.TT. y las ECT. requieren protección política y jurídica, sobresaliendo la notable relación que tienen con el derecho de propiedad intelectual, porque son productos de la actividad intelectual creadora de las comunidades.

Sin embargo, los CC.TT. y las ECT. tienen características que de cierta forma colisionan con el sistema tradicional de propiedad intelectual, como lo son su constante evolución y su carácter intergeneracional, la transmisión consuetudinaria y la propiedad colectiva debido a que resultan de la creatividad intelectual de una colectividad, cuyos miembros no necesariamente son contemporáneos.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, existen tres sistemas de protección de los CC.TT. y ECT.:

- Sistema de propiedad intelectual vigente
- Sistema de propiedad intelectual adaptados; y
- Sistema *sui generis*⁷

A continuación, se expondrán brevemente los tres sistemas antes indicados:

1. Sistema de propiedad intelectual vigente

Este sistema protege los CC.TT. y las ECT. utilizando las normas jurídicas vigentes relativas a marcas, marcas de certificación, marcas colectivas, indicaciones geográficas, patentes, diseños industriales, competencia desleal, derecho de autor y derechos conexos, entre otros⁸. Cabe mencionar que estos derechos de propiedad intelectual guardan cierta compatibilidad con los CC.TT y ECT. Por ejemplo, en el caso de marcas, indicaciones geográficas, diseños industriales e inclusive patentes, si existe interés y voluntad de las comunidades, pueden organizarse en asociaciones, cooperativas u otras entidades

7. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI, 17 (Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales. Folleto. No. 2. Serie de Folletos sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales/Folclore).

8. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ibid. 18-19.

jurídicas que representen a una comunidad y que cumplan con los requisitos y procedimientos respectivos para obtener protección por esas vías, tal y como se han conformado asociaciones civiles para otros fines. Lo cual probablemente es ajeno al derecho consuetudinario, pero no por ello lo vulnera. En este sistema, al igual que en cualquier otro sistema, es necesario el acercamiento y comunicación de las autoridades con las comunidades para que conozcan el sistema y puedan gozar de sus beneficios.

El sistema de propiedad intelectual vigente tiene algunas dificultades o limitaciones para su aplicación con relación a los CC.TT. y ECT., a continuación, se exponen dos de las limitaciones que representan mayor complejidad. La primera es la *autoría en el derecho de autor*, pero puede solucionarse de alguna forma aplicando el Artículo 15.4) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual preceptúa que: “(...) a) *Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor pero por las que se pueda suponer que él es nacional de un país de la Unión queda reservada a la legislación de ese país la facultad de designar la autoridad competente para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del mismo en los países de la Unión (...).*” Sin embargo, para aplicar esta disposición se debe designar en la legislación interna de cada país quien debe ser la autoridad competente para hacer valer este tipo de derechos. Además, las expresiones de folklore están protegidas por el Artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT por sus siglas en inglés), el cual establece que: “A los fines del presente Tratado, se entenderá por: (a) *“artistas intérpretes o ejecutantes”, todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore;(...).*” El subrayado es propio. Por su parte el artículo 17 del WPPT preceptúa que “1) La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud del presente Tratado no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año en el que la interpretación o ejecución fue fijada en un fonograma;(...).”

Otra dificultad o limitación de aplicación de los CC.TT. y ECT. es el concepto de *dominio público* que sin lugar a dudas tiene una importancia muy significativa para el sistema tradicional de propiedad intelectual. Sin embargo, no existe una definición internacionalmente aceptada con relación a qué se entiende por dominio público, pero regularmente se entiende que en el dominio público están comprendidos los bienes inmateriales que no son objeto de protección por el derecho de propiedad intelectual por razones establecidas en la ley, como por ejemplo porque no son novedosos, o bien, porque ese derecho se extinguió por alguna de las causas que establece la ley, como es el caso del vencimiento del plazo de la protección o el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la ley. De manera que en el dominio público están comprendidos un sinnúmero de información y contenidos de diversas materias, como por ejemplo culturales, científicas, literarias, etc. que enriquecen el acervo cultural de la humanidad, porque existe libertad para usar estas fuentes, que además son de fácil acceso, especialmente hoy en día, por la facilidad que proporcionan herramientas modernas como el Internet. *Contrario sensu*, los CC.TT. y ECT. están caracterizados por no formar parte del dominio, debido a su evolución constante y la propiedad perenne que sobre ellas reclaman las comunidades.

Existen otras dificultades en la aplicación del sistema de propiedad intelectual vigente, como por ejemplo el plazo de concesión, el registro declarativo o constitutivo de derecho, formalidades para optar a protección, entre otras, que surgen al efectuar un estudio minucioso del tema objeto de este documento.

2. Sistema de propiedad intelectual adaptado

Como su nombre lo indica, en este sistema se adaptan las normas del derecho de propiedad intelectual para que las comunidades y sus CC.TT. y ECT. puedan cumplir con los requisitos que exigen las leyes vigentes, como es el caso de la personería jurídica que algunas veces no tienen las comunidades pero que la ley si es modificada puede dispensar. Básicamente este sistema lo que busca es que el sistema de propiedad intelectual vigente se adecue a las necesidades de los CC.TT y ECT.

3. Sistema *sui generis*

Consiste en la elaboración de una legislación *ad hoc* para los CC.TT. y ECT., que considere sus características particulares, definiciones, procedimientos, recursos, instituciones involucradas, observancia, etc. Generalmente siempre van a tener relación con derechos de propiedad intelectual, pero con una normativa específica. Es la opción más completa, pero llegar a la misma es un proceso que depende de la voluntad política y legislativa de cada país⁹.

La ventaja de optar el sistema de propiedad intelectual vigente es que ya existen legislaciones en prácticamente todos los países y además existen numerosos tratados internacionales que conceden protección en los países miembros, por lo que es posible contar con medidas de protección a nivel nacional e internacional. Por su similitud con este último, el sistema de propiedad intelectual adaptado también puede beneficiarse de las ventajas del sistema de propiedad intelectual vigente. Por su parte, el sistema *sui generis* representa un reto para los legisladores porque no existen numerosos antecedentes, a diferencia de otras materias, por lo que tienen la responsabilidad de definir los conceptos y procedimientos, así como establecer los mecanismos para la protección contra la utilización no autorizada y contra la apropiación indebida, el despojo, el plagio, etc. Además, deben desarrollar el tema de la explotación económica de los CC.TT. y ECT. asegurando la obtención del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y la participación justa y equitativa en los beneficios obtenidos por el uso de los CC.TT. y ECT. Además, en el sistema *sui generis* el legislador tiene el reto de incluir las características propias de los CC.TT. y ECT. como lo son que son parte de la identidad cultural de las comunidades, su constante evolución y su carácter intergeneracional, la transmisión consuetudinaria, la propiedad colectiva e inclusive el carácter sagrado y secreto de ciertos CC.TT. y ECT., entre otras características, no solo para su reconocimiento y protección, sino también para su preservación.

También, debe considerarse que puede darse el caso de derechos de propiedad intelectual derivados de CC.TT. y ECT., propio de las comunidades o bien de terceros con autorización, haciendo posible que se registren marcas en idiomas de ciertas comunidades o que se creen bases de datos protegibles por derechos de autor u otros sistemas de propiedad intelectual,

9. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ibid. 21-22.

que convivan sin colisión de derechos y que colaboren con la preservación y difusión de los CC.TT. y ECT.

Existen herramientas que pueden apoyar a la protección, difusión y preservación de los CC.TT. como por ejemplo la creación de bases de datos y catálogos, las cuales no necesariamente deben ser requisito *sine qua non* para la protección, pero sí opcionales, para identificar los CC.TT. y ECT. de las comunidades de una forma más eficiente. Por ejemplo, una herramienta de este tipo puede ser de utilidad para protección preventiva, evitando las concesiones erróneas de derechos de propiedad intelectual como por ejemplo marcas o patentes o importaciones o exportaciones de mercadería que pueda infringir derechos sobre CC.TT. y ECT. Al no ser obligatorio no debería reñir con los usos y costumbres de las comunidades y, además, es evidente que tiene que existir una base para que exista una coyuntura con el ordenamiento jurídico y las autoridades para proteger los derechos. Es por ello que paralelo a la creación y fortalecimiento de las leyes para proteger los CC.TT. y ECT., es necesario que se planifique una política de gobierno para la promoción y defensa de los CC.TT. y ECT., para que las comunidades puedan tener acceso a la protección, por medio del sistema por el que se opte en cada país.

A nivel internacional, en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), tiene en el marco de su mandato alcanzar un acuerdo sobre un texto o textos de un instrumento jurídico internacional o varios que aseguren la efectiva protección de los CC.TT. y ETC., así como de los recursos genéticos (RR.GG.). Sin embargo, todavía ningún proyecto ha madurado¹⁰.

II. Acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial por omisión

1. Inconstitucionalidad por omisión legislativa

Al respecto, es preciso indicar que la inconstitucionalidad por omisión legislativa es aquella en la que incurre un órgano legislativo por su inactividad frente a un mandato constitucional que lo obligada a legislar, básicamente desobedeciendo ese mandato específico de la Constitución¹¹. Cabe mencio-

10. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Intergubernamental (CIG) <http://www.wipo.int/tk/es/igc/>
Fecha de consulta: 17/07/2018.

11. BAEZ SILVA, Carlos, La Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa en las Decisiones de la Suprema Corte de México, 605 (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México).

nar que la inconstitucionalidad por omisión legislativa es de carácter general, por los efectos *erga omnes* que produce.

Sin embargo, conforme se analizará más adelante, no todo silencio sobre un asunto en particular constituye una contradicción a la Constitución sino sólo aquel silencio de la ley o del legislador, que provoquen soluciones jurídicas contrarias a la Constitución, pueden y que en consecuencia deben ser declarados omisiones inconstitucionales¹².

En Guatemala la inconstitucionalidad por omisión legislativa no está regulada expresamente, pero ya existe jurisprudencia al respecto que permite el planteamiento de dichas acciones ante la Corte de Constitucionalidad.

a) Argumentación de las accionantes

En el año 2016, un grupo de tejedoras presentó una acción de inconstitucionalidad de carácter general parcial por omisión, con base en los argumentos y fundamentos legales expuestos en el escrito que dio inicio a la formación del expediente 2112-2016 de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, en el cual las accionantes se fundamentan en la supuesta ausencia de legislación específica en materia de propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas y la necesidad de suplir esa ausencia considerando el contexto socioeconómico, costos por los tejidos versus el ingreso de la tejedoras por su trabajo, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad por omisión y como consecuencia, la exhortación requiriendo la actuación legislativa del Congreso de la República dentro de un plazo establecido por la Corte de Constitucional. Los artículos cuestionados de inconstitucionalidad fueron los artículos 5,¹³ 12,¹⁴ 113¹⁵ de la Ley de Derecho

12. PASTOR BADILLA, Claudia y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Eduardo. La Omisión Legislativa en la Protección de los Derechos Políticos, 283 (Justicia Electoral. Vol. 1 Num. 2, 2008. Tercera Época).

13. Artículo 5 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República: "Autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra; sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores, en los casos mencionados en la misma".

14. Artículo 12 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República: "En las obras derivadas, es autor quien, con la autorización del titular, hace la adaptación, traducción o transformación de la obra originaria. En la publicación de la obra derivada debe figurar el nombre o seudónimo del autor original. Cuando la obra originaria sea del dominio público, el titular de la obra derivada goza de todos los derechos que esta ley otorga sobre su versión, pero no puede oponerse a que otros utilicen la misma obra originaria para producir versiones diferentes".

15. Con relación al artículo 113 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República: "Los titulares de derechos de autor y de derechos conexos pueden constituir asociaciones civiles sin fines de lucro para que, una vez obtenida la inscripción respectiva, puedan solicitar su autorización como sociedades de gestión colectiva, para la defensa y la administración de los derechos patrimoniales reconocidos por la presente ley. Estas asociaciones se registrarán por las disposiciones generales establecidas en el Código Civil y las especiales contenidas en esta ley y su reglamento, así como lo previsto en sus estatutos y estarán sujetas

de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República; Artículo 11¹⁶ de la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal, Decreto 141-96 del Congreso de la República; Artículos 4¹⁷ y 152¹⁸ de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del congreso de la República; y Artículo 274¹⁹ del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República, por considerarlos violatorios a los siguientes artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala: Artículo 2 (derecho a la vida y seguridad), Artículo 4 (derecho a la igualdad), Artículo 42 (derechos de autor), Artículo 44 (derechos inherentes a la persona humana) y Artículo 46 (preeminencia del derecho internacional), Artículo 66 (comunidades indígenas), Artículo 58 (identidad cultural), Artículo 62 (protección al arte, folklore y artesanías tradicionales), y Artículo 149 (relaciones internacionales). Adicionalmente, denunciaron violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional

a las inspecciones y vigilancia del Estado, a través del Registro de la Propiedad Intelectual. Las Asociaciones que soliciten su autorización como sociedades de gestión colectiva, sólo podrán tener como fines los previstos en esta ley, sin perjuicio de sus actividades complementarias de carácter cultural y asistencial, y no podrán ejercer ninguna actividad política o religiosa.”

16. Artículo 11 de la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal, Decreto 141-96 del Congreso de la República: “El Estado otorgará a los artesanos que trabajen en forma individual y a las asociaciones y gremios artesanales, con personalidad jurídica y amparadas en la presente ley, los siguientes beneficios: a. Exoneración del impuesto sobre importación de materias primas, herramientas y equipos utilizados en la fabricación de artesanías. b. Exoneración de los impuestos de exportación, de esos artículos ya terminados. c. Exoneración de los impuestos a la exportación”.
17. Artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República, que establece las definiciones para los efectos de dicha ley de marca, indicación geográfica, denominación de origen, patente, diseño industrial, signo distintivo notoriamente conocido, etc.
18. Artículo 152 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República: “Un diseño industrial será protegido si es nuevo. Para ser considerado nuevo, el diseño deberá diferir en medida significativa de diseños conocidos o de combinaciones de características de los mismos. Se considerará nuevo el diseño industrial que no haya sido divulgado públicamente, en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de alguna de las siguientes fechas, aplicándose la que fuese más antigua: a) La fecha de la primera divulgación pública por el diseñador o su causahabiente, o por un tercero que hubiera obtenido el diseño como resultado de algún acto realizado entre ellos; o b) La fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invocare. Para efectos de apreciar la novedad de un diseño industrial que es objeto de una solicitud de registro, no se tomará en cuenta la divulgación que hubiese ocurrido dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, a la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el propio diseñador o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos. Un diseño industrial no se considerará nuevo si respecto de uno anterior sólo presenta diferencias que son insuficientes para darle al producto una apariencia o impresión de conjunto distinta a la del diseño anterior.”
19. Artículo 274 del Código Penal, Decreto 1773 del Congreso de la República que establece los delitos de violación a los derechos de autor y derechos conexos.

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por formar parte del bloque de constitucionalidad.

Las accionantes expusieron que las normas jurídicas redargüidas de inconstitucionalidad no contienen regulación específica que proteja sus conocimientos y saberes, los cuales son ancestrales y corresponden a la colectividad de su comunidad y no existe protección especial para sus creaciones, principalmente frente a terceros. Adicionalmente, indicaron que las normas jurídicas cuestionadas les exigen formalidades que no son acordes a sus formas de organización como lo es constituir entidades con personería jurídica, entre otras. Además, expusieron definiciones básicas de propiedad intelectual, las cuales según ellas sólo hacen referencia a la protección de las creaciones que ha realizado un ser humano y no construcciones colectivas derivadas de la cultura, la historia y conocimientos ancestrales de una colectividad que es el caso de los pueblos indígenas, como por ejemplo: los textiles y la indumentaria ya que han surgido gracias a la participación de sus miembros, porque la cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la colectividad, es decir, la propiedad pertenece a la comunidad, incluyendo la propiedad intelectual. Hicieron referencia a la Conferencia Internacional de los Derechos Culturales y de Propiedad Intelectual de los Pueblos Indígenas y la Declaración de Mataatua, ambas de 1993. Además, hicieron referencia la quinta Sesión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y expusieron algunos casos de derecho comparado²⁰.

2. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad

La sentencia de la acción de inconstitucionalidad antes relacionada fue dictada por la Corte de Constitucionalidad el 24 de octubre de 2017. La Corte declaró con lugar la inconstitucionalidad por omisión relativa planteada únicamente con relación al artículo 11 de la Ley de Protección y Desarrollo Artesanal, pero declaró sin lugar el planteamiento de inconstitucionalidad con relación a los artículos 5, 12, 113 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos; 4, 152 de la Ley de Propiedad Industrial y

20. Guatemala. Escrito de fecha 06 de mayo de 2016, expediente de Inconstitucionalidad General No. 2112-2016 de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala.

274 del Código Penal. La Corte aclaró que estima que la modificación de los enunciados legales cuestionados no es el medio idóneo para brindarles protección, sino que es a través de un instrumento *ad hoc*. Así mismo, la Corte señaló que no está facultada por el ordenamiento jurídico para señalar un plazo al Congreso, con motivo de su sentencia exhortativa. En ese sentido, la Corte finaliza su sentencia precisamente exhortando al Congreso para que emita el decreto de reforma legal para superar la omisión constitucional del artículo 11 de la Ley de Protección y Desarrollo Artesana y exhortando a los diputados del Congreso de la República a emitir una ley específica que brinde la necesaria protección a los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales en la que se pueden incluir los elementos propuestos por la Corte. La Corte además de incluir la exhortación a los diputados del Congreso de la República ordenó notificar el fallo al Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tienen iniciativa de ley de conformidad con la Constitución Política de Guatemala, para que formulen los proyectos de ley sobre la materia analizada por la corte²¹.

3. Comentarios sobre las consideraciones de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad

Como consideración general, la Corte estableció que sí es viable en Guatemala, la promoción de una inconstitucionalidad por omisión en su variedad relativa y que existen precedentes en Guatemala en los que se exhorta al Organismo Legislativo a emitir la normativa correspondiente, inclusive señalando un plazo. Con relación al caso concreto, la Corte analizó varios temas que consideró necesarios para emitir su decisión.

Como primer punto podemos mencionar que la Corte incluyó una exposición conceptual acerca de la propiedad intelectual, partiendo del derecho del titular a beneficiarse de su obra. Al respecto, la Corte consideró que *“resulta evidente que la protección de las diferentes expresiones de propiedad intelectual atiende a la necesidad de que su creador o titular goce de los beneficios que pudieran derivar de su obra o de la inversión que realicen con relación a una creación, a fin de compensar la creatividad y esfuerzo humano”*²².

21. Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Sentencia de fecha 24/10/2017, dictada por la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, en el expediente de Inconstitucionalidad General No. 2112-2016, 94 – 101.

22. Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Ibid.1-56.

Adicionalmente, entre los elementos objeto del análisis de la Corte se encuentran las concepciones con relación a los conocimientos tradicionales indígenas y las expresiones tradicionales culturales y la propiedad intelectual colectiva indígena. En relación a estos temas, la Corte indicó que *“el adjetivo tradicional que le es atribuido a estos conocimientos tiene que ver con el hecho de que se generaron en el pasado, pero que han evolucionado de generación en generación y se han adaptado con el paso del tiempo”* y que *“...se puede referir que los conocimientos tradicionales indígenas son aquellos que son heredados por los pueblos originarios y que pertenecen colectivamente a los integrantes de esas comunidades, precisamente por ser parte de su patrimonio cultural, que es reflejo de su identidad y cosmovisión. Por su parte las expresiones tradicionales culturales constituyen las formas como se materializan esos conocimientos”*. La Corte también consideró que es viable que exista una propiedad intelectual especial que corresponda a las comunidades indígenas y que básicamente su carácter de especial radica en que no está sujeto a un plazo de protección, lo cual provoca que la regulación vigente en materia de propiedad intelectual no se acople a los reclamos de las comunidades indígenas²³. En ese orden de ideas, podemos establecer que la Corte para resolver se basó en las definiciones y estudios que sobre CC.TT. y ECT. se han elaborado en los últimos años, considerando características propias de los mismos, como lo son su carácter evolutivo, su transmisión de generación en generación, su protección sin sujeción a plazo y el concepto de propiedad colectiva que ha sido desarrollada de cierta forma en el Capítulo XVIII de la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas, todos estos elementos que han sido de utilidad para identificar la necesidad de un sistema de protección *sui generis* al que pueden optar los países que así lo consideren conveniente. Sin perjuicio que otros puedan optar por el sistema vigente de derechos de propiedad intelectual o por un sistema de propiedad intelectual adaptado.

Sin embargo, en su resolución, la Corte siguió el criterio que estima que el sistema de propiedad intelectual vigente ha sido insuficiente para proteger las expresiones culturales indígenas, que se sienten amenazadas por la reproducción y comercialización de dichas expresiones vulnerando la espiritualidad y visión de los pueblos indígenas y sin recibir beneficios económicos, como es el caso de los textiles, que es expuesto por las accionantes²⁴.

23. Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Ibid. 62 – 66.

24. Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Ibid. 65 – 71.

La Corte afirma que en la legislación nacional y en los instrumentos relativos a la propiedad intelectual que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- y la Organización Mundial del Comercio -OMC- no se aborda de forma expresa lo relativo a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas, especialmente con relación a su producción textil, pero que la Constitución Política de la República de Guatemala sí contiene enunciados específicos que respaldan esfuerzos por proteger los derechos de las comunidades indígenas. Además, las convenciones internacionales sobre el tema hacen evidente la necesidad de una protección más específica, aunque a la fecha todavía ninguna declaración o convención obliga a los Estados a establecer mecanismos de protección de la propiedad colectiva indígena, atendiendo a sus particularidades²⁵. Esta consideración de la Corte nos recuerda el mandato del Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG), consistente en alcanzar un acuerdo sobre un texto o textos de un instrumento jurídico internacional o varios que aseguren la efectiva protección de los CC.TT. y ETC., pero que en efecto todavía no ha logrado alcanzar dichos acuerdos. Sin embargo, para la Corte es innegable la necesidad que el Estado brinde protección a los CC.TT. y ECT. y en particular a los textiles, pero dada la ausencia de directrices que emanen de tratados o convenciones internacionales para lograr ese propósito, es necesario recurrir a la doctrina, en donde se han logrado establecer por lo menos tres sistemas de protección, siendo estos, según los autores Rodrigo de la Cruz Et Al: a) Sistema de derechos de Propiedad Intelectual vigente; b) Sistema *sui generis*; y c) La combinación de los dos sistemas. Dentro de estos tres sistemas, el más recomendado es el sistema *sui generis* como el más adecuado, principalmente porque el sistema de derechos de propiedad intelectual vigente y el sistema combinado tienen varias complicaciones técnicas que afectan su eficacia²⁶. Con relación a este punto de vista doctrinal, es menester indicar que es prácticamente la misma división propuesta por la OMPI, sólo que en este caso al sistema de propiedad intelectual combinado se le denomina "combinación de los dos sistemas".

La Corte indica que Guatemala tiene como antecedente de protección la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto 426-1997 del Congreso de la República, pero dicha Ley, al igual que el actual

25. Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Ibid. 71 -74.

26. Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Ibid. 75 – 84.

sistema de propiedad intelectual, han resultado insuficientes tanto para la protección de los CC.TT. y las ECT., como para su aprovechamiento legítimo, por lo que se hace necesario un cuerpo normativo *ad hoc* que atienda a las características propias de los CC.TT. y las ECT., pero también es necesario que el Estado desarrolle políticas públicas que impliquen medidas preventivas y positivas. En ese orden de ideas, la Corte hace constar el hecho que las accionantes recurrentemente citaron el ejemplo de Panamá, que cuenta con legislación específica sobre la materia, pero su pretensión no es que se emita un cuerpo normativo específico, sino a que se reformen los preceptos legales vigentes. Al respecto, la Corte hace mención de la Iniciativa de Ley 5247, que contiene posibles reformar a las Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y a la Ley de Propiedad Industrial y no contiene mecanismos específicos, pero que conforme el orden de pensamiento de la Corte, no es el sistema más eficiente para proteger los CC.TT. y ECT²⁷.

Como se mencionó anteriormente, de la lectura de la sentencia en análisis se colige que la Corte acogió el criterio de protección a través de un sistema *sui generis*, a través de la emisión de un cuerpo normativo *ad hoc*, en materia de propiedad intelectual colectiva indígena, que debería contener como mínimo: “a) el reconocimiento de ese tipo de propiedad –*intelectual colectiva indígena*–, su definición y alcances; b) precisión de los principios que la rigen – principalmente lo relativo a su titularidad y la no sujeción a temporalidad–, así como el objeto de protección; c) establecimiento de un sistema de registro de conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales –de tipo gratuito, facultativo y meramente declarativo–; d) indicación expresa de quienes están autorizados para su aprovechamiento –establecer si estos pueden ser objeto de licencia [nunca de cesión alguna]–; e) disposición de medidas preventivas y proscriptivas del uso inadecuado y no autorizado de la propiedad intelectual colectiva indígena; f) designación de autoridades estatales responsables de velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas; g) previsión de mecanismos administrativos y procesales que garanticen a las comunidades la defensa de sus derechos; y h) determinación de cómo se garantizaría el reparto justo y equitativo de beneficios que deriven del aprovechamiento debidamente autorizado de quienes no pertenecen a los pueblos indígenas”²⁸.

27. Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Ibid. 85 – 88.

28. Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Ibid. 87 – 88.

El hecho que la Corte de Constitucionalidad haya hecho un análisis profundo para hacer sus consideraciones en la sentencia, llegando prácticamente a la recomendación de un sistema *sui generis*, en una exhortación a los diputados del Congreso, está en sintonía con los análisis doctrinarios y legislativos de los últimos años. Sin embargo, el hecho que la Corte haya enumerado en su sentencia los temas que la ley debería desarrollar, basada en un sistema *sui generis*, puede generar controversia, toda vez que las instituciones que tienen iniciativa de Ley en Guatemala, que en Guatemala son los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral, de conformidad con el Artículo 174 de la Constitución Política de la República²⁹, deben realizar su propio análisis para la elaboración de sus iniciativas de Ley. Vale la pena recordar que la Corte ordenó que se notificará su sentencia al Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y a la Universidad de San Carlos de Guatemala, pareciera que con el fin que alguna de estas entidades de cumplimiento a lo resuelto. En ese orden de ideas, aunque el análisis de la Corte de Constitucionalidad es muy completo, el Congreso de la República, al momento de recibir una iniciativa de Ley, debe hacer sus propias investigaciones, análisis y consultas, para tener sus propias consideraciones y conclusiones, pues al Congreso corresponde la potestad legislativa, de conformidad con el Artículo 157³⁰ de la Constitución Política de la República de Guatemala. Al respecto, la autora Peña Torres, explica que “es posible afirmar que el objeto de la justicia constitucional no apunta a sustituir la labor de legislador o a asumir sus competencias”³¹.

4. Comentarios sobre la Iniciativa de Ley número 5247

El 23 de febrero del año 2017, fue presentada al Congreso de la República de Guatemala, la iniciativa de Reformas al Decreto 33-98 y sus reformas, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y Reformas al Decreto 57-2000

29. Artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral.

30. Artículo 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para el período de cuatro años, pudiendo ser reelectos (...)”

31. PEÑA TORRES, Marisol. El precedente constitucional emanado del Tribunal Constitucional y su impacto en la función legislativa, 176 (Editorial Librotecnia. Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales. Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago de Chile. Año 4 No.1. Año 2006).

y sus reformas, Ley de Propiedad Industrial. Este proyecto de reformas está formado básicamente por cinco artículos que pretenden reformar las leyes antes referidas, tratando de adaptar el sistema de propiedad intelectual vigente para que pueda proteger los conocimientos tradicionales y protegiendo los conocimientos tradicionales como propiedad intelectual colectiva y propiedad industrial colectiva.

Los artículos del 1º, 2º y 3º de la Iniciativa de Ley, son propuestas de reformas a la Ley de Derecho de Autor. El Artículo 1º de dicho proyecto propone una definición de propiedad intelectual colectiva de pueblos y comunidades indígenas y establece que ese derecho es imprescriptible y que se prohíbe a personas ajenas a las comunidades reproducir comercialmente estas creaciones, sin consentimiento de éstas³². Sin embargo, no define el procedimiento para obtener ese consentimiento, que según se ha expuesto debe ser informado, previo y expreso, y no establece la forma de asegurar el reparto equitativo de las ganancias. Además, la definición de propiedad intelectual colectiva no es el único término que necesita una definición legal, para la efectiva protección de los conocimientos tradicionales. El Artículo 2 establece que se reconoce como autor a los pueblos y comunidades indígenas, pero no resuelve el tema de la personalidad jurídica de las comunidades, porque, aunque se les reconozca como autores, para el ejercicio de los derechos que confiere la ley en algunos procedimientos va a ser necesario acreditar la personalidad jurídica de las comunidades³³. Por su parte, el artículo 3º, versa sobre la posibilidad de registrar la propiedad intelectual colectiva de acuerdo a sus formas propias de organización³⁴. Al respecto, es conocido que la denominada propiedad intelectual colectiva se relaciona estrechamente con el derecho consuetudinario de las comunidades y que el derecho consuetudinario no requiere de un registro, por lo que la redac-

32. Artículo 1º Iniciativa de Ley 5247: "Se adiciona el artículo 4 del Decreto 33-98 y sus reformas, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el cual queda así: Propiedad Intelectual Colectiva de Pueblos y Comunidades Indígenas: Derecho que le corresponde a los pueblos y comunidades indígenas como creadores y propietarios, a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultura, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías, diseños, tejidos, indumentaria, textiles y demás producciones de su intelecto. Este derecho es imprescriptible y se prohíbe a personas ajenas a las comunidades reproducir comercialmente estas creaciones, sin consentimiento de éstas".

33. Artículo 2 Iniciativa de Ley 5247: "Se adiciona al artículo 5 un segundo párrafo del Decreto 33-98 y sus reformas, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el cual queda así: Se reconoce como autor a los pueblos y comunidades indígenas de sus creaciones de propiedad intelectual colectiva".

34. Artículo 3 Iniciativa de Ley 5247: "Se adiciona un segundo párrafo al artículo 105 del Decreto 33-98 y sus reformas, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el cual queda así: Los pueblos y comunidades indígenas podrán registrar la propiedad intelectual colectiva de acuerdo a sus formas propias de organización y se registrarán bajo sus propias instituciones, normas, principios, usos y costumbres".

ción del artículo 3° es un tanto contradictoria. Además, considerando que el sistema de derechos de autor en Guatemala es declarativo de derechos, la ausencia de registro de la propiedad intelectual colectiva no es un obstáculo para su protección. En ese sentido, una norma tendiente a registrar los CC.TT. y ECT. debe ser sumamente clara en cuanto a los requisitos y efectos de ese tipo de registro y la autoridad o autoridades ante las que se debe registrar. El Artículo 4° de la Iniciativa de Ley, proporciona una definición de propiedad industrial colectiva, en la que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a optar a la protección de sus creaciones a través de marcas, patentes, diseños industriales, etc.³⁵ y el Artículo 5° establece prohibiciones contra la apropiación ilegítima, salvo consentimiento previo y expreso de acuerdo con sus propias formas de organización³⁶. Al respecto, es relevante mencionar que inclusive sin esta reforma, las comunidades indígenas pueden acceder a la proyección por el sistema tradicional de propiedad industrial, aunque con la dificultad que algunas veces representa la personalidad jurídica de las comunidades, pues para acceder al sistema tradicional de propiedad industrial tendrían que organizarse como asociaciones, cooperativas, etc. Sin embargo, el tema de la personalidad jurídica de las comunidades no es resuelto en esta propuesta de reforma, al igual que otras limitaciones que se han mencionado previamente en este documento. Además, en cuanto al consentimiento, en el Artículo 5 si se indica que debe ser previo y expreso, pero para poder acceder a registros, no menciona el tema del uso y no establece la forma de asegurar el reparto equitativo de las ganancias.

Adicionalmente a los comentarios antes indicados, es importante indicar que ya existe un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad en la sentencia anteriormente analizada, en el sentido que adaptar el sistema de propiedad intelectual vigente, según la Corte no es el sistema más eficiente

35. Artículo 4° Iniciativa de Ley 5247: "Se adiciona un párrafo al artículo 4 del Decreto 57-2000 del Congreso de la República la siguiente definición: Propiedad Industrial Colectiva de Pueblos Indígenas: Derecho de los pueblos indígenas a ser creadores y propietarios sobre las producciones de su intelecto, registro de marcas, nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad, denominaciones de origen, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales que contengan palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas y la reproducción industrial, ya sea total o parcial de los tejidos, textiles e indumentaria indígena y demás derechos de propiedad industrial colectiva".

36. Artículo 5° Iniciativa de Ley 5247: "Se adiciona el artículo 5 bis al Decreto 57-2000 del Congreso de la República: Se prohíbe el registro de marcas, nombres comerciales, emblemas, expresiones o señales de publicidad, denominaciones de origen, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales que contenga palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indígenas y la reproducción industrial, ya sea total o parcial, de los tejidos, textiles e indumentaria indígena y demás derechos de propiedad intelectual colectiva, por terceros ajenos a los pueblos y comunidades indígenas salvo el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad de acuerdo con sus propias formas de organización".

para proteger los CC.TT. y ECT. Según se ha expuesto, la Corte ha acogido el criterio de protección *sui generis*, inclusive indicando los temas que la legislación *ad hoc* deberá contener. De manera que el Congreso de la República tiene la ardua tarea de efectuar su propio análisis sobre el tema, para establecer sus propias consideraciones y conclusiones, a fin de que el proyecto de ley que aprueben ya sea el contenido en la iniciativa 5247, u otra iniciativa basada en el sistema de propiedad intelectual vigente, un sistema adaptado o un sistema *sui generis*, sea el más conveniente para nuestro país.

5. Derecho comparado

El estudio de los CC.TT. y ECT. ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un sistema *sui generis* para su protección, que considere sus características especiales, para superar las dificultades que representan actualmente tanto el sistema de propiedad intelectual vigente y el sistema de propiedad intelectual adaptado. Algunos de los países en América Latina que han optado por este tipo de protección son:

- a. **Panamá:** Ley No. 20 de 26 de junio de 2000, del Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas para la Protección y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales

Es una Ley compuesta por 28 artículos, que contiene definiciones para los términos, propiedad intelectual, conocimiento tradicional, cosmovisión, derechos colectivos indígenas, Registro Colectivo de Propiedad Intelectual, reglamento de uso, contrato de licencia de uso, réplicas, regalías, entre otros. Es relevante indicar que en su Artículo 3, protege expresamente Paruma (vestido femenino), Olu'a (argollas o aretes), Mola (blusa femenina), Jirak (cesta tejida), entre otros. Esta Ley también establece un proceso para el registro de derechos colectivos, prohibiciones y sanciones, entre otros temas³⁷.

- b. **Perú:** Ley 27811 de 2002. Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos.

Es una Ley compuesta de 71 artículos, que contiene definiciones para algunos términos, tales como: pueblos indígenas, consen-

37. Panamá. Ley No. 20 de 26 de junio de 2000, del Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas para la Protección y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales.

miento informado previo, contrato de licencia de uso de conocimientos colectivos y recursos biológicos. Esta Ley establece condiciones para el acceso a los conocimientos colectivos, acceso con fines de aplicación comercial o industrial, porcentaje destinado al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, inalienabilidad e imprescriptibilidad de los derechos, Registros de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. Es sumamente interesante como esta ley categoriza los Registros en su Artículo 15 en tres, siendo estos:

- i. Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas
- ii. Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas
- iii. Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas

La Ley establece el procedimiento para el registro de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, contratos de licencia que deben ser registrados, cancelación de registros, protección conferida, acciones por infracción, mecanismos alternativos de solución de conflictos, recursos administrativos y judiciales, entre otros temas³⁸.

c. Ecuador: Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016 (Código de Ingenios).

Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, este Código, también conocido como el Código de los Ingenios o Código Ingenios, se hizo de forma interactiva con los ecuatorianos, a través de una herramienta virtual conocida como WikiCOESC+i, con una participación de 46,598 ediciones y 6667022 visitas de sensibilización³⁹.

El Código Ingenios está formado por 628 artículos que desarrollan varios temas, en los siguientes cuatro libros:

- **Libro I.** Del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales

39. Perú. Ley 27811 de 2002. Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos.

38. Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador. http://coesc.educacionsuperior.gob.ec/index.php/C%C3%B3digo_Org%C3%A1nico_de_Econom%C3%ADa_Social_del_Conocimiento_e_Innovaci%C3%B3n. Fecha de consulta: 24/07/2018.

- **Libro II.** De la Investigación Responsable y la Innovación Social
- **Libro III.** De la Gestión de los Conocimientos
- **Libro IV.** Del Financiamiento e Incentivos a los Actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales

De la lectura de este cuerpo normativo se colige que es una propuesta de codificación de los derechos de propiedad intelectual e industrial y otros derechos relacionados, pues además de temas relacionados con conocimientos tradicionales, también contiene disposiciones sobre derecho de autor y derechos conexo, sociedades de gestión colectiva, así como temas de propiedad industrial, tales como patentes, marcas, denominaciones de origen, signos notoriamente conocidos, obtenciones vegetales y otras modalidades relacionadas con la propiedad intelectual.

En el Libro III, Artículo 83 se establece que la propiedad intelectual podrá ser pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa y mixta. Por su parte, el Artículo 94, preceptúa lo referente al acceso, uso y aprovechamiento de los conocimientos tradicionales. Adicionalmente, el Capítulo VI del Libro III, desarrolla específicamente el tema de los conocimientos tradicionales, señalando quienes pueden ser legítimos poseedores de los conocimientos, la custodia de los conocimientos tradicionales en el ámbito comunitario, registro de contratos, solución de controversias, entre otros temas⁴⁰.

Otros ejemplos que se pueden mencionar son Ley de Biodiversidad de Costa Rica de 1998 y la Decisión No. 391 de la Comunidad Andina, constituida por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, sobre el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéricos⁴¹.

Los ejemplos antes expuestos, evidencian que la legislación sui generis en materia de CC.TT. y ECT. al igual que estos derechos, ha ido evolucionando con el paso del tiempo, por lo que los países que están en búsqueda de legislar al respecto tienen el reto de analizar los casos ya existentes y hacer nuevas propuestas. Asimismo, es importante que los organismos internacionales avancen con propuestas para establecer textos normativos

40. Ecuador. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016.

41. Comunidad Andina. <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=1898&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina>. Fecha de consulta: 25/07/2018.

que puedan tener el alcance internacional que se dificulta a las legislaciones locales.

Conclusión

En conclusión, debido a que Guatemala, al igual que otros países, no tiene una legislación específica para la protección de CC.TT. y ECT., en primera instancia es conveniente que las autoridades tengan acercamientos con las comunidades para promover el acceso al sistema de propiedad intelectual vigente, en los casos en los que les sean convenientes, como pueden ser marcas colectivas, marcas de certificación, indicaciones geográficas, etc. y facilitarles herramientas para poder organizarse. Puede ser que el sistema de propiedad intelectual vigente tenga ciertas dificultades para su aplicación, pero tiene la gran ventaja de contar con un engranaje de normas locales y convenios internacionales que facilitan la protección tanto a nivel nacional como internacional, pues en los casos de uso no autorizado u otras infracciones el sistema ya está disponible. El sistema de propiedad intelectual adaptado también puede gozar de los beneficios antes indicados, pero para adaptar las legislaciones se necesitan reformas, que algunas veces se complican por distintos factores.

El sistema sui generis de protección de los CC.TT. y ECT. es el más completo, pero actualmente son relativamente pocos los países que han avanzado en el tema, y su aplicación es territorial, por lo que cuando el problema traspasa las fronteras del país de la comunidad afecta, existe dificultad para hacer valer los derechos que las leyes locales establecen. Si bien existe interés en aprobar convenios internacionales sobre el tema, todavía no existen avances significativos.

Es relevante considerar que independientemente del sistema de protección por el que opte un país, este debe estar acompañado de política pública para su promoción, divulgación y ejecución, por lo que la protección de CC.TT. y ECT. debe ser un proyecto o estrategia integral de los diferentes organismos del Estado. No es un trabajo solamente de un sector, sino que es un trabajo interinstitucional, en el que debe existir diálogo y cooperación entre las comunidades indígenas y las distintas instituciones, en el caso de Guatemala, tales como Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Economía, Registro de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Guatemalteco de Turismo, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Congreso de

la República, Organismo Judicial, Ministerio Público, entre otros para definir las funciones específicas de cada uno para un trabajo coordinado. En el caso particular de Guatemala, ahora que ya existe un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad sobre la necesidad de una ley *ad hoc* basada en un sistema *sui generis*, se tendrá que esperar a que las instituciones con iniciativa de ley decidan actuar al respecto y que tales instituciones realicen sus investigaciones, análisis y conclusiones para elaborar y presentar una iniciativa de ley, pero mientras tanto, conforme se ha indicado, la necesidad de protección existe, por lo que de momento lo más recomendable es utilizar el sistema de propiedad intelectual vigente, en lo que sea pertinente.

Abreviaturas

ADPIC:	Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
CC.TT.:	Conocimientos Tradicionales
CIG:	Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, conocimientos Tradicionales y Folclore
CERLAC:	Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe
ECT.:	Expresiones Culturales Tradicionales
OMC:	Organización Mundial del Comercio
ONU:	Organización de las Naciones Unidas
OEA:	Organización de los Estados Americanos
OIT:	Organización Internacional del Trabajo
OMPI:	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
UNESCO:	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
WPPT:	Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas

Bibliografía

- BAEZ SILVA, Carlos, La Inconstitucionalidad por Omisión Legislativa en las Decisiones de la Suprema Corte de México. (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México).
- COMUNIDAD ANDINA. <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-andina>. Fecha de consulta: 25/07/2018. Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Sentencia de fecha 24/10/2017, dictada por la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, en el expediente de Inconstitucionalidad General No. 2112-2016.
- ECUADOR. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 2016.
- FERRETI, Degmar Aparecida, La Protección Jurídica de los Conocimientos Tradicionales: Aportaciones al Desarrollo de un Sistema *Sui Generis*, 38 y 39 (Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, España, 2011).
- GUATEMALA. Caracterización de la República de Guatemala. (Instituto Nacional de Estadística, año 2014).
- GUATEMALA. Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República y sus reformas.
- GUATEMALA. Constitución Política de la República de Guatemala del año 1985.
- GUATEMALA. Escrito de fecha 06 de mayo de 2016, expediente de Inconstitucionalidad General No. 2112-2016 de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala.
- GUATEMALA. Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la República y sus reformas.
- GUATEMALA. Ley de Protección y Desarrollo Artesanal, Decreto 141-96 del Congreso de la República
- GUATEMALA. Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República y sus reformas.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convenio sobre la Diversidad Biológica, Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización. Año 2010.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración de Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indígenas. Junio 1993.
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Tratado Internacional sobre los

- Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Año 2001.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Comité Inter-gubernamental (CIG) <http://www.wipo.int/tk/es/igc/> Fecha de consulta: 17/07/2018
 - ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – OMPI. 17. (Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales. Folleto. No. 2. Serie de Folletos sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales/Folclore).
 - PANAMÁ. Ley No. 20 de 26 de junio de 2000, del Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas para la Protección y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales.
 - PASTOR BADILLA, Claudia Y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Eduardo. La Omisión Legislativa en la Protección de los Derechos Políticos. (Justicia Electoral. Vol. 1 Num. 2, 2008. Tercera Época).
 - PEÑA TORRES, Marisol. El precedente constitucional emanado del Tribunal Constitucional y su impacto en la función legislativa (Editorial Librotecnia. Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales. Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago de Chile. Año 4 No.1. Año 2006).
 - PERÚ. Ley 27811 de 2002. Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los Recursos Biológicos.
 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE ECUADOR http://coesc.educacionsuperior.gob.ec/index.php/C%C3%B3digo_Org%C3%A1nico_de_Econom%C3%ADa_Social_del_Conocimiento_e_Innovaci%C3%B3n. Fecha de consulta: 24/07/2018.
 - TOVAR, Natalia, Análisis de Derechos Comparado de la Protección de las Expresiones y Conocimientos Tradicionales. (1ª. Ed., Centro Regional para el Fomento en América Latina y el Caribe, Cerlac-Unesco, Colombia, noviembre 2017).



Hacia donde van las marcas no tradicionales

*Zoraida Fonseca**

Introducción

I. Marco internacional en torno a la regulación de las marcas no tradicionales

II. Algunas particularidades en torno a la protección de las marcas no tradicionales

III. Representación de las marcas no tradicionales

IV. Distintividad

Conclusión

Bibliografía



* **Zoraida Fonseca.** Abogada de la Universidad de la Sabana en Bogotá, Colombia. Se desempeñó como funcionaria pública en la Superintendencia de Industria y Comercio y actualmente trabaja como asociada en Philippi, PrietoCarrizosa Ferrero DU & Uría.

Resumen

El derecho de marcas es uno de los más dinámicos que existe pues tiene que adaptarse al surgimiento de nuevos productos, a novedosas formas de mercadotecnia en entornos digitales y a mercados cada vez más competitivos. Como una manifestación de estos cambios aparecen las marcas no tradicionales que al identificar los productos o servicios buscan impactar todos los sentidos del consumidor y generar una mayor diferenciación frente a los competidores. Las marcas no tradicionales han dado un nuevo aire al derecho marcario haciéndolo más vivaz, entretenido y actual.

Palabras clave: Marcas no tradicionales, derecho de marcas.

Abstract

The trademark law is one of the most dynamic markets because it has to adapt to the appearance of new products, new marketing forms in digital environments, and more markets that are competitive. The non-traditional marks evidence these changes because they seek an impact to the consumer senses and more distinction in respect to their competing products and/or services. Non-traditional marks have breathed fresh air into trademark law making it more vigorous, entertaining, and contemporary.

Keywords: *Non-traditional trademarks, trademark law.*

Introducción

Más allá de su función identificadora de productos y servicios, las marcas se conciben en la actualidad como una herramienta publicitaria y de comunicación que promueve la creación de lazos psicológicos, estables y duraderos que determinan la decisión de compra del consumidor. Las marcas permiten condensar los atributos que el empresario busca trasladar al producto o servicio, lo cual las convierte en poderosos instrumentos de persuasión que generan familiaridad, aprecio, confianza y recordación.

Los consumidores están habituados a identificar las marcas como elementos adheridos a los productos, etiquetas compuestas por palabras, letras, números o gráficos que influyen esencialmente el sentido de la vista y que facilitan el acto de elección de los productos y servicios. Sin embargo, en el comercio se utilizan otros signos que no se perciben por el sentido de la vista y que tienen la capacidad de distinguir productos y servicios.

En efecto, respondiendo a nuevas tendencias del mercado, las marcas se han diversificado con el fin de generar mayor impacto en el consumidor y generar mayor diferenciación. Se buscó aumentar el nivel de percepción de las marcas, influenciando no solo el sentido de la vista, sino integralmente todos los sentidos.

Este cambio se hizo posible gracias a nuevos conceptos en mercadotecnia, al uso de nuevas tecnologías y al auge del Internet y las redes sociales. Hoy día gracias a los avances tecnológicos se diseñan empaques novedosos, se fabrican formas con dimensiones, se combinan imágenes y sonidos, se estampan texturas en los artículos y se generan imágenes virtuales que asociadas a un producto o servicio pueden convertirse en una marca.

Esta situación no pudo ser ajena a la práctica legal, la cual tuvo que contemplar una nueva categoría de signo distintivo, hoy conocido como las marcas no tradicionales. De esta forma, surgieron las marcas de color, de posición, gestuales, animadas o multimedia, las marcas consistentes en hologramas, las marcas de textura o táctil, las marcas de patrón, las marcas tridimensionales, las marcas gustativas, sonoras y olfativas, por mencionar algunas.

Hoy día las marcas no tradicionales son una modalidad de signo distintivo susceptible de protección dado que desempeñan un rol en el mercado y una función marcaria frente al consumidor con un efecto publicitario significativo.

Adicionalmente, las marcas no tradicionales se proyectan como una modalidad de creciente uso en el entorno digital, dado que se pueden adaptar al medio virtual para hacer posible la comunicación del empresario con el consumidor y propender por su visibilidad y diferenciación.

El reto para el derecho marcario es crear y consolidar una práctica con nuevos enfoques y principios que permita dar seguridad jurídica a los interesados en la protección de esta nueva categoría de marcas.

Para el desarrollo de este trabajo me referiré a los Tratados internacionales que regulan la materia y que ofrecen algunas directrices de protección, trataré algunos aspectos peculiares sobre las marcas no tradicionales y revisaremos algunos conceptos sobre el examen de registrabilidad.

I. Marco internacional en torno a la regulación de las marcas no tradicionales

La marca es vital para los intercambios comerciales transfronterizos lo cual fue previsto desde 1883 con la suscripción de Convenio de París en donde ya se hacía patente la necesidad de crear una Unión para la protección de la propiedad industrial. En ese sentido, el Convenio de París se anticipó a lo que hoy día es una realidad comercial, una economía totalmente globalizada e integrada en donde la regulación de las marcas escapa a los intereses de un solo país para convertirse en un asunto de interés transnacional.

Como lo anticipaba el Convenio de París, fue necesario que las prácticas de protección y de observancia de los derechos de cada país se armonizaran a nivel internacional, lo que se ha logrado en gran medida con los Tratados Internacionales y con la gestión de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en adelante OMPI.

Esta realidad no es ajena a las marcas no tradicionales, dado que su entendimiento y práctica inició como una problemática local que se ha ido armonizado con la regulación de los Tratados y con un entendimiento que busca ser más universal.

El Convenio de París no proporcionó una definición de marca ni mucho menos enunció los signos que pueden ser considerados como marca. El Artículo 6 *quinquies* estableció que "Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca"¹, lo cual, generalmente

determina la protección de las marcas no tradicionales. Esta norma es el antecedente de la figura del segundo significado o *secondary meaning* la cual sustenta generalmente las aspiraciones registrales de los usuarios de las marcas no tradicionales. La disposición del Convenio de París es amplia y flexible, permite entender que el derecho de marcas es ajeno a un rigorismo legal o a una interpretación restringida de las normas. Más allá de las disposiciones legales que enuncien los tipos de marcas que se pueden proteger en una determinada jurisdicción, lo que importa es comprobar si la marca se originó en el mercado por un uso, que implica un esfuerzo comercial y publicitario de un empresario en crear un lazo con sus consumidores y en generar la vinculación con un origen empresarial.

Por su parte, el Acuerdo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) en el artículo 15° estableció lo siguiente:

“Podrá constituir marca de fábrica o de comercio **cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir** los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las **combinaciones** de colores, así como cualquier combinación de estos signos. **Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente**”². (Resaltado fuera del texto)

Esta disposición incorpora tácitamente la protección de las marcas no tradicionales, al indicar que cualquier signo puede ser una marca. De manera expresa menciona uno de los tipos de marcas no tradicionales, las marcas consistentes en combinación de colores. Sin embargo, deja a los Estados miembros la opción de exigir para efectos del registro el que los signos sean perceptibles visualmente. Es decir, con base en esta disposición, algunos países tienen la opción de abstenerse de proteger las marcas gustativas, ol-

2. Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Anexo 1° del Acuerdo firmado en Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. [Consultado el 10 de septiembre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=305906

fativas y las sonoras. Al igual que el Convenio de París, el Acuerdo ADPIC, dispone que el registro se podrá supeditar a la prueba de la distintividad adquirida por el uso; aspecto que como he indicado es propio de los trámites de registro de las marcas no tradicionales.

El Acuerdo ADPIC da especial relevancia a la función que las marcas cumplen en el mercado, en tanto sean *“capaces de distinguir bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas”* las marcas merecen protección, siempre que cumplan su función identificadora y diferenciadora.

Por su parte, el Tratado sobre el derecho de Marcas adoptado en Ginebra en 1994 mejor conocido como TLT indicó que su ámbito de aplicación sería únicamente para *“las marcas que consistan en signos visibles”*. Por tanto, si bien es cierto que el TLT es un tratado de aspectos formales, que buscó armonizar y facilitar el trámite de registro de las marcas haciendo más expedito el trámite de registro, también es cierto que decidió excluir expresamente de su ámbito de aplicación a los signos no visibles (marcas sonoras, gustativas y táctiles), expresamente excluyó las marcas sonoras, olfativas y a los hologramas. El único tipo de marca no tradicional aceptada en el marco del TLT es la marca tridimensional. Como se verá adelante, en vista de las restricciones impuestas por el TLT se expidió el Tratado de Singapur que amplió el alcance de protección a otros tipos de marcas no tradicionales.

Por su parte, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas desde el año de 1998 hasta el 2008 se ocupó de tratar aspectos para armonizar el derecho de marcas, específicamente abordó la problemática de las marcas no tradicionales y se ocupó de revisar el TLT.

El Comité Permanente que se reunió en Ginebra en diciembre de 2001 SCT/7/3³, planteó por primera vez la necesidad de armonizar los aspectos relacionados con las marcas no tradicionales. Como una de las conclusiones de la reunión, la Secretaría propuso preparar un documento con varios puntos, entre ellos *“... la armonización del Derecho sustantivo de marcas cabría abordar las cuestiones siguientes: la definición de signos susceptibles de registro, especialmente en relación con los signos no tradicionales, como las marcas sonoras, las marcas olfativas, las marcas tridimensionales y los lemas”*.

3. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, Séptima sesión Ginebra, 5 a 7 de diciembre de 2001. SCT/7/3 Fecha 7 de diciembre de 2001. [Consultado el 18 de septiembre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_7/sct_7_4.pdf

El Comité Permanente SCT/8/3 abordó de manera insipiente la discusión sobre las marcas no tradicionales, frente a lo cual no existía un consenso de los participantes sobre la necesidad de ser incluidas como parte de la regulación de los países. Los miembros estuvieron de acuerdo en la dificultad de representar gráficamente las marcas auditivas y olfativas, y la determinación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales. En dicho comité se plantearon tres propuestas. Ampliar la definición de marca contenida en el TLT más allá de lo que se pueda considerar como signo visible. La segunda propuesta consistía en “que los miembros “exigirán” como condición del registro que los signos sean perceptibles visualmente, o que puedan representarse gráficamente, describirse por escrito, con diagramas o por cualquier otro medio visual. También deberían incluirse expresamente las marcas consistentes en hologramas, las marcas sonoras y las marcas olfativas”⁴. La última propuesta consistió en supeditar el registro de las marcas no tradicionales a la adquisición del carácter distintivo por el uso.

Dado que solo las experiencias de uso y registro permitían entender los aspectos sustantivos en torno a las marcas no tradicionales, a partir del Comité Permanente SCT/8/7 y hasta el Comité SCT/11/6 se trabajó un cuestionario para conocer la práctica de los Estados Miembros de la OMPI y determinar qué cuestiones se debían tomar en cuenta para buscar la armonización del derecho internacional relacionado con las marcas no tradicionales.

Luego de examinar las respuestas de los Estados miembros al cuestionario, el Comité Permanente SCT16/2 preparó un informe sobre los “Nuevos Tipos de Marcas”, expresión que luego fue formalmente sustituida por “Marcas no Tradicionales”⁵. Éste documento clasificó las marcas no tradicionales a partir de su percepción por los sentidos, en signos visible y no visibles. En la primera categoría entran las marcas tridimensionales, las marcas de color, los hologramas, los lemas publicitarios, los títulos de películas y libros, los signos animados o de multimedia, las marcas de posición, y las marcas gestuales. En la segunda categoría, entran las marcas sonoras,

-
4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, Octava sesión Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2002. SCT/8/3 Fecha 26 de abril de 2002. Armonización continua del derecho internacional de marcas y convergencia de las prácticas relativas a las marcas [Consultado el 18 de septiembre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_8/sct_8_3.pdf
 5. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimosexta sesión Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006 SCT/16/2 Fecha 1 de septiembre de 2006. [Consultado el 18 de septiembre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf
-

olfativas, gustativas y las marcas de textura o táctiles. El documento justificó la existencia de estos tipos de marcas a partir de nuevas estrategias de comercialización y publicidad, y determinó la necesidad de considerar la disponibilidad de ciertos signos que podrían agotarse al otorgarse como marcas no tradicionales.

Los siguientes Comités SCT/16/2, SCT/17/2, SCT/18/2, SCT/19/2 y SCT/20/2 siguieron examinando los aspectos que se deben armonizar en torno a las marcas no tradicionales, en particular se buscó las alternativas que puede tener la representación gráfica según el tipo de marca y se desarrolló el principio de la funcionalidad y de agotamiento.

Como una respuesta a la implementación de las nuevas tecnologías, y en particular a las tecnologías de la comunicación, en el 2006 se suscribió el Tratado de Singapur⁶. El Tratado de Singapur es una evolución del TLT de 1994 que amplió el ámbito de aplicación a todos los tipos de marcas, y que reconoció expresamente las marcas no tradicionales. Las reuniones del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas fueron el insumo para la adopción del Tratado de Singapur. El Tratado en su artículo 2º mencionó que: "Las Partes Contratantes aplicarán el presente Tratado a las marcas que consistan en signos que puedan registrarse como marcas conforme a sus legislaciones".

Así mismo, las Partes Contratantes declararon en la Resolución Suplementaria al Tratado de Singapur lo siguiente⁷:

"3. Reconociendo el hecho de que el Tratado ofrece a las partes Contratantes unos procedimientos eficaces y efectivos sobre las formalidades en materia de marcas, en la Conferencia Diplomática quedó entendido de que los artículos 2 y 8, respectivamente, no imponen obligación alguna de las Partes Contratantes de:

- i) registrar nuevos tipos de marcas, como los párrafos 4), 5) y 6) de la regla 3; o
- ii) instrumentar sistemas de presentación electrónica u otros sistemas automatizados".

6. Tratado de Singapur sobre El Derecho de Marcas, adoptado en Singapur el 27 de marzo de 2006. Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=290020. "Siguiendo al TLT, el Tratado de Singapur simplifica y armoniza los procedimientos administrativos utilizados por las Partes Contratantes para la presentación de las solicitudes de marca." (Consultado 15 de septiembre de 2018). El Tratado de Singapur es administrado por la OMPI, tiene 38 partes contratantes, fue adoptado en el 2006 y entró en vigor en el 2009.

7. Resolución de la Conferencia Diplomática, suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, celebrada en Singapur en marzo de 2006. Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=291536 (Consultado el 30 septiembre de 2018).

Si bien es cierto que el Tratado deja a la voluntad de las Partes Contratantes la protección de las marcas no tradicionales, también lo es que proporcionó directrices para el trámite de estas marcas que son observadas incluso por los países que no son parte del Tratado. El Tratado de Singapur incorporó el Formulario Tipo No. 1° que estableció los requisitos y parámetros para tramitar las marcas no tradicionales. El Grupo de Trabajo reunido el 31 de enero de 2012 presentó una propuesta de modificación del Formulario Tipo No. 1°, en la que se establecieron los requisitos de representación gráfica para las marcas sonoras consistente en describir el sonido y proporcionar una grabación⁸.

En la regla tres del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas, texto que entró en vigor el 1° de noviembre de 2011, el Tratado estableció los detalles que debe contener una solicitud de registro de una marca tridimensional, un holograma, la marca animada, la marca de color, de posición y la marca sonora.

La dificultad que se ha presentado para la protección y entendimiento de las marcas no tradicionales se debe en gran medida a la aplicación de unos criterios legales y prácticos que no se ajustan a su naturaleza y a los derechos que sobre ellas se generan. Por tanto, queda en cabeza de los países establecer una reglamentación puntual que contemple las particularidades de protección de las marcas no tradicionales.

II. Algunas particularidades en torno a la protección de las marcas no tradicionales

El derecho de marcas ha contemplado en mayor o menor medida la protección de estos nuevos signos distintivos con una práctica legal que aún está en construcción. Las Oficinas de Marcas de los distintos países han tenido que entender que las marcas no tradicionales son una realidad comercial con una inusitada actualidad. Pese a que en la mayoría de las jurisdicciones no existe una reglamentación específica o una enunciación expresa de las marcas no tradicionales, las Oficinas de Marcas han tenido que asumir posiciones más o menos restrictivas sobre su protección, dependiendo en gran medida de la flexibilidad de las normas internas.

8. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Grupo de Trabajo encargado del examen del Formulario internacional tipo N° 1 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas Primera reunión Ginebra, 31 de enero de 2012 [Consultado el 15 septiembre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/stlt_wg_mif1_1/stlt_wg_mif1_1_2.pdf.

La construcción de criterios jurídicos propios para el entendimiento de las marcas no tradicionales se justifica en la medida que estas marcas son distintas a las marcas comunes, en cuanto a la forma de ser percibidas, al objeto de protección y al impacto que el monopolio genera frente a los competidores. Las marcas no tradicionales se caracterizan por impactar de manera especial el sentido del gusto, olfato, el tacto y el oído o por impactar simultáneamente más de un sentido, como en el caso de las marcas multimedia, en las cuales el estímulo es de tipo visual y auditivo. Circunstancia ésta que ha generado que algunas marcas no tradicionales no se puedan representar con los mismos medios gráficos que se tienen dispuestos para las marcas no tradicionales, esto es, mediante palabras, letras, números o gráficos.

Consecuencia de lo anterior, es que la representación gráfica de algunas de las marcas no tradicionales se ha hecho imposible o no es suficiente. Frente a esto, se ve como positivo el cambio en la Unión Europea que modificó el requisito de representación gráfica, a simple representación. En efecto, dada las características de algunas marcas no tradicionales, es necesario considerar la sustitución del término representación gráfica presente en la mayoría de las normas de propiedad industrial, por el de simple representación, dado que esto permite usar medios de representación idóneos como un video o un archivo de audio, los cuales técnicamente no tienen el carácter de ser gráficos.

Resulta ilustrativo mencionar el caso mexicano, pues éste país tenía una definición de marca que impedía la protección de las marcas no visibles, a la vez que tenía prohibida la protección de los hologramas y las marcas de color. En la reciente reglamentación se incorporó una definición de marca que permite la protección de cualquier signo perceptible por los sentidos sin que la representación del mismo deba ser gráfica:

“Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

De igual forma, la reglamentación incorporó expresamente la protección de los hologramas, las marcas de combinación de color, las marcas tridimensionales, los sonidos, los olores, los hologramas, el *trade dress* o imagen comercial⁹.

9. México. Ley de Propiedad Industrial última reforma publicada en el diario oficial de la federación: 18 de mayo de 2018. [Consultado el 5 de octubre de 2018]. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/50_180518.pdf.

Para comprender las particularidades de las marcas no tradicionales es útil entender que la mayoría de estas marcas nacen espontáneamente como resultado de una práctica comercial y publicitaria del empresario quien ha logrado que su signo tenga una influencia significativa en el consumidor. Quiere ello decir, que si no hay mediciones sobre el impacto que estos signos causan en el consumidor, habrá muchas marcas no tradicionales que el empresario no ha detectado dentro de su portafolio de signos distintivos.

También hay que considerar que algunas marcas no tradicionales son el resultado de una intención del empresario que se vio obligado a cambiar la presentación habitual de los productos con el fin de captar la atención del consumidor y darle al producto una imagen original y distintiva. La marca de color de la suela roja de los zapatos del diseñador francés Christian Louboutin son un ejemplo de lo anterior. Dicha suela fue creada en un ataque de genialidad al aplicar esmalte rojo a una suela. El color rojo de estos zapatos es hoy día el sello de identificación frente a los consumidores y el rasgo diferenciador frente a la competencia.

En cualquier caso, estas marcas nacen o se ratifican por un uso constante y evidente en el mercado, fruto de una interrelación constante con el consumidor, quien logra adjudicar a un elemento de la prestación una función marcaria. Situación que ya estaba prevista en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883, en donde se establecía que el uso es una forma de la que se puede originar la protección sobre una marca¹⁰.

En las marcas no tradicionales se evidencia cómo el consumidor le asigna a determinados elementos que se encuentran asociados a los productos o servicios una función marcaria o una memoria distintiva luego que dichos elementos han llamado su atención al punto que se vuelven indicativos de una procedencia empresarial.

Elementos sensoriales de todo tipo, como colores, sonidos, texturas, olores, que una vez usados en el mercado pueden superar su carácter básico, decorativo u ornamental para tener una distintividad que permita vincularlos con un origen empresarial y hacer posible la decisión de compra del consumidor. Cuando el color, el sonido o la textura logran tener un carácter distintivo, independiente y autónomo del producto, surge una marca no tra-

10. "Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca." Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, artículo 6quinquies, literal C., disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?ile_id=288515#P140_26741 [Consultado el 18 de septiembre de 2018].

dicional capaz de identificar productos o servicios en el mercado. El carácter independiente y autónomo del signo, es esencial, pues es lo que permite deducir que existe una vocación distintiva.

En efecto, la experiencia indica que el consumidor medio no está familiarizado con que el color, textura, sonido u olor son un signo distintivo con una función marcaria en el mercado. Para lo anterior es necesario que el signo no tradicional se independice del producto, con lo cual se entiende que éste signo tienen entidad propia para proceder con su protección.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea indicó que la percepción de las marcas denominativas o gráficas, es distinta a las marcas de color:

“La percepción del público pertinente no es necesariamente la misma en el caso de un signo que consiste en un color por sí solo y en el caso de una marca denominativa o gráfica, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o gráficas como signos identificadores del origen del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del producto para el que se solicita el registro del signo como marca. Los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, puesto que, en principio, un color por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación. Un color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa¹¹”.

Otro aspecto a considerar por parte de las Oficinas de Marcas en la construcción de un entendimiento de las marcas no tradicionales es el relacionado con asegurar la disponibilidad de ciertos signos que podrían agotarse en la medida que sobre ellos se constituyan monopolios marcarios.

Por tanto, en aplicación de la teoría del agotamiento, se debe cuantificar el número de elementos que los consumidores pueden relacionar con una determinada categoría de productos y servicios. Si el número de elementos sensoriales que el consumidor percibe es limitado, el otorgar una marca sobre uno de ellos afectaría negativamente la competencia. Si, por el contrario, el número de elementos asociados a una categoría de productos

11. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia 6 de mayo de 2003, Caso C-104/01. Libertel Grope BV [consultado el 25 de septiembre de 2018]. Disponible en: curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?jsessionid.

o servicios es amplio, el registro como marca de uno de estos elementos no afectaría a la competencia¹².

Adicionalmente, la doctrina de la funcionalidad exige valorar si el objeto de protección sobre una marca no tradicional recae sobre la aplicación o efecto práctico que pueda tener un elemento (color, forma, textura, etc.) dado que la funcionalidad de los productos o artículos es materia de protección temporal vía patentes. El análisis de la funcionalidad sobre una marca busca determinar si el signo que se pretende apropiarse lo requieren los demás competidores para asociarlo a sus productos o servicios como un hecho natural del mercado¹³.

En otras palabras, el examinador debe asegurar que el signo sobre el que se busca generar el monopolio sea “no funcional”, es decir, que no transmita una función técnica o estética asociada a la naturaleza de los productos o servicios, relativa a su uso o finalidad, que afecte el costo de producción o su calidad o que tenga algún énfasis estético.

El requisito de distintividad está íntimamente ligado al análisis de funcionalidad puesto que todo signo que es funcional, carece de distintividad. Para las marcas de textura se ha mencionado expresamente que es necesaria la aplicación de un test de funcionalidad para evitar que el objeto de la protección afecte la libre competencia¹⁴.

De manera ilustrativa, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas SCT/17/3, ha expresado lo siguiente sobre la funcionalidad:

“Una marca de color puede considerarse funcional, y por ende inadmisibles para el registro, si cumple cierta función utilitaria o se utiliza para obtener determinado resultado técnico en relación con un producto. Por ejemplo, el color plateado se conoce por sus propiedades reflectantes del calor y la luz y constituye por ese motivo el color

12. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimosexta sesión Ginebra, 7 a 11 de noviembre de 2007 SCT/17/2 Fecha 30 de marzo de 2007. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_7.pdf. Citando a la Suprema Corte de los Estados Unidos, 1994 Asunto 514 U.S.159 34 USPQ.2d 1161 (1995). Caso Qualitex Co. V Jacobson.

13. Refiriéndose al caso Qualitex: “En lo que respecta a la “escasez de colores”, debería acudirse a la doctrina de la “funcionalidad” para evitar consecuencias perjudiciales para la competencia. Esta doctrina estadounidense prohíbe el uso de una característica de un producto como marca si al hacerlo puede plantearse una desventaja significativa para un competidor al ser dicha característica “esencial para el uso o la finalidad del artículo” o al “afectar a su precio o calidad” Arjen W.H. Meij, Motivos de denegación absolutos Marcas de color. [consulta: 1º de octubre de 2015] Disponible en: <http://www.oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Meij%20Trad%20ES%20rev.pdf>.

14. Directorio de la *International Trademark Association* (INTA) resolución adoptada en el 2006, criterio seguido por el Tribunal de Justicia De la Comunidad Andina en el Proceso 240-IP 2015M caso marca de TEXTURA OLD PARR.

predilecto de los fabricantes de revestimiento aislante para edificios. Ningún comerciante debería disfrutar de un monopolio sobre un color habitualmente usado por otros comerciantes. Algunos colores han desarrollado significados generalmente aceptados en determinados ámbitos comerciales, por lo que es muy improbable que permitan distinguir los productos de un comerciante de los de otro. Por ejemplo, el color rojo se suele utilizar para los extintores de incendios, de modo que sería difícil de registrar en relación con los “equipos de lucha contra incendios”.

“Además, una marca de color se puede considerar funcional si su fabricación o uso permite reducir gastos. Por ejemplo, es posible que un color se derive directamente del proceso de fabricación de un producto. En ese caso, la apropiación del color por una parte implicaría una desventaja competitiva para las demás, al exigir por su parte una modificación del proceso de fabricación¹⁵”.

En línea con lo anterior, tenga en cuenta que en aplicación del criterio de funcionalidad, algunas marcas no tradicionales tienen una mayor vinculación con algunos productos o servicios, como sería el caso de los colores para el sector de dulces, el aroma para los perfumes, los sabores para los medicamentos y las formas que rayan con cierto efecto técnico y funcional, en cuyo caso, la posibilidad de apropiación de estos signos debe ser valorada caso a caso, de hecho en algunas categorías se justifica que la protección se restrinja al máximo en virtud de la desventaja competitiva que un monopolio en estas circunstancias generaría.

Por tanto, el examen de registrabilidad de las marcas no tradicionales es complejo y exhaustivo con base en la aplicación de criterios jurídicos idóneos que justifiquen el otorgamiento de un derecho sobre una marca no tradicional. Es deseable buscar una ponderación entre el interés del tercero en obtener el derecho sobre una marca no tradicional valorando el efecto restrictivo que el derecho generaría para los competidores y el mercado.

Al respecto, si bien el monopolio marcario por su naturaleza implica una restricción para los terceros, en las marcas no tradicionales esta restricción puede generar un mayor impacto frente a los competidores. Esto sucede porque el objeto de protección de las marcas no tradicionales en algunos

15. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, Decimonovena Decimoséptima sesión Ginebra, 7 a 11 de mayo de 2007 SCT/17/3 [Consultado el 25 de septiembre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.pdf

casos consiste en estímulos sensoriales que tienen una mayor cercanía a la prestación misma, como colores, sonidos y las texturas, y en otros casos, estos signos son escasos o limitados. Esta situación hace que sea más complejo el examen de registrabilidad, toda vez que el examinador deberá dirimir la tensión entre otorgar un derecho de uso exclusivo y el efecto que esto puede generar frente al competidor y el mercado.

Lo anterior se aprecia con mayor amplitud en las marcas olfativas, de color y las marcas tridimensionales que por su naturaleza pueden tener mayor colisión con las expectativas de los terceros en usar estos signos o unos muy parecidos. Por tanto, las Oficinas de Marcas en estos casos deben valorar la repercusión que se genera al constituirse estos monopolios, con el fin de que el ejercicio de estos derechos no vaya a generar un bloqueo injustificado a los competidores o un cerco a los avances tecnológicos.

Para el análisis de registrabilidad de las marcas no tradicionales, las Oficinas de Marcas toman en cuenta las causales de irregistrabilidad que son un punto de partida para evaluar el carácter distintivo, genérico, descriptivo, o usual o funcional del signo. El principal cuestionamiento será si el signo sobre el cual se va a constituir un uso exclusivo lo requieren los demás competidores, para lo cual es útil considerar la doctrina de la funcionalidad y la teoría del agotamiento.

También es deseable que la cobertura de la marca no tradicional esté restringida para aquellos productos y servicios que efectivamente se van a usar en el mercado. Lo anterior permitirá llevar a cabo un examen de distintividad específico, para una categoría de productos, a la vez que servirá para delimitar el alcance del derecho, lo cual es sano para la competencia y permitirá ejercer de manera razonable el *ius prohibendi*.

Los cuestionamientos sobre las marcas no tradicionales no se agotan con su otorgamiento, sino que se hacen más latentes con el ejercicio del derecho, siendo mayor el mayor riesgo de vulgarización que presentan estas marcas.

El titular de una marca no tradicional debe tener la precaución de usar la marca siempre con un fin marcario y distintivo, so pena de que el signo se convierta en un signo genérico o común en la categoría. Las marcas no tradicionales tienen mayor riesgo en afrontar una acción de cancelación por vulgarización que las marcas no tradicionales, en virtud de las peculiaridades de su uso y por la necesidad de que los terceros usen el signo.

En ese sentido, si bien el examinador en el estudio de registrabilidad pudo no advertir ningún impedimento para el registro de la marca, éste puede surgir con el paso del tiempo y con la evolución del mercado, generando en cabeza de la Oficina de Marcas y de los terceros el interés de invalidar el derecho ejerciendo la acción de cancelación por vulgarización. Por tanto, el titular de la marca debe velar por evitar acercamientos graduales de los competidores de forma que se generen usos no autorizados de la marca que debiliten y diluyan su distintividad para lo cual el titular debe ser activo en la defensa de la exclusividad.

Finalmente, la labor de la autoridad judicial en la determinación del alcance del derecho sobre una marca no tradicional, y su consecuente infracción, depende del tipo de marca no tradicional. Algunas marcas no tradicionales, por su naturaleza, pueden tener un alto, medio o bajo grado de distintividad, de lo cual depende el grado de protección otorgado. Ello, sumado a la categoría de los productos y servicios y al tipo de consumidor, son factores que le permiten a la autoridad definir la infracción.

III. Representación de las marcas no tradicionales

La representación gráfica permite definir la marca a fin de delimitar el objeto de protección, a la vez que hace posible su materialización en un soporte físico a través de palabras, gráficos, imágenes, etc., lo cual es útil para conocer su naturaleza, sus rasgos y facilitar la aprehensión por parte del examinador de marcas y su posterior consulta por los usuarios y autoridades.

La representación gráfica de las marcas no tradicionales debe tener unas características muy específicas, lo cual depende del tipo de marca no tradicional. Específicamente para las marcas no tradicionales, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha destacado la importancia del principio de precisión:

“(...) Mientras los registros de nuevos tipos de marcas proliferan, existe la creciente necesidad de “precisión” en el registro a través del uso de nuevas técnicas. La representación gráfica no es sólo un mero requisito técnico para el registro de marcas, sino que supone una manifestación del “principio de precisión”.

“De tal manera que, una mayor precisión en los registros de nuevos tipos de marcas delinea más claramente y, en consecuencia, protege mejor los derechos de los titulares de registros de este tipo de

marcas. Los registros y publicaciones de solicitudes de registro más específicos permitirá a los empresarios, al realizar búsquedas en el registro de marcas, descubrir posible competencia en el mercado y protegerse contra posibles casos de infracción antes de invertir elevadas sumas en el desarrollo y promoción de nuevas marcas. Adicionalmente, la definición precisa de la marca informa a los competidores y titulares de marcas de posibles casos de infracción, disminuyendo y, posiblemente, previniendo el riesgo de confusión en el público consumidor¹⁶.

No es posible tratar el tema de la representación gráfica sin referirse al caso Sieckmann. Éste caso fue significativo por establecer las características de la representación gráfica y concluir que es imposible representar gráficamente las marcas olfativas. Más allá de considerar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Sieckmann tuvo una posición restrictiva frente a las marcas olfativas, lo que hoy se puede decir es que el problema no estuvo en la posición del Tribunal, sino en que el requisito de representación gráfica que él examinó era incompatible para las marcas no tradicionales. En efecto, la sentencia del caso Sieckmann del Tribunal de Justicia del 12 de diciembre de 2002 concluyó que era imposible representar las marcas olfativas, dado que ninguno de los medios disponibles ni la combinación de ellos resultó suficiente para representar gráficamente un olor:

“Habida cuenta de las precedentes consideraciones, procede responder a la segunda cuestión que, en el caso de un signo olfativo, el requisito de la representación gráfica no se cumple mediante una fórmula química, una descripción con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor en cuestión ni una combinación de dichos elementos¹⁷”.

Esto era de esperarse, pues la marca olfativa es una marca no visible que no se puede representar gráficamente. El olfato es un sentido químico que detecta las sustancias que entran en contacto con las células que reciben la sensación olfativa, con la particularidad que funciona a grandes distancias y con una pequeña concentración del olor.

16. Comunidad Andina. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 24-IP-2015, Interpretación Prejudicial, Caso TEXTURA SUPERFICIE ‘OLD PARR’ de 24 de agosto de 2015 [Consultado el 20 septiembre de 2018]. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/>

17. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Caso C-273/00. Ralf Sieckmann [Consultado el 25 de septiembre de 2018]. Disponible en: <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>

En el proceso de detectar y analizar un olor intervienen las fosas nasales que tienen unas mucosidades que disuelven el olor, las neuronas receptoras del olfato y el cerebro donde los olores son almacenados como un recuerdo. La capacidad de reconocer el olor es inmediata, más rápida que estímulos como una textura o un sabor, pues su reconocimiento es procesado en el cerebro, y de ser el caso, estas situaciones darían suficiente mérito para su protección como marca. A diferencia de los colores o de las notas musicales no existe para los olores un nombre o código que permita catalogarlos o clasificarlos universalmente y de forma objetiva, éste hecho, más su apreciación subjetiva, y la volatilidad que tienen las fragancias dificulta el registro de estas marcas.

La solución para representar una marca olfativa se encontró en el reciente cambio que se incorporó en la Unión Europea al exigir que basta que las marcas se representen, aun cuando su representación no sea gráfica, dando cabida a medios tecnológicos alternos que pueden servir para catalogar los olores y para darles algún margen de objetividad.

Al respecto, existen varios tipos de instrumentos en el mercado como el modelo FOX, Alpha MOS, Toulouse, entre otros, que analizan cualitativa y cuantitativamente las mezclas de gases, vapores y olores para hacer una adecuada cata olfativa. También está disponible la espectrometría de masas que logra separar las mezclas de los olores e identificar cada uno de sus componentes y la técnica de la cromatografía de gases¹⁸. Estos medios tecnológicos pueden ser usados en el trámite de registro de marcas olfativas para facilitar su percepción y como un apoyo en el examen de registrabilidad.

En cuanto a la representación gráfica de las marcas es pertinente citar de nuevo la Sentencia Sieckmann del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció que la representación gráfica debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva:

18. "La cromatografía de gases es una técnica separativa que tiene la cualidad de conseguir la separación de mezclas muy complejas. (...) La espectrometría de masas (MS) es una de las técnicas analíticas más completas que existen. Recientemente, esta técnica se utiliza no sólo en investigación, sino también en análisis de rutina de los procesos industriales, en control de calidad, etc. Sus principales cualidades son:

-Capacidad de identificación de forma prácticamente inequívoca, ya que proporciona un espectro característico de cada molécula. - Cuantitativa: permite medir la concentración de las sustancias. - Gran sensibilidad: habitualmente se detectan concentraciones del orden de ppm o ppb y en casos específicos se puede llegar hasta ppt e incluso ppq. - Universal y específica. (...)” GUTIÉRREZ, M. DROGUET. (2002), La cromatografía de gases y la espectrometría de masas: identificación de compuestos causantes de mal olor m.c. Boletín intexter (U.P.C.) Nº 122, [en línea] págs. 35-41. [Consultado 10 de septiembre de 2018]. ISSN: 1697-7912. Vol. 6, Núm. 3. Disponible en: <http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/2733/5CROMGASES.pdf>

“Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestión que el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva¹⁹”.

(Texto resaltado fuera de la cita)

El caso Sieckmann influenció el cambio de reglamentación en la Unión Europea, ya que la Directiva actual y su reglamento retomaron las características de representación gráfica indicadas en dicha sentencia a la vez dieron cabida a la protección de las marcas no visibles al suprimirse el requisito de representación gráfica. La Directiva (UE) 2015/2436 reitera el sentido práctico y funcional de las marcas en tanto indica que lo esencial es que una marca distinga productos o servicios de una empresa de los de otra, siendo posible que para su representación se use la tecnología disponible aun cuando no se trate de medios gráficos:

“Para este fin, es necesario enumerar ejemplos de signos que puedan constituir una marca, siempre que dichos signos puedan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Para cumplir con los objetivos del sistema de registro de marcas, es decir, para garantizar la seguridad jurídica y la buena administración, también es esencial exigir que el signo sea capaz de representarse de manera clara, precisa, independiente. De fácil acceso, inteligible, duradero y objetivo. Por lo tanto, se debe permitir que un signo se represente en cualquier forma apropiada utilizando la tecnología generalmente disponible, y por lo tanto no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación ofrezca garantías satisfactorias a tal efecto²⁰”.

En el mismo sentido, el Reglamento (UE) No 2015/2424 en su exposición de motivos estableció:

“A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiempo una mayor seguridad jurídica en cuanto a los medios de repre-

19. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Caso C-273/00. Ralf Sieckmann [Consultado 25 de septiembre de 2018]. Disponible en: <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.pdf>

20. Unión Europea. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Diario Oficial de la Unión Europea L 336 del 23 de diciembre de 2015, pp. 7.

sentación de marcas, el requisito de representación gráfica debe suprimirse de la definición de marca de la Unión. Se debe permitir que un signo se represente de cualquier forma que se considere adecuada usando la tecnología generalmente disponible, y no necesariamente por medios gráficos, siempre que la representación sea clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva²¹.

Por tanto, la representación gráfica de las marcas no tradicionales tiene por objeto comunicar de manera clara, precisa y completa el signo solicitado en registro, de manera que el interesado tenga conocimiento del tipo de signo que se solicita y de sus características distintivas.

Tal como lo indicó recientemente la Directiva (UE) 2015/2436 se busca que las autoridades competentes y el público en general puedan determinar "...el objeto claro y preciso de la protección otorgada a sus titulares²²". Lo más importante, es que la marca no tradicional puede ser representada por cualquier medio tecnológico disponible, aun cuando la representación no sea gráfica.

De igual manera, resulta útil exigir que éste tipo de signos se representen con más de un medio o soporte. Se ha podido establecer con la experiencia de las Oficinas de Marcas, que, si se usa un único medio de representación, la información que proporciona el signo es insuficiente, imprecisa e incompleta, por eso se requiere combinar simultáneamente los distintos medios de representación disponibles. Al respecto, se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

"Si una muestra de un color, acompañada de una descripción verbal, no cumple los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Directiva para constituir una representación gráfica, en particular por falta de precisión o carácter duradero, esta carencia puede, en su caso, ser subsanada mediante la adición de una designación del color a través de un código de identificación internacionalmente reconocido²³".

-
21. Unión Europea. Reglamento (UE) no 2015/2424 del Parlamento Europeo, del 16 de diciembre de 2015, por el cual se sustituye la Directiva sobre marcas de la UE (Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo). Diario Oficial de la Unión Europea L 341, 24 de diciembre de 2015.
 22. Unión Europea. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Diario Oficial de la Unión Europea L 336 del 23 de diciembre de 2015, pp. 7.
 23. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia 6 de mayo de 2003, Caso C-104/01. Libertel Grope BV [Consultado el 11 de septiembre de 2018]. Disponible en: curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid.
-

En las demás jurisdicciones se deben respetar los criterios recopilados por la experiencia de las Oficinas de Registro, que como vimos, en la mayoría de los casos aún no se han materializado en una norma. Sin embargo, mientras esto pasa, las Oficinas de Marcas deben tener una práctica abierta que permita el registro de cualquier tipo de marca no tradicional, siempre que se cumplan los requisitos de protección, y aun cuando su representación no sea gráfica. Lo anterior, en razón a que lo que importa es que el signo esté cumpliendo una función marcaria en el mercado y sea percibido por el consumidor como una marca independiente del producto que lo contiene.

IV. DISTINTIVIDAD

La distintividad es el segundo requisito para el registro de una marca no tradicional y exige que el signo sea apto para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.

La distintividad tiene que ver con la vocación de la marca para indicar un origen empresarial, con el hecho de que el consumidor la pueda percibir como un signo que distingue productos y servicios en el mercado y con la posibilidad de que el consumidor interiorice la vinculación que surge entre un producto o servicio y la marca que lo identifica.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refirió a la distintividad en los siguientes términos:

“Según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. Una marca debe distinguir los productos o los servicios de que se trate atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. A este respecto, es preciso tener en cuenta a la vez la utilización habitual de las marcas como indicación de origen en los sectores afectados y la percepción del público pertinente²⁴”.

La forma más común, sin ser la única, de adquirir el derecho sobre una marca no tradicional es probando el uso en el mercado, comprobando que el signo se asocia a un origen empresarial al punto que logra influir posi-

24. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia 6 de mayo de 2003, Caso C-104/01. Libertel Grope BV [Consultado 11 de septiembre de 2018]. Disponible en: curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?jsessionid.

tivamente en la decisión de compra del consumidor, situación que debe ser acreditada ante las Oficinas de Marcas mediante la invocación de la distintividad adquirida o *secondary meaning*.

La Doctrina de *secondary meaning* fue instituida por primera vez en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883, así:

“Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca²⁵”.

Respecto de esta disposición el profesor G.H.C. Bodenhausem expresó:

“Después de la Conferencia de la Revisión de la Haya en 1925 y hasta la Conferencia de Revisión de Lisboa en 1958, el Artículo que se examina [literal C Artículo 6 quinquies] contuvo una disposición según la cual, en la apreciación del carácter distintivo de una marca, se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca. La Conferencia de Revisión de Lisboa dio un alcance más general a este principio aplicándolo a la determinación de la cuestión de saber si una marca es susceptible de protección, esto es, a todas las posibilidades de denegación o invalidación de las marcas reguladas por el Artículo 6 quinquies, Sección B. “Las circunstancias de hecho pueden mostrar, por ejemplo que durante un largo periodo de uso simultaneo dos marcas de fábrica o de comercio no muy distintas, no han ocasionado sin embargo confusión alguna, de tal modo que el registro de una de ellas no violará los derechos de la otra. **O bien las circunstancias pueden mostrar que una marca de fábrica o de comercio que originalmente no era distintiva, a la larga y por el uso, ha adquirido un «significado secundario» que le da carácter distintivo.** O, también, las circunstancias pueden mostrar que una marca que parece contener una indicación engañosa, de hecho no ha producido engaño alguno y se puede considerar por lo tanto que no es capaz de engañar al público.

“Las autoridades competentes del país en el que se reclama la protección de una marca pueden sacar también conclusiones de este

25. Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, artículo 6 quinquies, literal C., disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?ile_id=288515#P140_26741 (Consultado el 18 de septiembre de 2018).

tipo de las circunstancias que concurren en otros países”²⁶. (Resaltado fuera del texto).

El *secondary meaning* es el camino más común para registrar las marcas no tradicionales, ya que le proporciona al examinador un criterio realista de los hechos del mercado y del impacto que el signo está causando en el consumidor. Sin embargo, conviene hacer notar que para la Comunidad Andina de Naciones dicha figura no tiene aplicación para el registro de las marcas tridimensionales. Esto se explica por el hecho de que las marcas tridimensionales tienen mayores posibilidades de bloquear el mercado y el avance tecnológico, de manera que permitir la figura del *secondary meaning* para consolidar éste tipo de derechos podría tener un impacto negativo en el mercado y afectar el interés general.

La distintividad adquirida concierne a su titular, y al uso que le ha dado a la marca en el mercado, de manera que, si el uso alcanza a tener una significativa percepción por parte del consumidor, se podría acreditar la distintividad adquirida. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha indicado lo siguiente:

“Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas.

“Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como

26. BODENHAUSEN, G.C.H. (1969), Guía para la Aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, Revisado en Estocolmo en 1967, Comercial y Artes gráficas, S.A.

las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales²⁷.

El carácter distintivo de un signo no tradicional debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y en relación con el consumidor medio que normalmente adquiere los productos, el cual se supone que es informado y razonablemente atento.

El uso que se debe acreditar es cualificado y debe indicar que el signo ha estado en el mercado y que ha estado expuesto frente al consumidor con sus características particulares y por un tiempo considerable. Resulta esencial acreditar que el consumidor logra independizar el signo no tradicional del producto mismo, de forma que tenga una entidad propia. Para lo anterior será útil recabar una encuesta de mercado en la que se indague al consumidor si reconoce que el signo identifica un producto o servicio. Con todo, se deberá acreditar que el signo ha estado asociado a un producto o a un servicio, y que esta situación es percibida por el consumidor, que más allá de un elemento decorativo o accesorio el signo tiene una función marcaria.

El tiempo de uso en el mercado dependerá de la intensidad del mismo. A mayor intensidad, es posible que la distintividad se logre en un menor tiempo, y viceversa. En cuanto al ámbito geográfico, deberá ser hecho en una parte sustancial del territorio, incluyendo las principales ciudades del país, lo anterior atendiendo a que el derecho otorgado abarcará al país, así que por lo menos el uso en cuanto al territorio debe ser amplio y significativo.

Es necesario mencionar que también se puede adquirir el derecho sobre una marca no tradicional cuando existe distintividad *per se* o *ab initio*, es decir, cuando el signo consiste en un estímulo sensorial arbitrario frente al producto o servicio con una innata vocación marcaria. En estos casos, para acceder a la protección de la marca, no se requiere demostrar la distintividad adquirida, pues la distintividad es inherente al signo distintivo desde su creación. Esto se presenta cuando el empresario de forma premeditada crea o adopta estímulos distintivos, sonidos, formas, texturas animaciones, que no tiene que ver con los productos o servicios, de manera que la intención o elaboración premeditada por parte del empresario manifiesta una distintividad innata desde antes que el signo se haga público al consumidor.

27. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 22 de junio de 1999, Caso C-342/97. . Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=t-305/04&td=ALL> , [Consultado 18 de septiembre de 2018].

Estas dos formas previstas para adquirir derechos sobre una marca no tradicional han sido expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

“(...) A este respecto, es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas²⁸”.

Conclusión

Las Oficinas de Marcas han optado por proteger las marcas no tradicionales, pese a que algunas marcas no se reconozcan expresamente, con base en una interpretación finalista de las normas y dando prevalencia a la función distintiva que estas marcas cumplen en el mercado. No obstante, surge la necesidad de ajustar la normativa existente para las marcas no tradicionales. Se debe buscar adoptar una reglamentación y criterios jurídicos propios que permitan satisfacer las necesidades particulares de este tipo de marcas y responder a las necesidades de protección de estos signos que representan un activo valioso para el empresario.

Queda en cabeza de los países establecer una reglamentación específica que contemple las particularidades de protección de las marcas no tradicionales. A la fecha aun se siguen construyendo los criterios aplicables al registro de las marcas no tradicionales. La apertura de las Oficinas de Marcas hacia crear una práctica para éste tipo de signos será determinante en la adopción de criterios propios para el examen de éste tipo de marcas. La tecnología tendrá un papel importante en la posibilidad de usar nuevas formas de representación.

El cambio de la Unión Europea a exigir que las marcas no tradicionales puedan ser representadas por cualquier medio tendrá un enorme impacto en los cambios normativos que se implementaran en los países. Con éste

28. Comunidad Andina. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 242-IP-2015, Interpretación Prejudicial solicitada por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el trámite de registro de la marca TEXTURA SUPERFICIE “OLD PARR” de 24 de agosto de 2015 [consultado el 20 de septiembre de 2018]. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/> de 24 de agosto de 2015

cambio, no solo se ratifican los medios que se venían usando, los cuales no eran estrictamente gráficos, sino que se da total apertura a cualquier medio tecnológico. Mientras las demás jurisdicciones logran hacer adecuaciones en sus reglamentaciones, las Oficinas de Marcas deben tener una práctica abierta que permita el registro de cualquier tipo de marca no tradicional, siempre que se cumplan los requisitos de protección, y aun cuando su representación no sea gráfica. La invocación del *secondary meaning* será determinante en la identificación de un signo que amerite ser protegido, en tanto se logre demostrar que logra ser identificado como un elemento independiente del producto y que es asociado a un origen empresarial.

Con todo, es necesario que las autoridades proporcionen directrices particulares para la protección y defensa de las marcas no tradicionales, en procura de ofrecer una mayor seguridad jurídica a los usuarios.

Bibliografía

- GUTIÉRREZ, M. DROGUET. (2002), La cromatografía de gases y la espectrometría de masas: identificación de compuestos causantes de mal olor m.c. Boletín intexter (U.P.C.) N° 122,
- MORENO IVETH, CABALLERO RONY, GALÁN RAMÓN, MATÍA FERNANDO, JIMÉNEZ AGUSTÍN. (2009), La Nariz Electrónica: Estado del Arte. Revista Iberoamericana de Informática y automática Industrial.
- BODENHAUSEN, G.C.H. (1969), Guía para la Aplicación del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, Revisado en Estocolmo en 1967, Comercial y Artes gráficas, S.A.

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

ASIPI- Comité de Derechos de Autor (2015 – 2018)



Jose Roberto Herrera

Presidente del Comité
de Derechos de Autor
de ASIPI 2015-2018.
Colombia



Mercedes Castells

Vicepresidente del Comité
de Derechos de Autor
de ASIPI 2015-2018.
Uruguay

Participaron en este estudio:

Argentina:

*Mauro Tovorovsky,
VMF Vutale,
Manoff & Feilbogen*

*María Soledad Álvarez,
Álvarez y Asociados*

Bolivia:

*Carolina Finfera,
Ferrere*

Brasil:

*Cristiane Manzueto,
Tauil & Chequer Advogados*

Chile:

*Alvaro Arévalo,
Villaseca Abogados*

Colombia:

*José Roberto Herrera,
Herrera Díaz Abogados*

Costa Rica:

*Laura Valverde,
Facio y Cañas*

Cuba:

*Yanet Souto,
Bufete de Servicios
Especializados*

*Amparo Santana,
Bufete Internacional*

Ecuador:

*Pablo Solines,
Solines & Asociados*

El Salvador:

*Nelly Serrano,
De La Gasca & Cía*

Guatemala:

*Virginia Servent ,
Fox Networks Group
Latin America*

*Melanie Avea,
Asensio Andrade Flores
Abogados*

Honduras:

*Jose Dolores Tijerino,
Tijerino y Asociados*

*Mercedes Castells,
Fischer Abogados*

México:

*Dr. José Manuel Magaña
Rufino, Magaña y Durán, S.C*

Nicaragua:

Marcela Aristandra Chavarria

Se agradece a las siguientes
personas que permitieron
contactar a colegas en países
donde el Comité de Derechos
de Autor no cuenta, a la fecha,
con ningún miembro: Melanie
Avea, Ana Nocetti, Tatiana
Córdova, José Roberto Herrera,
María Soledad Álvarez
y Virginia Servent.

Paraguay:

*Montserrat Puente,
Ferrere*

Perú:

*Alejandro García Vargas,
Estudio Rodríguez Larraín
Abogados*

*Gustavo León y León,
Estudio Barreda Moller*

**República
Dominicana:**

*Orietta Blanco,
Hemil Rodríguez,
Miniño Abogados*

Uruguay:

*Ana Nocetti,
Seguros Sura Uruguay*

*Marcos Lapenne,
Fox & Lapenne*

*Mercedes Castells,
Fischer Abogados*

Venezuela:

*Cástor González,
GR Lex Américas*

*Carolina Jiménez,
GR Lex Américas*

Resumen

El presente trabajo se origina en la actividad desarrollada por el Comité de Derechos de Autor de ASIPI y sus miembros, del período 2015 – 2018. Ello incluye información sobre normativa y requisitos para la cesión o transferencia de derechos patrimoniales de autor en varios países de América Latina. El trabajo cubre aspectos tales como si es admitida la transferencia total y definitiva, si existen diferencias entre transferencia y cesión y las formalidades exigidas. Además, si la legislación prevé requisitos específicos con respecto a alguna industria en particular, como el software, audiovisual o música. También comprende asuntos tales como la posibilidad de transferir derechos patrimoniales de autor en contratos de prestación de servicios laborales o civiles y las formalidades o presunciones legales para ello. Con respecto al trabajo realizado por los empleados, se analiza si existe algún tipo de derecho a una remuneración adicional además del salario, en caso de producirse obras protegidas por el derecho de autor.

Palabras clave: Cesión de derechos de autor, transferencia de Derechos de Autor.

Abstract

This work originates in the activity performed by the Copyright Committee of ASIPI and its members for period 2015-2018. It includes information on rules, regulations and requirements for the assignment or transfer of authors' economic rights in the various Latin American countries. The work covers issues such as whether the total and definitive transfer is admissible, whether there are differences between assignments and transfer, and the required formalities. In addition, it considers whether legislation foresees certain particular features in regard to specific types of industries, such as software, audiovisual and music. It also comprises issues such as whether it is possible that in service labor or civil agreements, economic authors' rights are deemed as transferred, and the formalities or legal presumptions therefor. As regards works performed by employees, whether there exists any type of right to an additional remuneration besides the salary.

Keywords: *Copyrights, transfer of copyrights, assignment of copyrights.*

	Uruguay	Argentina	Brasil	Paraguay	Chile
					
Colaboradores	Ana Nocetti Marcos Lapenne Mercedes Castells	Mauro Tovorovsky María Soledad Álvarez	Cristiane Manzueto	Montserrat Puente	Alvaro Arévalo P.
1. Cite las normas de su país que establezcan los requisitos exigidos para la cesión o transferencia de Derechos Patrimoniales de Autor.	La Ley N° 9.739 de 17.12.1937, en la redacción dada por la Ley 17.616 de 10.01.2003, establece que los derechos de autor se transmiten en todas las formas previstas por la ley.	Ley N° 11723 del 26/09/1933 (art. 53) Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994 del 01/10/2014).	Ley de Derechos Autorales (Ley 9.610/98) y la Ley de Software (Ley 9.609/98) . Artículo 49.- Los derechos de autor podrán ser total o parcialmente transmitidos a terceros, por él o por sus herederos, a título universal o singular, personalmente o por representantes con poderes especiales, por medio de licencia, concesión, cesión o por otros medios admitidos en Derecho, obedecidas las siguientes limitaciones: I - la transmisión total comprende todos los derechos de autor, salvo los de naturaleza moral y los excluidos expresamente por ley; II - solamente se admitirá la transmisión total y definitiva de los derechos mediante estipulación contractual por escrito; III - en la hipótesis de no existir estipulación contractual por escrito, el plazo máximo será de cinco años; IV - la cesión será válida únicamente para el país en que se suscribió el contrato, salvo estipulación en contrario; V - la cesión solamente operará para modalidades de utilización ya existentes a la fecha del contrato; VI - no habiendo especificaciones en cuanto a la	LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS Artículo 85.- El derecho patrimonial podrá transferirse por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa, por cualquiera de los medios permitidos por la ley. El cesionario no exclusivo quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo a los términos de la cesión y en concurrencia, tanto con otros cesionarios como con el propio cedente. Artículo 86.- Toda cesión entre vivos se presumirá realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario. La cesión se limitará al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito territorial pactados contractualmente. Cada una de las modalidades de utilización de las obras será independiente de las demás y, en consecuencia, la cesión sobre cada forma de uso deberá constar en forma expresa. Artículo 87.- Salvo en los casos y	Ley No. 17336, sobre Propiedad Intelectual. Art. 17: Reconoce la transferencia total o parcial de Derechos Patrimoniales. Art. 20: Establece requisitos de transferencia. Art. 73.- La transferencia total o parcial de los derechos de autor (o de derechos conexos), a cualquier título, deberá inscribirse en el Registro que lleva el Departamento de Derechos Intelectuales de Chile dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de celebración del respectivo acto o contrato. Asimismo, se establece por la Ley que la transferencia deberá efectuarse por instrumento público o, bien, por instrumento privado autorizado ante Notario. También deberá inscribirse, dentro del mismo plazo, la resolución del contrato que originó la transferencia.

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor
en diversos países de América Latina

	Uruguay	Argentina	Brasil	Paraguay	Chile
					
			modalidad de utilización, el contrato será interpretado restrictivamente, entendiéndose como limitada solamente a una que sea aquella indispensable al cumplimiento de la finalidad del contrato. Artículo 50.- La cesión total o parcial de los derechos de autor, que se realizará siempre por escrito, se presume onerosa. §1° La cesión podrá ser anotada al margen del registro a que se refiere el art. 19 de esta Ley, o, en caso de obra no registrada, mediante el registro del instrumento en el Registro de Títulos y Documentos. §2° En el instrumento de cesión constarán como elementos esenciales su objeto y las condiciones de ejercicio del derecho en lo referente a tiempo, lugar y precio. Artículo 51. - La cesión de los derechos de autor sobre obras futuras alcanzará, como máximo, el período de cinco años. Párrafo único : En caso de que el plazo sea indeterminado o supere los cinco años, será reducido a cinco años, disminuyéndose proporcionalmente el precio pactado. Art. 52 No se presume el anonimato o la cesión de derecho en caso de omisión	en los términos previstos en los Artículos 13, 62 y 69, la cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con tal carácter y atribuirá al cesionario, a menos que el contrato disponga otra cosa, la facultad de explotar la obra con exclusión de cualquier otra persona, comprendido el propio cedente, y la de otorgar cesiones no exclusivas a terceros. El cesionario no exclusivo quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo a los términos de la cesión y en concurrencia, tanto con otros cesionarios como con el propio cedente. Artículo 88. Será nula la cesión de derechos patrimoniales respecto del conjunto de las obras que un autor pueda crear en el futuro, a menos que estén claramente determinadas en el contrato. Será igualmente nula cualquier estipulación por la cual el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro. Artículo 89.- La cesión otorgada a título oneroso le conferirá al autor una participación proporcional en los ingresos que obtenga el cesionario por la explotación de la obra, en la cuantía convenida en el contrato. Sin embargo, podrá estipularse una	

	Uruguay	Argentina	Brasil	Paraguay	Chile
					
			del nombre del autor o del coautor al divulgar la obra. Ley de Software (Ley 9.609/98) Artículo 11 - En los casos de transferencia de la tecnología del programa de ordenador, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial hará el registro de los respectivos contratos, para que tengan efectos en relación con terceros. Párrafo único - Para el registro de que trata este artículo, es obligatoria la entrega, por parte del proveedor al receptor de tecnología, de la documentación completa, en particular del código fuente comentado, memorial descriptivo, especificaciones funcionales internas, diagramas, diagramas y otros datos técnicos necesarios para la absorción de la tecnología.	remuneración fija: 1. cuando, atendida la modalidad de la explotación, exista dificultad grave en la determinación de los ingresos o su comprobación sea imposible o de un costo desproporcionado con la eventual retribución; 2. cuando la utilización de la obra tenga carácter accesorio respecto de la actividad o del objeto material a los que se destine; 3. cuando la obra, utilizada con otras, no constituya un elemento esencial de la creación intelectual en la que se integre; y, 4. en el caso de la primera o única edición de las siguientes obras no divulgadas previamente: diccionarios, antologías y enciclopedias; prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones; obras científicas; trabajos de ilustración de una obra, traducciones o ediciones populares a precios reducidos. Artículo 90.- Si en la cesión otorgada a cambio de una remuneración fija se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquel podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al juez para que se fije una remuneración equitativa, atendiendo a las	

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Uruguay 	Argentina 	Brasil 	Paraguay 	Chile 
				circunstancias del caso. Esta facultad podrá ejercerse dentro de los diez años siguientes al de la cesión. Artículo 91.- El titular de derechos patrimoniales podrá igualmente conceder a terceros una simple licencia de uso, no exclusiva e intransferible, y la cual se rige por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos, en cuanto sean aplicables. Los contratos de cesión de derechos patrimoniales y los de licencia de uso deberán hacerse por escrito, no estando sujetas a otra formalidad, salvo en los casos en que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos.	
2. ¿Se admite la transferencia total y a título definitivo de Derechos Patrimoniales?	Si, en Uruguay, los derechos de autor y los derechos conexos, de carácter patrimonial pueden ser contractualmente transferidos. Es posible la transferencia total y a título definitivo, pese a que la Ley de Derechos de Autor de Uruguay no se refiere específicamente a ello. En la ley de derechos de autor se alude a la cesión o enajenación de derechos mientras que el Decreto N° 154/2004 Reglamentario de la Ley 17.616 de fecha	Si	Si	La normativa paraguaya no admite, como regla general, la enajenación definitiva de los derechos patrimoniales. Al respecto, el Art. 86¹ es claro al establecer que: <i>"Toda cesión entre vivos se presumirá realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario. La cesión se limitará al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito</i>	Sí, de conformidad con el artículo 17. Art. 73.- La transferencia total o parcial de los derechos de autor (o de derechos conexos), a cualquier título, deberá inscribirse en el Registro que lleva el Departamento de Derechos Intelectuales de Chile dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de celebración del respectivo acto o contrato. Asimismo, se establece por la

1. LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Artículo 86.- Toda cesión entre vivos se presumirá realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario.
La cesión se limitará al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito territorial pactados contractualmente. Cada una de las modalidades de utilización de las obras será independiente de las demás y, en consecuencia, la cesión sobre cada forma de uso deberá constar en forma expresa.

	Uruguay 	Argentina 	Brasil 	Paraguay 	Chile 
	10 de enero de 2003, utiliza la terminología transmisión o cesión de derechos.			<i>territorial pactados contractualmente.</i>	Ley que la transferencia deberá efectuarse por instrumento público o, bien, por instrumento privado autorizado ante Notario. También deberá inscribirse, dentro del mismo plazo, la resolución del contrato que originó la transferencia.
3. ¿Existe diferencia entre transferencia y cesión de derechos patrimoniales?	La Ley de Derechos de Autor de no establece diferencia entre la transferencia y la cesión de derechos patrimoniales.	No existe diferencia. La ley habla de "enajenación o cesión" y no hay otras disposiciones específicas al respecto.	Sí. Por la redacción de la Ley de Derechos Autorales, la transferencia puede ser temporaria (por medio de licencia, autorización o concesión) o puede ser definitiva (por medio de cesión de derechos).	La normativa paraguaya no establece tal distinción.	Nuestra ley no distingue.
4. ¿Qué requisitos y formalidades existen para que la transferencia de los Derechos Patrimoniales sea válida?	En Uruguay para la transferencia o cesión de derechos de autor patrimoniales se debe suscribir un contrato entre las partes estableciendo los términos y condiciones necesarios. Debe determinarse claramente los derechos patrimoniales que se transfieren, el plazo de duración del contrato y los territorios que abarca. Una vez suscrito, el documento se deben certificar las firmas y en caso de haber sido otorgado en el extranjero deberá ser legalizado o apostillado. A los efectos de realizar la inscripción de transmisiones o cesiones, el interesa-	El art. 1618 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que las cesiones en general deben realizarse por escrito. Además, el art. 53 de la ley 11723 establece que para que la cesión sea oponible a terceros debe ser inscripta ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor.	Para que la transferencia sea válida, deben ser observados esos puntos: • La transferencia total comprende todos los derechos de autor, salvo los de naturaleza moral y los expresamente excluidos por ley; • Sólo se admitirá transferencia definitiva (cesión) y total de los derechos mediante estipulación contractual escrita; • En la hipótesis de no haber estipulación contractual escrita, el plazo máximo de la transferencia será de cinco años; • La cesión será válida únicamente para el país en que se haya firmado el contrato, salvo estipu-	La normativa establece el requisito de la forma escrita ² .	Se debe especificar el o los derechos Patrimoniales transferidos o cedidos respecto de la Obra en cuestión, indicando también: • La persona autorizada; • El plazo de duración; • La remuneración y su forma de pago; • El número mínimo o máximo de ejemplares o ejemplares autorizados o si son ilimitados, • El territorio de aplicación, y; Demás cláusulas limitativas que el titular del derecho de autor imponga.

2. LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Artículo 91.- El titular de derechos patrimoniales podrá igualmente conceder a terceros una simple licencia de uso, no exclusiva e intransferible, y la cual se rige por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de derechos, en cuanto sean aplicables. Los contratos de cesión de derechos patrimoniales y los de licencia de uso deberán hacerse por escrito, no estando sujetas a otra formalidad, salvo en los casos en que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos.

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Uruguay 	Argentina 	Brasil 	Paraguay 	Chile 
	do deberá presentar un formulario que a tales efectos le proporcionará el Registro de Derechos de Autor, del cual deberá surgir: a) La obra transmitida o cedida; b) El plazo, si lo hubiere; c) El territorio en que se aplica y d) La identificación del titular del derecho de autor y del adquirente o cesionario (datos personales completos número de documento de identidad o del RUT en caso de persona jurídica). El decreto reglamentario de la Ley 17.616 establece la inscripción en el Registro es facultativa en el caso de transmisión o cesión de derechos referidos a obras audiovisuales, programas de ordenador y bases de datos.		lación en contrario; • La cesión sólo se efectuará para las modalidades de utilización ya existentes en la fecha del contrato; • No habiendo especificaciones en cuanto a la modalidad de utilización, el contrato será interpretado restrictivamente, entendiéndose como limitado sólo a una que sea aquella indispensable para el cumplimiento de la finalidad del contrato. • La cesión total o parcial de los derechos de autor, que se hará siempre por escrito, se presume onerosa. • La cesión de los derechos de autor sobre obras futuras abarcará como máximo el período de cinco años. • La omisión del nombre del autor, o de coautor, en la divulgación de la obra no presume el anonimato o la cesión de sus derechos.		
5. ¿Existen particularidades en relación con las transferencias de derechos patrimoniales en contratos relacionados en cierto tipo de industrias como las del software, la audiovisual y musical? En caso afirmativo, favor detalle las mismas.	En el caso de la obra audiovisual se presume, salvo pacto en contrario, que es productor de la obra audiovisual, la persona física o jurídica que aparezca acreditada como tal en la obra en forma usual. Se presume salvo pacto en contrario que los autores	En caso del software es el único en que la ley establece presunción legal de cesión para los dependientes contratados para elaborar un programa de software. (Art. 4.d) ley 11.723) En obras musicales, debe hacerse obligatoriamente a través de la sociedad	No	Obra colectiva³: Se presume, salvo prueba en contrario, la cesión en forma ilimitada y exclusiva de la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona física o jurídica que la pública o divulga con su propio nombre.	Si bien la Obra por encargo (y consecuente cesión automática de Derechos Patrimoniales de Autor) no se encuentra consagrada en términos generales en nuestra normativa, existen casos específicos regulados en nuestra ley:

3. LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Artículo 13.- En la obra colectiva se presume, salvo prueba en contrario, que los autores han cedido en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona física o jurídica que la pública o divulga con su propio nombre, quien queda igualmente facultado para ejercer los derechos morales sobre la obra.

4. LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Artículo 62.- Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido los derechos patrimoniales, en forma exclusiva al productor, quien queda investido también de la titularidad del derecho a que se refiere el Artículo 22 de esta ley, así como autorizado para decidir acerca de la divulgación de la obra.

	Uruguay	Argentina	Brasil	Paraguay	Chile
					
	de la obra audiovisual han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva al productor, quien queda además investido de la titularidad del derecho de modificarla o alterarla, así como autorizado a decidir acerca de su divulgación. En este caso entendemos que no se requiere contrato por escrito ya que la ley establece una presunción de cesión. También en el caso del software se presume que los autores de las creaciones a que refiere el inciso sobre programas de ordenador y bases de datos del artículo 5 de la ley de derechos de autor han cedido al productor en forma ilimitada y exclusiva los derechos patrimoniales sobre las mismas, lo que implica la autorización para decidir sobre su divulgación y para ejercer los derechos morales sobre la misma. Los autores salvo pacto en contrario no pueden oponerse a que el productor realice o autorice modificaciones a las versiones sucesivas de la obra. En el caso de programas de ordenador y bases de datos creados en el marco de una relación de dependencia pública	de gestión colectiva: SADAIC, bajo pena de nulidad.		<u>Obra audiovisual</u>⁴: Se presume, salvo pacto en contrario, la cesión al productor, en forma exclusiva, de los derechos patrimoniales. El productor también goza del derecho a retirar la obra del comercio y, a decidir acerca de la divulgación de la misma. <u>Programas de ordenador</u>⁵: Se presume, salvo pacto en contrario, la cesión al productor, en forma ilimitada y exclusiva, de los derechos patrimoniales. Lo inviste, además, de la titularidad del derecho de retiro de la obra del comercio e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de ejercer los derechos morales sobre la obra.	1. <u>Art. 8</u>: Desarrollo de Programas Computacionales: a. En empresas que tienen por giro el desarrollo de programas computacionales el titular de derechos no es el programador dependiente o trabajador de la empresa, sino la empresa misma; b. Desarrollo de Programas por encargo de un tercero: procede la cesión a quien efectúa dicho encargo, salvo estipulación en contrario. 2. <u>Art. 24</u>: En el caso de las empresas periodísticas: Derecho a Publicar en medio en que el autor presta sus servicios mediante contrato de trabajo, pero reteniendo el autor los demás derechos que ampara la Ley de Propiedad Intelectual (Derecho de Autor) En el caso que el medio encomiende un trabajo a una persona no sujeta a contrato de trabajo, el derecho exclusivo de publicación en la primera edición, o bien en una edición posterior en el evento que se hubiera encargado precisamente para esta, pudiendo el autor disponer libremente de ella con posterioridad.

5. LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Artículo 69.- Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, que lo inviste, además, de la titularidad del derecho a que se refiere el Artículo 22 e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de ejercer los derechos morales sobre la obra.

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Uruguay 	Argentina 	Brasil 	Paraguay 	Chile 
	o privada el inciso final del artículo 29 de la Ley de Derechos de Autor establece que si el objeto total o parcial del contrato tenga una naturaleza similar a dichas creaciones se presume que el autor ha autorizado al comitente en forma ilimitada y exclusiva los derechos patrimoniales y el ejercicio de los derechos morales, salvo pacto en contrario.				3. Art. 25: Se consagra por Ley que el Derecho de Autor de una Obra Cinematográfica corresponde a su productor. 4. Art. 34: Fotografía por encargo; aunque el autor debiera ser el fotógrafo, la ley entrega la titularidad a quien encarga una fotografía. 5. Art. 88: En el caso de las obras creadas por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, las mismas pertenecen a su institución.
6. ¿Es posible que en contratos de carácter laboral, civil o de prestación de servicios se transfieran derechos patrimoniales de autor? En caso afirmativo, favor detallar si existen formalidades o presunciones legales para que se presenten dichas transferencias.	Es posible transferir derechos patrimoniales de autor en contratos de carácter laboral o civil de prestación de servicios. En cuanto a si es necesario que los mismos sean por escrito, la respuesta es que se sigue el sistema general por el cual todos los contratos de transferencia deben realizarse por escrito con excepción de los casos en que existe presunción de cesión: obra audiovisual y software.	La ley 11723 no establece como presunción legal la transmisión del autor dependiente, con lo cual la titularidad de patrimoniales se mantiene en cabeza del autor, salvo pacto en contrario. El único supuesto que tiene una regulación diferente es el relativo a programas de computación, (art. 4 inc. d) ley 11.723) que establece una presunción a favor del empleador cuando los autores hubieran sido contratados para elaborar dicho programa. En relación a los contratos que se dan en el ámbito laboral rigen las mismas formalidades para las cesiones relacionadas con anterioridad. Si lo hay en materia de patentes (art. 10 ley 24481).	Sí, es posible. La transferencia debe observar los puntos indicados en el ítem 4. Solamente para transferencia del software existe la presunción legal: Under Brazilian Software Law, the software developed by an employee/ subcontractor hired/ contracted for the purpose to develop a software belongs to the company, due to the employer/employee relationship, unless the parties agree otherwise: Brazilian Act 9.609/98. Article 4.: <i>Unless covenanted otherwise, the employer, service contracting party or public body shall have full title over the rights associated to the software program, developed and elaborated throughout</i>	Si, es posible transferir los derechos patrimoniales en relación con las obras creadas como consecuencia de un contrato laboral o de un contrato por encargo. La regla general en este sentido establece las partes por mutuo acuerdo determinarán la titularidad de los derechos. A falta de estipulación expresa, se presumirá que los derechos patrimoniales han sido cedidos al patrono o al comitente, <i>en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación.</i> La excepción a esta regla se da en relación con las obras colectivas, obras audiovisuales y los programas de	Fuera de los casos antes aludidos en el punto 5, y en atención a lo expuesto en punto 4., en relación a los requisitos, estimamos que una cesión "genérica" consagrada en el contrato de trabajo o, bien, uno civil no concuerda con la especificación consagrada en nuestra legislación. Aparte de ello, procederá una cesión siempre y cuando esta se especifique en un acto o contrato, pues como se ha señalado, la obra por encargo y sus efectos no se encuentran regulados en términos generales en nuestra legislación.

	Uruguay 	Argentina 	Brasil 	Paraguay 	Chile 
			<i>the duration of an agreement or by-law obligation, expressly intended for research and development, or in which the employee's, service contractor's or server's activities are provided, or yet, which arise from the nature of the duties pertaining to said ties.</i>	ordenador, donde se presume, salvo pacto en contrario, la cesión de los derechos patrimoniales a favor quien la publique bajo su nombre, o del productor, respectivamente ⁶ .	
7. ¿Para el caso de los trabajadores que transfieran su derecho patrimonial de autor, existe algún tipo de derecho de remuneración adicional fuera del salario?	No está prevista una remuneración adicional.	No hay remuneración adicional prevista en derecho de autor.	No, las partes están libres para negociar la remuneración por la transferencia de derecho de autor.	La normativa no establece remuneración adicional alguna, sin embargo ésta puede ser acordada por las partes.	En estricto rigor y en términos generales, pudiendo ser la cesión o transferencia de un derecho patrimonial de autor a título gratuito u oneroso, dependerá si en dicha transferencia se pacta o no una remuneración adicional. Ahora bien, en nuestra Ley 17336 existe una excepción que regula específicamente el caso del autor que se desempeña en un medio periodístico, cuando se realiza una publicación de su obra en un diario, revista o periódico distinta de aquel en que presta sus servicios mediante contrato de trabajo pero que pertenece a la misma empresa, dando ello derecho a un pago adicional de acuerdo a los parámetros que fija el Colegio de Periodistas de Chile.

6. LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Artículo 14.- Salvo lo dispuesto en los Artículos 13, 62 y 69 de esta ley, en las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se registrará por lo pactado entre las partes.

A falta de estipulación contractual expresa, se presumirá que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o al comitente, según los casos, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, según corresponda, cuenta con la autorización para divulgar la obra y ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Bolivia 	Colombia 	Perú 	Ecuador 
Colaboradores	Carolina Finfera	José Roberto Herrera	Alejandro García Vargas Gustavo León y León	Pablo Solines
1. Cite las normas de su país que establezcan los requisitos exigidos para la cesión o transferencia de Derechos Patrimoniales de Autor.	Las normas que establecen requisitos para la cesión o transferencia de derechos patrimoniales en Bolivia son las siguientes: La Decisión No. 351 de la CAN, artículo 31, que señala: <i>"Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo."</i>. Ley 1322 Ley de Derechos de Autor de Bolivia Art. 29 que señala: <i>"El autor o sus causahabientes pueden conceder a otra persona el derecho a utilizar la obra, en su contenido patrimonial mediante el uso de una o de todas las formas de explotación reservadas al autor por la presente Ley, y ceder estos derechos total o parcialmente. Para que estos actos sean oponibles a terceros deberán hacerse por medio de contrato en documento privado registrado en la Dirección General de Derecho de Autor con las formalidades establecidas en la presente Ley..."</i>.	Ley # 23 del 28 de enero de 1982 (Ley de Derecho de Autor) Ley # 1450 del 16 de junio de 2011 artículos 28 y 30 que modifican artículos 20 y 183 de la ley 23 de 1982.	-Decisión N° 351 de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos), de fecha 17 de diciembre de 1993: Artículo 30.- Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y las licencias de uso de las obras protegidas, se registrarán por lo previsto en las legislaciones internas de los Países Miembros. Artículo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales, así como las autorizaciones o licencias de uso, se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo. -Decreto Legislativo N° 822 (Ley sobre el Derecho de Autor) de fecha 23 de abril de 1996, Artículos 88 al 95 (Disposiciones generales sobre la transmisión de los derechos y de la explotación de las obras por terceros).	Arts. 164, 165, 166, 99 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación de 09 de Diciembre de 2016 (COECS).
2. ¿Se admite la transferencia total y a título definitivo de Derechos Patrimoniales?	Sí, si se admite la transferencia o cesión total y a título definitivo de Derechos Patrimoniales. Ley 1322 Ley de Derechos de Autor de Bolivia Art. 29° que señala <i>"El autor o sus causahabientes pueden conceder a</i>	Si	Sí, debe tenerse presente que el derecho autoral es temporal (vida del autor y 70 años después de su muerte) existen las restricciones propias que impiden decir que la transferencia es total y definitiva. Además	Si

	Bolivia 	Colombia 	Perú 	Ecuador 
	<i>otra persona el derecho a utilizar la obra, en su contenido patrimonial mediante el uso de una o de todas las formas de explotación reservadas al autor por la presente Ley, y ceder estos derechos total o parcialmente. Para que estos actos sean oponibles a terceros deberán hacerse por medio de contrato en documento privado registrado en la Dirección General de Derecho de Autor con las formalidades establecidas en la presente Ley...</i> (las negrillas son nuestras).		de la temporalidad debe precisarse la modalidad de explotación, tiempo y territorio.	
3. ¿Existe diferencia entre transferencia y cesión de derechos patrimoniales?	En Bolivia la normativa no establece ninguna diferencia entre los términos transferencia o cesión de derechos patrimoniales, por lo que son utilizados como sinónimos.	No existe diferencia práctica.	No existe diferencia práctica, ambos términos son utilizados indistintamente. Si bien la legislación alude a la cesión de derechos patrimoniales dada la naturaleza intangible de los derechos de autor, lo cierto que el uso frecuente del término transferencia de derechos patrimoniales también es válido, pero precisando necesariamente las características de lo transferido.	Es lo mismo.
4. ¿Qué requisitos y formalidades existen para que la transferencia de los Derechos Patrimoniales sea válida?	Para que la cesión o transferencia de derechos patrimoniales de derechos de autor sea válida, se debe suscribir un Contrato privado entre partes estableciendo los términos y condiciones necesarios. Si el contrato fue suscrito en el extranjero, una vez suscrito deberá ser notariado y legalizado ante el Consulado de Bolivia (la legalización por apostilla aún no es válida en Bolivia), para luego ser registrado ante en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual,	El art. 30 de la ley 1450 de 2011 que modificó el artículo 183 de la ley 23 de 1982 requiere que la cesión ya sea total o parcial de derechos de autor o conexos se realice por escrito para que la misma tenga validez. Igualmente dicha normativa extiende dicho requisito a las licencias exclusivas sobre derechos de autor o conexos. Así mismo, se establece como requisito de oponibilidad (publicidad) el registro de cualquier cesión o licencias exclusiva, total	Los contratos de cesión de derechos patrimoniales, los de licencia de uso, y cualquier otra autorización que otorgue el titular de derecho, deben hacerse por escrito, salvo en los casos que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos (Decreto Legislativo N° 822, Art. 95, segundo párrafo).	La cesión debe ser por escrito, a través del correspondiente contrato de cesión de derechos (Art. 166 COESC). Para que surta efectos, el contrato de cesión de derechos deberá inscribirse ante la autoridad nacional de derechos intelectuales (SENADI) (Art. 99 COESC). La cesión de derechos puede ser exclusiva o no exclusiva (Art. 168 COESC). Se deberá determinar en el contrato: las modalidades de derechos que se ceden, el ámbito

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Bolivia 	Colombia 	Perú 	Ecuador 
	previo pago de las tasas correspondientes. Asimismo, es importante mencionar que un contrato de cesión o transferencia podrá ser registrado ante el SENAPI sin necesidad de que la obra haya sido registrada con anterioridad.	o parcial, de derechos de autor o conexos.		territorial, el tiempo, el valor (esto último si es oneroso) (Art. 167 COESC).
5. ¿Existen particularidades en relación con las transferencias de derechos patrimoniales en contratos relacionados en cierto tipo de industrias como las del software, la audiovisual y musical? En caso afirmativo, favor detalle las mismas.	Sí, existen particularidades en cada tipo de industria, estas particularidades están relacionadas con el número de autores de una obra audiovisual, musical o un programa de software.	Respecto a la audiovisual existe la presunción de transferencia de los derechos patrimoniales a favor del productor cinematográfico si en el contrato de producción audiovisual no se dijo nada sobre el particular.	Sí, existen particularidades en relación con las transferencias de derechos patrimoniales en contratos relacionados con cierto tipo de obras: -En el caso del software se presume iuris tantum que los autores han cedido al productor sus derechos patrimoniales de forma ilimitada y exclusiva y por toda su duración e implica la autorización para decidir sobre la divulgación del programa y la de defender los derechos morales sobre la obra. -En el caso de las obras audiovisuales se presume iuris tantum que los autores de la obra audiovisual (el director o realizador, el autor del argumento, el autor de la adaptación, el autor del guion y diálogos; al autor de la música compuesta especialmente para la obra y al dibujante en caso que la obra contenga diseños animados) han cedido en forma exclusiva y por toda la duración de los patrimoniales al productor y este queda autorizado para decidir acerca de la divulgación de la obra. -En el caso de obras musicales, por mérito del contrato de edición-divulgación de obras musicales, el autor cede al editor el derecho exclusivo de edición y lo faculta para que, por sí o a través de terceros realice la fijación y la reproducción	Audiovisual: En la legislación ecuatoriana, se regula el contrato de producción audiovisual, que es aquel por el cual el titular cede al productor los derechos de reproducción, comunicación pública y distribución sobre una obra audiovisual (Art. 198 COESC). A falta de contrato, se presumen cedidos en exclusiva al productor los derechos antes mencionados, con las limitaciones previstas en la ley (Art. 154 COESC). Estas limitaciones son aquellas fijadas en los artículos 164 y ss. del COESC. Software: En la legislación ecuatoriana se prevé que, salvo pacto en contrario, la titularidad originaria de derechos patrimoniales en caso de obras bajo relación de dependencia o por encargo, pertenece al autor (Art. 115 COESC). Sin embargo, se establece una excepción en el caso del software, por lo que, en estos casos, la titularidad originaria de derechos sobre un programa de ordenador pertenece al productor del software (Art. 133 COESC) Música: En el contrato de "inclusión fonográfica" nuestra legislación plantea que, salvo pacto en contrario, la cesión al productor no comprende el derecho de comunicación pública (Art. 188 COESC).

	Bolivia 	Colombia 	Perú 	Ecuador 
			de la obra, la adaptación audiovisual, la traducción, la sub-edición y cualquier forma de utilización de la obra que establezca el contrato.	
6. ¿Es posible que en contratos de carácter laboral o civil de prestación de servicios se transfieran derechos patrimoniales de autor? En caso afirmativo, favor detallar si existen formalidades o presunciones legales para que se presenten dichas transferencias.	Sí es posible. Las cláusulas de transferencia o cesión de derechos patrimoniales del autor pueden ser insertadas en contratos laborales o civiles de prestación de servicios, las cuales. Se debe tomar en cuenta que, si bien en Bolivia es permitido insertar cláusulas de transferencia o cesión de derechos patrimoniales del autor en contratos laborales o de prestación de servicios, es recomendable suscribir un Contrato adicional de transferencia o cesión de derechos Patrimoniales en el cual se determine todos los términos y condiciones relacionados a la transferencia de la obra. En caso de no señalar una cláusula expresa sobre la cesión de los derechos patrimoniales dentro de un contrato laboral, dependiendo el cargo que desempeña, el tipo de trabajo que realiza y el objeto de su contratación puede existir la presunción legal de la cesión de los derechos patrimoniales del autor a favor de la persona o entidad con la que se suscribió el contrato laboral. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, en caso de duda sobre un contrato laboral, se aplicará lo que beneficie al trabajador, y podría presumirse, que, en caso de no de	Sí, es posible que en contratos labores o civiles se haga efectiva la transferencia de derechos patrimoniales de autor. La condición es que los mismos sean por escrito por lo que no es posible que exista transferencia en un contrato laboral de carácter verbal. En cuanto a las presunciones, se establece que en caso de silencio en dichos contratos frente a la titularidad de dichos derechos, se entiende que los mismos son transferidos al empleador o contratante en la medida necesaria con las “actividades habituales” del empleador o contratante en la “época de creación de la obra”.	Sí, es posible que en contratos labores o civiles de prestación de servicios se haga efectiva la transferencia de derechos patrimoniales de autor. En estos casos la transferencia debe constar por escrito, se presumirá realizada a título oneroso y la cesión se limita al derecho o derecho cedidos y al tiempo y al ámbito territorial pactados En cuanto a las presunciones, se establece que a falta de estipulación contractual expresa, se presume que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o comitente en forma no exclusiva y en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación, lo que implica, igualmente, que el empleador o comitente, según corresponda, cuentan con la autorización para divulgar la obra y defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.	No existe limitación legal, por lo que, tanto en contratos laborales, como en contratos civiles de prestación de servicios se podrá transferir derechos patrimoniales de autor. Es importante dejar señalado que, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, salvo pacto en contrario, la titularidad originaria de derechos patrimoniales en caso de obras bajo relación de dependencia o por encargo, pertenece al autor (Art. 115 COESC). Por tanto, para que el empleador o comitente tengan derechos de propiedad intelectual sobre una obra, se deberá dejar expresamente establecido en un contrato escrito (sea laboral o civil), que deberá señalar que se ceden los derechos a su favor. La legislación no es lo suficientemente clara para determinar si, en caso de así establecerlo expresamente en el contrato, se puede señalar que la titularidad originaria de la obra resultante del trabajo bajo relación de dependencia o del encargo pertenece al Empleador o Comitente o si, más bien, se debe establecer una “cesión” de derechos (titularidad derivada), en cuyo caso, se deberán cumplir con las condiciones específicas de las transferencias de derechos (Arts. 164 y ss COESC), esto es: determinar las modalidades

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Bolivia 	Colombia 	Perú 	Ecuador 
	no existir una cláusula expresa de cesión de los derechos patrimoniales del autor, dichos derechos aún le pertenecen.			de derechos que se ceden (sin que se pueda ceder derechos inexistentes), en un ámbito territorial determinado, por un tiempo específico y determinando el valor en caso de ser un contrato oneroso.
7. ¿Para el caso de los trabajadores que transfieran su derecho patrimonial de autor, existe algún tipo de derecho de remuneración adicional fuera del salario?	La norma no establece un derecho o exige una remuneración adicional por los derechos patrimoniales del autor, por lo que, si las partes pueden decidir si la cesión o transferencia es gratuita o el salario puede ser considerado como el pago por la transferencia del derecho.	No hay remuneración adicional prevista en derecho de autor.	En las obras creadas en cumplimiento de una relación laboral o en ejecución de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se registrará por lo pactado entre las partes. La legislación peruana no establece la obligación de otorgar una remuneración adicional al empleado o locador de servicios por la transferencia de los derechos patrimoniales de autor.	En Ecuador no es preciso afirmar que no existe una remuneración adicional a favor de los trabajadores por la transferencia de los derechos patrimoniales; ello, debido a que la presunción de titularidad de derechos no es a favor de empleador (como en la mayoría de países cuya legislación corresponde a la vertiente del derecho continental), sino que el principio se invierte y, como quedó indicado en respuestas anteriores, la presunción de titularidad de los derechos corresponde al trabajador, salvo pacto en contrario (Art. 115 COESC). En tal sentido, si en el contrato de trabajo no se ha hecho constar expresamente que los derechos corresponden al empleador, entonces este último no tendrá derecho para explotar la obra y si luego pretende que se cedan los derechos a su favor, además del salario que paga al empleado por el trabajo que ejecuta, deberá reconocerle una compensación económica por la cesión de derechos de propiedad intelectual que se haga a su favor (a menos que la misma sea a título gratuito).

	Cuba 	Rep. Dominicana 	Costa Rica 	Venezuela 
Colaboradores	Yanet Souto Amparo Santana	Orietta Blanco Hemil Rodríguez	Laura Valverde	Cástor González Carolina Jiménez
1. Cite las normas de su país que establezcan los requisitos exigidos para la cesión o transferencia de Derechos Patrimoniales de Autor.	Ley del Derecho de Autor Nro.14/ 1977 y Resoluciones específicas del Ministerio de Cultura para cada tipo contractual.	- Ley 65-00 sobre Derecho de Autor (LDA), de fecha 21 de agosto de 2000. - Reglamento de Aplicación de la Ley 65-00 (RDA) de fecha 17 de junio de 2004.	Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N°6683 y su Reglamento	LEY SOBRE DERECHO DE AUTOR Título III DE LA EXPLOTACIÓN DE LA OBRA POR TERCEROS Capítulo I. Disposiciones Generales Sección Primera Del alcance y de las formar de cesión de los derechos de explotación Artículos: 50 al 54. Artículo 50.- <i>El derecho de explotación indicado en el artículo 23 y definido en el artículo 39 de esta Ley, puede ser cedido a título gratuito u oneroso; pero revertirá al autor o a sus derechohabientes al extinguirse el derecho del cesionario. Salvo pacto en contrario, toda cesión de derechos de explotación se presume realizada a título oneroso. El titular del derecho de explotación puede igualmente conceder a terceros una licencia de uso, no exclusiva e intransferible, a cambio de una remuneración y la cual se rige por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesión de los derechos de explotación en cuanto sean aplicables.</i> Artículo 51.- <i>Los derechos de explotación son independientes entre sí y, en consecuencia, la cesión del derecho de reproducción no implica la del derecho de comunicación pública, ni viceversa. Siempre que no se hubiese convenido otra cosa, los efectos de la cesión</i>

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor
en diversos países de América Latina

	Cuba 	Rep. Dominicana 	Costa Rica 	Venezuela 
				de cualesquiera de los derechos patrimoniales, se limitan a los modos de explotación previstos específicamente en el contrato. Salvo en las cesiones a título gratuito, pactadas expresamente, es necesario que en el contrato de cesión se estipule, con sujeción a lo dispuesto en la Sección Segunda de este Capítulo, la remuneración del autor, correspondiente a la explotación que se realice por los modos previstos específicamente en el contrato. Artículo 52.- Es válida la cesión de los derechos de explotación del autor sobre sus obras futuras si se las determina particularmente o por su género; pero la cesión sólo surte efecto por un término máximo de cinco años contados a partir de la fecha del contrato, aun cuando en éste se haya fijado un plazo mayor. Artículo 53.- Salvo disposición expresa de la Ley, los contratos de cesión de derechos de explotación y los de licencia de uso, deben hacerse por escrito. Sin embargo, no será necesaria esta formalidad en las obras audiovisuales, en las radiofónicas, en los programas de computación y en las realizadas bajo relación laboral, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16, 17 y 59 de esta Ley. Artículo 54.- La enajenación del objeto material en el cual esté incorporada una obra, no produce en favor del adquirente la cesión de los derechos de

	Cuba	Rep. Dominicana	Costa Rica	Venezuela
				
				<i>explotación del autor.</i> <i>Sin embargo, salvo pacto en contrario, el contrato de enajenación del objeto material que contiene una obra de arte, confiere al adquirente el derecho de exponer públicamente la obra, sea a título gratuito u oneroso.</i> <i>En caso de reventa de obras de artes plásticas, efectuada en pública subasta o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte, el autor, y a su muerte los herederos o legatarios, por el tiempo a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, goza del derecho inalienable e irrenunciable de percibir del vendedor un dos por ciento (2%) del precio de reventa.</i> <i>La recaudación de la remuneración prevista precedentemente, deberá ser encomendada a una entidad de gestión colectiva.</i>
2. ¿Se admite la transferencia total y a título definitivo de Derechos Patrimoniales?	Cuba siguiendo la tradición romano francesa considera intransferibles las facultades morales y en cuanto a las patrimoniales rige, entre otros, el principio de interpretación restrictiva de los contratos, lo no autorizado se considera no cedido. No obstante, si contractualmente así lo adoptan, se pueden ceder todas las facultades patrimoniales. En esta materia rige el principio de la independencia de las distintas facultades patrimoniales entre sí, por lo que la transmisión a terceros requiere manifestaciones expresas y distintas de la voluntad del autor.	Si	Si	Si es permitida la transferencia total, solo que se debe pactar expresamente en el contrato de cesión y especificar los modos de explotación que se está transfiriendo (Artículo 51): • Derecho de Comunicación Pública en todas sus formas (se deben enumerar) • Derecho de reproducción el cual también debe incluir la distribución La cesión puede ser a título definitivo aunque la misma durará el tiempo de vida del autor más 60 años, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte.

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Cuba 	Rep. Dominicana 	Costa Rica 	Venezuela 
3. ¿Existe diferencia entre transferencia y cesión de derechos patrimoniales?	En sede autoral, la cesión constituye un negocio jurídico típico, en virtud del cual se transmiten determinadas facultades integrantes de un derecho, pero no implica que el autor renuncia a sus facultades de explotación de la creación intelectual. Consecuentemente se colige que no se trata de transferencia de la titularidad de las facultades de explotación en su plenitud. La interpretación es que la cesión es una autorización de uso diferente de la enajenación o cesión del derecho civil.	La ley utiliza indistintamente estos términos.	La Ley de Derechos de Autor hace referencia a enajenación en general, sin distinción entre transferencia y cesión.	No hay diferencia. Como referencia en Venezuela la terminología jurídica establece que se trata de una cesión de derechos.
4. ¿Qué requisitos y formalidades existen para que la transferencia de los Derechos Patrimoniales sea válida?	Elemento esencial subjetivo: consentimiento contractual de personas capaces. Elementos objetivos: objeto, causa y forma. Los contratos para utilización de las obras deben estipular generales de las partes contratantes; el título de la obra; las facultades objeto de cesión; el término de la cesión; la forma y el grado CUBA de utilización de las obras; los plazos para ejecutar pago de remuneración; los supuestos en los que el autor puede ceder a terceros la utilización de la obra durante la vigencia del contrato. Rige el principio de que deben formalizarse por escrito. Los contratos en materia autoral deben constar por escrito; empero el incumplimiento de dicho requisito no implica la nulidad del contrato, pues la forma tiene un valor ad	Contrato de cesión debidamente legalizado ante notario. En caso de ser firmado en el extranjero, se requerirá legalización consular o Apostilla, en el caso que aplique.	Todo acto de enajenación de una obra literaria o artística o de derecho conexo, sea total o parcial, deberá constar en instrumento público o privado, ante dos testigos.	- El contrato de cesión de los derechos de explotación debe hacerse por escrito. En el caso de las obras audiovisuales, radiofónicas, programas de computación, y las realizadas bajo relación laboral de conformidad con lo establecido en los artículos 15, 16 17 y 59 de la Ley, aunque existe una presunción de Ley, referente a la cesión de los derechos de explotación, es recomendable igualmente la elaboración de un contrato. - Contrato a título gratuito u oneroso, salvo pacto en contrario la cesión de los derechos de explotación se presume realizada a título oneroso. - Salvo en las cesiones a título gratuito pactada expresamente, es necesario pactar la remuneración del autor, correspondiente a los modos de explotación

	Cuba	Rep. Dominicana	Costa Rica	Venezuela
				
	probationem. No es obligatoria dicha formalidad en las publicaciones de obras en diarios y otras publicaciones periódicas. En esta materia rige la presunción de onerosidad, pues la autorización de uso de una obra implica remuneración para el autor. La exclusividad en el uso debe ser expresa			prevista en el contrato. Debe establecerse una participación proporcional en los ingresos que obtenga el cesionario por la explotación de la obra no obstante, la remuneración del autor puede consistir en una cantidad fija en los casos contemplados en el Artículo: 55 -Cuando no se pueda determinar el cálculo de una participación proporcional. -Por falta de medios para fiscalizar la aplicación de la participación. -Si los gastos de las operaciones de cálculo y de fiscalización no guardan proporción razonable con la suma a la cual alcanzaría la remuneración del autor. -Si la naturaleza o las condiciones de la explotación hacen imposible la aplicación de la regla de la remuneración proporcional sea porque la contribución del autor no constituye uno de los elementos esenciales de la creación intelectual de la obra o porque la utilización de la obra sólo presente un carácter accesorio en relación al objeto explotado -Lo mismo rige cuando el autor o el cesionario se encuentran domiciliados en el exterior. -Es igualmente lícita, a pedido del autor, la conversión entre las partes contratantes de los derechos provenientes de contratos en vigor, en anualidades vitalicias de monto fijo. • El contrato de cesión se limita exclusivamente a los derechos patrimo-

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Cuba 	Rep. Dominicana 	Costa Rica 	Venezuela 
				niales. La cesión de los derechos patrimoniales se limita a los modos de explotación previstos específicamente en el contrato, la cesión del derecho de comunicación no implica la cesión del derecho de reproducción y viceversa. Es un contrato restrictivo. • La posible transferencia por parte del cesionario a un tercero, debe pactarse expresamente dentro del contrato. Artículo 57 de la Ley. • Es recomendable en el contrato de Cesión de los derechos de explotación contemplar todo, así por ejemplo posibles acciones civiles y penales.
5. ¿Existen particularidades en relación con las transferencias de derechos patrimoniales en contratos relacionados en cierto tipo de industrias como las del software, la audiovisual y musical? En caso afirmativo, favor detalle las mismas.	En el supuesto de las obras cinematográficas, se establece una excepción, en virtud de la cual, la norma especial reconoce el derecho de autor, de modo originario, a la entidad que la haya producido, por tanto se otorga la titularidad originaria a la persona jurídica.	En el caso de las obras audiovisuales, salvo pacto en contrario, se presume que los autores de dicha obra han cedido de forma exclusiva los derechos al productor (art. 60 LDA). Asimismo, salvo pacto en contrario, los coautores e intérpretes conservan el derecho a participar proporcionalmente con el productor en la remuneración equitativa que se recaude por la copia privada de la grabación audiovisual (art. 67 LDA).	La enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes sólo da derecho, a quien los adquiere, para ejecutar la obra tenida en cuenta, sin que pueda reproducirlos, transferirlos o servirse de ellos para otras obras. Todos estos derechos permanecen con el autor, salvo convenio en contrario. La tradición del negativo fotográfico induce a la presunción de cesión de los derechos de autor sobre el fotograma.	Si, la Ley venezolana contempla particularidades en los casos de las obras audiovisuales, software o programas de computación y obras radiofónicas. Obras audiovisuales - En el caso de las Obras audiovisuales, el Artículo 15 de la Ley Sobre Derecho de Autor contempla: Artículo 15.- <i>Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda su duración el derecho exclusivo de explotación sobre la obra audiovisual, definido en el artículo 23 y contenido en el Título II, incluso la autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley, así como</i>

	Cuba	Rep. Dominicana	Costa Rica	Venezuela
				
				también el consentimiento para decidir acerca de la divulgación. Sin perjuicio de los derechos de los autores, el productor puede, salvo estipulación en contrario, ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra audiovisual, en la medida en que ello sea necesario para la explotación de la misma. En este mismo orden de ideas, el Artículo 13 de la Ley, en su tercer aparte, se refiere al aporte de un coautor en una obra audiovisual, indicando que este puede hacer uso y explotar por separado siempre que se trate de un género diferente y siempre que no se perjudique la explotación de la obra común. Artículo 13.- (...). Salvo pacto en contrario, cada uno de los coautores puede disponer libremente de la parte de la obra que constituye su contribución personal, para explotarla en un género diferente y dentro de los límites establecidos en el último aparte del artículo 10 de esta Ley. Obras radiofónicas En el caso de las obras radiofónicas, la Ley Sobre Derecho de Autor contempla: Artículo 16.- Se entiende por obra radiofónica la creación producida específicamente para su transmisión a través de la radio o televisión, sin perjuicio de los derechos de los autores de las obras preexistentes. Tiene la calidad de autor

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor
en diversos países de América Latina

	Cuba 	Rep. Dominicana 	Costa Rica 	Venezuela 
				de una obra radiofónica, la persona o personas físicas que realizan la creación intelectual de dicha obra. Se presume, salvo pacto expreso en <u>contrario</u>, que los autores de la obra radiofónica han cedido al productor en forma ilimitada y por toda su duración el <u>derecho exclusivo de explotar la obra</u> radiofónica, definido en el artículo 23 y contenido en el Título II, inclusive la autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley, y <u>el consentimiento para decidir acerca de la divulgación de la obra.</u> Sin perjuicio de los derechos de los autores el productor de la obra radiofónica puede, <u>salvo estipulación en contrario</u>, ejercer los derechos morales sobre la <u>obra, en la medida en que ello sea necesario para la explotación de la misma.</u> Son aplicables a las obras radiofónicas, las disposiciones relativas a las obras audiovisuales, en cuanto corresponda. Software -En el caso de los software o programas de computación la Ley Sobre Derecho de Autor Venezolana, contempla en su Artículo 17 lo siguiente: Artículo 17.- Se entiende por programa de computación a la expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o una función

	Cuba	Rep. Dominicana	Costa Rica	Venezuela
				
				determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en que se haya realizado la fijación. El productor del programa de computación es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104 de esta Ley, y salvo prueba en contrario, es productor del programa de computación la persona que aparezca indicada como tal de la manera acostumbrada. Se presume salvo pacto expreso en contrario, que los autores del programa de computación han cedido al productor, <u>en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación de la obra, definido en el artículo 23 y contenido en el Título II, inclusive la autorización para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley, así como el consentimiento para decidir sobre su divulgación y la de ejercer los derechos morales sobre la obra en la medida que ello sea necesario para la explotación de la misma.</u> Como regla general en los casos descritos anteriormente, se presume, salvo pacto en contrario, que los autores han cedido de forma ilimitadas y durante toda su duración (la vida de los autos más 60 años), los derechos de explotación, sobre su participación dentro de la obra, es decir el

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Cuba 	Rep. Dominicana 	Costa Rica 	Venezuela 
				derecho de comunicación pública, reproducción y distribución de su participación. Igualmente se presume autorizado el productor, salvo pacto en contrario, divulgar la obra, hacer transformaciones, arreglos, adaptaciones, traducciones y hacer uso del título, hacer uso de los derechos morales de los autores de la obra, siempre que esto sea necesario para la explotación de la misma.
6. ¿Es posible que en contratos de carácter laboral o civil de prestación de servicios se transfieran derechos patrimoniales de autor? En caso afirmativo, favor detallar si existen formalidades o presunciones legales para que se presenten dichas transferencias.	En cuanto a las obras creadas en el marco de una relación jurídica laboral se establece el reconocimiento del derecho de autor a su creador y se regula que la remuneración al autor se encuentra incluida en el salario devengado. De lo antes expuesto se colige que el creador es el titular originario del derecho de autor y los empleadores que han contribuido con medios económicos y técnicos resultan titulares derivados de las facultades patrimoniales. Se regula la creación en el marco del empleo y por encargo con una presunción legal de transmisión de facultades patrimoniales a favor del empleador o encargante de la obra.	Sí, es posible. Se registrará por lo que estipulen las partes. No obstante, a falta de cesión expresa, se presumirá que los derechos patrimoniales sobre la obra serán del o los autores (art. 12 LDA). No existen formalidades especiales. Aclaremos que no se admitirán derechos más amplios de los acordados expresamente en el contrato de cesión (art 81 LDA).	En las obras creadas para una persona natural o jurídica, en cumplimiento de un contrato de trabajo o en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es el autor, pero se presume, salvo pacto en contrario, que el derecho patrimonial o de utilización ha sido cedido al empleador o al ente de Derecho Público, según los casos, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creación de la obra, lo que implica, igualmente, la autorización para divulgarla y para defender los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotación de la misma.	Si, en este sentido el Artículo 59 de la Ley de sobre el derecho de Autor contempla la siguiente presunción: <i>Artículo 59.- Se <u>presume</u>, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de las obras creadas bajo relación de trabajo o <u>por encargo</u>, han cedido al patrono o al comitente, según los casos, en forma ilimitada y por toda su duración, el derecho exclusivo de explotación definido en el artículo 23 y contenido en el Título II de esta Ley.</i> <i>La entrega de la obra al patrono o a quien encarga la creación, según corresponda, implica la autorización para que éstos puedan divulgarla, así como para ejercer los derechos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta Ley y la de <u>defender los derechos morales</u>, en cuanto sea <u>necesario para la explotación de la obra</u>.</i> <i>La cesión a que se refiere este artículo, no se efectúa implícitamente respecto de las conferen-</i>

	Cuba	Rep. Dominicana	Costa Rica	Venezuela
				
				<i>cias o lecciones dictadas por los profesores en universidades, liceos y demás instituciones docentes.</i> Este Artículo referente a las obras por encargo o creadas bajo relación laboral contempla una presunción legal de cesión ilimitada a favor del patrono y comitente, lo cual otorga a cada uno de estos titulares derivados las siguiente facultades: • Divulgar la obra. • Hacer o autorizar traducciones, adaptaciones y transformaciones de la obra. • Emplear o consentir el uso del título de la obra. • Defender los derechos morales correspondientes a la persona física que creó la obra, en cuanto sea necesario para la explotación de esta. Artículo 21.- <i>El autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar las traducciones, así como las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra.</i> Artículo 23.- <i>El autor goza también del derecho exclusivo de explotar su obra en la forma que le plazca y de sacar de ella beneficio. En los casos de expropiación de ese derecho por causa de utilidad pública o de interés general, se aplicarán las normas especiales que rigen esta materia.</i> <i>El derecho de explotación no es embargable mientras la obra se encuentre inédita, pero los créditos del autor contra sus cesionarios o contra quien viole</i>

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor
en diversos países de América Latina

	Cuba 	Rep. Dominicana 	Costa Rica 	Venezuela 
				su derecho, pueden ser gravados o embargados. En los casos de embargo, el Juez podrá limitar sus efectos para que el autor reciba a título alimentario, una determinada cantidad o un porcentaje de la suma objeto de la medida. Artículo 24.- No puede emplearse sin el consentimiento del autor el título de una obra, siempre que sea original e individualice efectivamente a ésta, para identificar otra del mismo género cuando existe peligro de confusión entre ambas. Sin embargo en contravención a la cesión de carácter ilimitado contemplada en el Artículo 59, el artículo 52 de la misma Ley, en referencia a las obras futuras, es decir aquella realizada por encargo de un comitente, consagra lo siguiente: Artículo 52.- Es válida la cesión de los derechos de explotación del autor sobre sus obras futuras si se las determina particularmente o por su género; pero la cesión sólo surte efecto por un término máximo de cinco años contados a partir de la fecha del contrato, aun cuando en éste se haya fijado un plazo mayor. Es decir que en el caso de las cesiones de obras futuras, es decir aquellas obras hechas por encargo de un comitente, si se les determina particularmente o por su género en el contrato, la cesión solo podrá ser por un máximo de cinco años aunque se haya pactado en el contrato un plazo

	Cuba 	Rep. Dominicana 	Costa Rica 	Venezuela 
				mayor, en este sentido, el autor de la obra una vez transcurrido el plazo de 5 años a partir de la fecha de la firma del contrato, puede reclamar al comitente y ejercer la explotación absoluta sobre la obra creada por encargo, sin que el comitente pueda invocar todos los derechos de formar ilimitada y por toda su duración, es decir la vida del autor más 60 años después de la muerte. Finalmente la ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, hace referencia a las obras creadas bajo relación laboral en el sector público, en su Artículo 325: <i>Artículo 325: La producción intelectual generada bajo relación de trabajo en el sector público, o financiada a través de fondos públicos que origine derechos de propiedad intelectual, se considera del dominio público, manteniéndose los derechos del reconocimiento público del autor o autora.</i> En este caso en particular, se deduce que la explotación de los derechos patrimoniales no le pertenece ni al patrono ni al autor, sino que la obra pasa automáticamente al dominio público.
7. ¿Para el caso de los trabajadores que transfieran su derecho patrimonial de autor, existe algún tipo de derecho de remuneración adicional fuera del salario?	La ley especial admite que en supuestos específicos resultaría dable recibir remuneración adicional, en virtud de disposiciones reglamentarias. Existen resoluciones	La ley no prevé otro tipo de remuneración diferente al pactado entre las partes. Se deja a apreciación de las partes.	Esto no está contemplado en nuestra ley.	No. La presunción contemplada en el Artículo 59, implica que el autor pierde, <u>salvo pacto en contrario</u> , la facultad de manejar por sí mismo los derechos de explotación sobre las obras realizadas

	Cuba	Rep. Dominicana	Costa Rica	Venezuela
				
	que en el caso de la obra periodística y las obras creadas para la radio y la televisión puedan recibir una remuneración adicional en el caso que se comercialicen con otros utilizadores.			bajo una relación laboral o por encargo, ya que la Ley le transfiere esta facultad al patrono o comitente. En base a lo antes expuesto, el autor debe pactar expresamente con su patrono o comitente, además de la remuneración inicial convenida para la elaboración de la obra creada bajo relación laboral o por encargo, algún otro beneficio derivado de la explotación, en base a la remuneración proporcional a los ingresos que genere el cesionario, principio universalmente reconocido por el Derecho de Autor, Artículo 55. En el caso de las obras creadas bajo relación laboral en el sector público, la ley no contempla ninguna salvedad.

	Guatemala 	Honduras 	El Salvador 	México 	Nicaragua 
Colaboradores	Virginia Servent y Melanie Avea	José Dolores Tiejrino	Nelly Serrano	Dr. José Manuel Magaña Rufino	Marcela Aristandra Chavarria
1. Cite las normas de su país que establezcan los requisitos exigidos para la Cesión o transferencia de Derechos Patrimoniales de Autor.	Decreto No. 33-98 del Congreso de la República de Guatemala del 18 de mayo de 1998. (Artículos 72 al 83 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos).	Decreto No. 4-99-E del 02 de diciembre de 1999. (Ley de Derechos de Autor y de Derechos Conexos).	Decreto No. 604 del 15 de julio de 1993. (Artículos 8, 50- 56 de la Ley de Propiedad Intelectual).	Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) Artículos 30 al 41, 43, 99 y 103. Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (RLFDA) Artículos 16 al 22.	1. Ley No. 312 del 6 de julio de 1999. (Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos) 2. Decreto 22 de 2000 del 3 de marzo del año 2000. (Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Conexos: <i>artículos 12, 13 14 y 15. Capítulo VII Transmisión de los Derechos Patrimoniales</i>).
2. ¿Se admite la transferencia total y a título definitivo de Derechos Patrimoniales?	Sí es permitido, según el Artículo 72 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Guatemala.	Si se admite, en caso que las partes estén de acuerdo entre sí.	Según nuestra Ley de Propiedad Intelectual, el derecho económico puede transferirse a cualquier título. En el goce de este derecho, el autor o sus causahabientes pueden disponer, autorizar, o denegar la utilización de la obra en todo o en parte para usos comerciales o para efectuar arreglos, adaptaciones o traducciones de ella (Art. 8 LPI).	No, pues la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 30, señala que las transmisiones de derechos patrimoniales deberán cumplir en todos los casos con 3 elementos de existencia: I) Hacerse por escrito, II) De forma onerosa y III) De manera temporal. <i>Artículo 30 LFDA: "(...) Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. (...) Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho."</i> A su vez nos indica la Ley el término supletorio que regirá cuando los contratantes no hagan estipulación al respecto. <i>Artículo 33 LFDA: "A falta de estipulación</i>	No es admitida respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor, teniendo un plazo máximo de 5 años, siendo nulo lo pactado en contrario.

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Guatemala	Honduras	El Salvador	México	Nicaragua
					
				<i>expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años. Soló podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique."</i> Las únicas excepciones a dicha regla general, son las referentes a los Contratos de Edición de Obra Literaria y Programas de Computación, respecto de los cuales la Ley estipula en sus artículos 43 y 103, respectivamente. <i>Artículo 43 LFDA.- "Como excepción a lo previsto por el artículo 33 de la presente Ley, el plazo de la cesión de derechos de obra literaria no estará sujeta a limitación alguna."</i> <i>Artículo 103 LFDA.- "Como excepción a lo previsto por el artículo 33 de la presente Ley, el plazo de la cesión de derechos en materia de programas de computación no está sujeto a limitación alguna."</i> Acorde a lo anterior la transmisión de derechos patrimoniales relativas a los Contratos de Edición de Obras Literarias y Programas de computación no tendrán la limitante del artículo 33 (pueden pactarse por más de 15 años sin Justifica-	

	Guatemala	Honduras	El Salvador	México	Nicaragua
					
				ción alguna), pero no pueden contradecir lo señalado en el artículo 30, por lo que necesariamente deben ser temporales. Por último el artículo 17 del Reglamento de la LFDA indica que las transmisiones de Derechos patrimoniales por más de 15 años deben ser justificadas e inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor.	
3. ¿Existe diferencia entre transferencia y cesión de derechos patrimoniales?	No hay diferencia.	No.	La Ley de Propiedad Intelectual define el derecho patrimonial en su <u>Art. 7</u> como: <i>el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el uso de sus obras, así como también la facultad de percibir beneficios económicos provenientes de la utilización de sus obras</i>; asimismo, el <u>Art. 8</u> dispone que este derecho <i>puede transferirse libremente a cualquier título, incluyendo la libre transferencia por medio de contrato</i>. No existe diferencia entre transferencia y cesión de los derechos patrimoniales, sin embargo, nos parece importante recalcar que la Ley define en su <u>Art. 5</u> que el derecho de autor comprende facultades de orden abstracto, intelectual y moral, que constituyen el orden moral y además facultades de orden patrimonial, que constituyen el	El artículo 30 LFDA indica que el titular de los derechos patrimoniales puede: 1.- Transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso (exclusivas o no exclusivas). El propio artículo indica que la transmisión debe ser necesariamente temporal. Acorde a lo anterior, en la LFDA de México no existen las cesiones definitivas de derechos patrimoniales sino solo las transferencias temporales. Cabe señalar que aunque en algunos artículos aislados (43 y 103) se habla de “cesión de derechos” patrimoniales, esta “cesión de derechos” necesariamente se refiere a la transmisión temporal, pues como ha quedado señalado el propio artículo 30 no prevé la cesión definitiva de los derechos	En nuestro ordenamiento jurídico sólo se hace referencia a la cesión de derechos patrimoniales pero realmente ambos vocablos tienen el mismo sentido.

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Guatemala 	Honduras 	El Salvador 	México 	Nicaragua 
			derecho económico. Se distinguen las mismas ya que el derecho moral del autor es imprescriptible e inalienable.	patrimoniales de los autores.	
4. ¿Qué requisitos y formalidades existen para que la transferencia de los Derechos Patrimoniales sea válida?	• Contrato debe constar por escrito; • Se limita a los derechos cedidos; • Si no se especifica plazo, la transferencia es por cinco años; • Si no se especifica ámbito territorial, se entiende que se realiza solamente en el país en que se realiza el contrato; • Es nula la transferencia de todas las obras futuras; • La cesión en obras por encargo y en virtud de relación laboral se registrarán por lo pactado en el contrato; • La cesión o transferencia puede hacerse total o parcialmente; Artículos 72 al 78 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la República de Guatemala.	Contrato entre las partes, en la cual establezcan la transferencia o cesión de derechos patrimoniales.	En el caso de tratarse de Contratos de Cesión hechos en el país, deben ser hechos por escritura pública y ser inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual. En el caso de tratarse de contratos otorgados en el extranjero, se sujetarán a formalidades exigidas en el lugar de la celebración y posteriormente deberán seguir el procedimiento de autenticación y traducción al castellano (de ser requerido) establecidos por el derecho común, para que puedan surtir sus efectos en El Salvador. (Art. 56 Ley de Propiedad Intelectual).	La Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 30, nos indica que las transmisiones de derechos patrimoniales deberán cumplir en todos los casos con 3 elementos de existencia: I) Hacerse por escrito, II) De forma onerosa y III) De manera temporal. <i>Artículo 30 LFDA: "(...) Toda transmisión de derechos patrimoniales de autor será onerosa y temporal. (...) Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales y las licencias de uso deberán celebrarse, invariablemente, por escrito, de lo contrario serán nulos de pleno derecho."</i> Adicionalmente la Ley prevé en su Artículo 32, el requisito de la inscripción o publicidad, como elemento de formalidad, para que los efectos de los contratos por los que se transmitan derechos patrimoniales surtan efectos contra terceros. <i>Artículo 32 LFDA "Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmitan derechos patrimoniales deberán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor para que surtan efectos contra terceros."</i>	1. La transferencia de los derechos patrimoniales es por causa de muerte o entre vivos. En el primer caso puede ser mediante sucesión intestada o abintestado. 2. En caso de ser inter vivos, debe formalizarse mediante contrato escrito. 3. El contrato debe indicar la duración de la cesión, territorio y modalidad de explotación. 4. La cesión respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor tiene un plazo máximo de 5 años, siendo nulo lo pactado en contrario. 5. La cesión de exclusividad deberá consignarse expresamente. 6. Cuando una licencia no es exclusiva autorizará a su titular a realizar de la forma que le esté permitido, los actos a los que ésta hace referencia, al mismo tiempo que el autor y demás del mismo.

	Guatemala 	Honduras 	El Salvador 	México 	Nicaragua 
5. ¿Existen particularidades en relación con las transferencias de derechos patrimoniales en contratos relacionados en cierto tipo de industrias como las del software, la audiovisual y musical? En caso afirmativo, favor detalle las mismas.	Básicamente son las mismas puede darse a través de un contrato de trabajo o bien a través de un contrato de transferencia. A continuación, se indican las particularidades de cada una en específico: Para Obras Audiovisuales: Se presumen cedidos al productor en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales derivados de la misma. Se presume que el productor queda autorizado para decidir sobre la divulgación o no divulgación. Art. 27 Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la República de Guatemala. Programas de ordenador: La reproducción de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirá la autorización del titular de los derechos. Artículo 32 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la República de Guatemala. Obras musicales: Salvo lo que en particular convengan las partes, en las obras dramático-musicales se permite la explotación comercial, en forma separada de la obra a la que pertenecen, de aquellos extractos que no comprenden actos enteros. Artículo 41 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la República de Guatemala.	No hay límites por ejemplo: No mencionarse el tiempo de vigencia del contrato, la ley establece un término de 5 años, artículo 63.	• Para las Obras Audiovisuales: los licenciarios o cesionarios de los derechos económicos de las obras audiovisuales, videográficas o cinematográficas podrán ejercer las acciones civiles y penales en defensa de sus respectivos derechos en los términos que el contrato respectivo autorice, conforme al Art. 8 de la Ley. (Art. 30 LPI). • Para los programas de ordenador: el contrato entre los autores del programa y el productor, implica la cesión ilimitada y exclusiva a favor de éste de los derechos patrimoniales reconocidos en la Ley y la autorización para decidir sobre su divulgación (Art. 33 LPI).	Del Contrato de Edición de Obra Literaria Respecto a este contrato, el artículo 43 LFDA, señala que como excepción a la regla general, el plazo de la cesión de derechos (entiéndase transmisión) en este contrato no tendrá limitación alguna. De los Programas de Computación Respecto a este contrato, el artículo 103 LFDA, señala que como excepción a la regla general, el plazo de la cesión de derechos (entiéndase transmisión) en este contrato no tendrá limitación alguna. De las Obras Audiovisuales El artículo 99 LFDA indica que salvo pacto en contrario, el contrato que se celebre entre el autor o los titulares de los derechos patrimoniales, en su caso, y el productor de la obra, no implica la cesión ilimitada y exclusiva a favor de éste de los derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual. El propio artículo 99 LFDA señala que una vez que los autores o los titulares de derechos patrimoniales se hayan comprometido a aportar sus contribuciones para la realización de la obra audiovisual, no podrán oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por cable, radiodifusión, comunicación al público, subtítulo y doblaje de los textos de dicha obra.	No, estas se registrarán con las disposiciones generales de la transferencia antes mencionadas.

Una mirada a los requisitos de cesión de derechos patrimoniales de autor en diversos países de América Latina

	Guatemala 	Honduras 	El Salvador 	México 	Nicaragua 
6. ¿Es posible que en contratos de carácter laboral o civil de prestación de servicios se transfieran derechos patrimoniales de autor? En caso afirmativo, favor detallar si existen formalidades o presunciones legales para que se presenten dichas transferencias.	La cesión de los derechos patrimoniales en virtud de una relación laboral o por encargo, se regirá por lo pactado en el contrato. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad del cesionario en el momento de la entrega de la obra realizada. Es decir, que la cesión de derechos patrimoniales en virtud de una relación de trabajo, es una de las formas de transferencia de derechos, pero debe especificarse que el trabajo es para la creación o para la ejecución de determinada obra. Artículo 75 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la República de Guatemala.	Si es posible: Artículo 19, nos dice: En las obras creadas para una persona natural o jurídica en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública, el titular originario de los derechos morales y patrimoniales es el autor, pero se presume, salvo pacto en contrario, o disposición reglamentaria, que 124 los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al empleador o al ente de derecho público, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de creación de la obra, lo que implica, igualmente, la autorización para divulgarla y ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario, para la explotación de la misma.	Sí es posible, estas se rigen por las disposiciones relativas a la transferencia de los derechos patrimoniales señaladas en la Ley (Art. 8, 50-56 Ley de Propiedad Intelectual de El Salvador).	El artículo 83 LFDA regula la obra por encargo, indicando que salvo pacto en contrario la persona moral o física que comisione le producción de una obra, tendrá la titularidad de los derechos patrimoniales a su favor, además tendrá a su favor ciertos derechos morales como son las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones. Ahora bien, acorde al artículo 84 LFDA cuando la obra creada resulte como consecuencia de una relación laboral particular, se aplicaran las siguientes reglas: I) Deberá constar la relación laboral en un contrato individual de trabajo, por escrito. II) A falta de mención expresa en el contrato, los derechos patrimoniales corresponderán al patrón y trabajador en partes iguales, pudiendo el primero explotarlos sin autorización alguna, pero no viceversa. III) A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales corresponden en su totalidad al trabajador. Respecto a los programas de computación, existe una excepción a la regla anterior, pues el artículo 103 LFDA prescribe que salvo pacto en contrario los derechos patrimoniales sobre este tipo de obras, cuando hayan sido creados por uno o varios empleados empleados en el	Si es posible, la Ley prevé que cuando se trate de una obra realizada por un actor por cuenta de una persona natural o jurídica (en adelante denominada "empleador") en el marco de un contrato de trabajo y de su empleo, salvo disposiciones en contrario del contrato, el primer titular de los derechos morales y patrimoniales será el autor, pero los derechos patrimoniales sobre dicha obra se considerarán transmitidos al empleador en la medida justificada por las actividades habituales del empleador en el momento de la creación de la obra. En los actos, convenios y contratos por los que se transmitan derechos patrimoniales de autor se deberá hacer constar en forma clara y precisa la participación proporcional que corresponderá al autor o la remuneración fija y determinada, según el caso. Este derecho es irrenunciable. La misma regla regirá para todas las transmisiones de derechos posteriores celebradas sobre la misma obra.

	Guatemala	Honduras	El Salvador	México	Nicaragua
					
				ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador, corresponden a este último. Por último el artículo 46 del Reglamento de la LFDA señala que las obras hechas al servicio oficial de la Federación, las entidades federativas o los municipios, se entienden realizadas en los términos del artículo 83 de LFDA (obra por encargo), salvo pacto expreso en contrario en cada caso.	
7. ¿Para el caso de los trabajadores que transfieran su derecho patrimonial de autor, existe algún tipo de derecho de remuneración adicional fuera del salario?	Para el caso de la remuneración, basta con la prestación que se fije para el trabajo que se contrata.	No, todo depende del contrato, si lo hubiera entre el trabajador y la institución.	El derecho que por ley le corresponde es el de la cuantía que se pacte en el contrato (Art. 53 LPI).	En términos generales no hay en la LFDA una disposición expresa, pero el artículo 26 bis LFDA señala que –independientemente del monto recibido por la transmisión de sus derechos patrimoniales- el autor gozará del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. Este Derecho es irrenunciable, pero transmisible. El pago por este concepto será abonado por quien realice la comunicación o transmisión pública de la obra directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los represente. El importe de las regalías deberá convenirse entre el autor, o en su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o transmisión pública de la obra.	La ley no plantea ese derecho, quedando a la libertad de las partes pactar una remuneración adicional fuera del salario por dicha transferencia de los derechos patrimoniales.

Conclusiones

Luego de estudiadas las respuestas brindadas por expertos en derecho de autor en cada país, es posible concluir que no obstante existir ciertas diferencias en las formalidades de las cesiones y el lenguaje utilizado en cada legislación, existe una legislación casi uniforme principalmente orientada a proteger las prerrogativas patrimoniales de los autores. A continuación, se presentan cinco aspectos que se analizaron en los cuestionarios elaborados.

1. Respecto a los términos cesión y transferencia

Pese a que diferentes legislaciones mencionan los términos “cesiones y transferencias”, una vez revisados los países bajo estudio, no se encuentran mayores diferencias prácticas frente a dichas figuras y ambas se refieren al hecho de transmitir los derechos patrimoniales de autor a un tercero.

2. En cuanto a la duración y derechos cedidos

Todos los países bajo estudio consagran una manifestación de protección al autor, bajo la cual la cesión se limita al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito territorial pactados contractualmente. Lo anterior no impide que contractualmente se discriminen la totalidad de derechos patrimoniales y la transmisión por la duración total del término del derecho para que ello pueda ser considerado una cesión total de los derechos patrimoniales. El único país en donde no es posible la cesión por el término de duración de los derechos patrimoniales es México.

3. Requisitos y formalidades para la transferencia de Derechos Patrimoniales

En cuanto a las formalidades para la transferencia de los derechos hay bastante uniformidad en lo que cada uno de los países dispone. Solo se establecen pocas excepciones.

Como condición de validez se establece que el contrato sea por escrito en todos los países con excepciones de Cuba donde se admiten cesiones verbales. Igualmente como condición de validez se exige que la cesión sea onerosa en México, Ecuador y Brasil.

Colombia, Uruguay, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, México exigen la inscripción en registro para que el contrato sea oponible a terceros, en el caso de Uruguay este requisito es optativo para obra audiovisual y software.

Como condición de validez se exige que la cesión sea notariada en Costa Rica y República Dominicana.

4. Presunciones de cesión de derechos patrimoniales

En la mayoría de países bajo estudio se consagra la cesión de derechos patrimoniales a favor del productor de la obra audiovisual cuando en el contrato no se pactó la titularidad de los mismos.

Igualmente existen presunciones de cesión a favor del productor del software en países como El Salvador, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Así mismo, en los contratos escritos de carácter laboral se presenta la presunción de cesión a favor del Empleador cuando se configuran otros elementos tales como la relación de la obra con las actividades de la empresa o la relación de la obra con las funciones del trabajador, ello sucede principalmente en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Perú, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Brasil y Paraguay. Existen países con ciertas particularidades en la hipótesis del contrato laboral, tal es el caso de México en donde en caso de darse la presunción, los derechos patrimoniales son divididos en mitades entre el trabajador y el empleador.

5. Del derecho de remuneración de autores trabajadores o contratistas

En la mayoría de países no se consagra dicho derecho. Solo existen ciertas excepciones como es el caso de Chile que consagra dicha posibilidad en el caso de un autor que se desempeña en un medio periodístico cuando se realiza una publicación de su obra en un diario, revista o periódico distinta de aquél en el que presta servicios, pero que pertenece a la misma empresa.

En México el artículo 26 bis LFDA señala que “independientemente del monto recibido por la transmisión de sus derechos patrimoniales, el autor gozará del derecho a percibir una regalía por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. Este Derecho es irrenunciable, pero transmisible. El pago por este concepto será abonado por quien realice la comunicación o transmisión pública de la obra directamente al autor, o a la sociedad de gestión colectiva que los represente. El importe de las regalías deberá convenirse entre el autor, o en su caso, la Sociedad de Gestión Colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicación o transmisión pública de la obra”.

Para el caso de Cuba, existen resoluciones respecto a la obra periódica y las obras creadas para la radio y la televisión que establecen que el autor puede recibir una remuneración adicional en el caso que se comercialicen con otros utilizadores.



ASIFI

Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual