

**Anuario Dominicano de
Propiedad Intelectual 2018**

ANUARIO DOMINICANO DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
2018



FUNGLODE

FUNDACIÓN GLOBAL
DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Editora: Ana Carolina Blanco Haché
(Fundación Global Democracia y Desarrollo, República Dominicana)

Consejo editorial

Edynson Alarcón (magistrado de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de la República Dominicana)

Gladys Josefina Aquino (exdirectora de la Academia Nacional de Propiedad Intelectual, República Dominicana)

Edwin Espinal (catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, República Dominicana)

Mary Fernández (socia fundadora de Headrik Rizik Álvarez & Fernández, República Dominicana)

Marco Herrera (director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, República Dominicana)

Comité asesor internacional

Maximiliano Santa Cruz Scantlebury (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Santiago, Chile)

Rolando M. Hernández Vigaud (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza)

Colaboradores

Junior Santana (Observatorio Jurídico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, República Dominicana)

Harold Modesto (Observatorio Jurídico de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, República Dominicana)

El Anuario dominicano de propiedad intelectual está indizado en:

Catálogo de Latindex

<http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=23858>

Dialnet (Universidad de La Rioja)

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24441>

©Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode)

Editorial Funglode, Av. César Nicolás Penson 141, La Esperilla, Santo Domingo,

República Dominicana

www.editorialfunglode.com

Septiembre de 2018

Diseño, corrección y traducción: Funglode

Mercadeo y Distribución: Leonesa Méndez

Impresión: Editora Búho

ISSN: 2410-3640

Certificado de Registro en la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA) No. 4410/10/21, libro No. 21

Título clave abreviado: Anu. dominic. prop. intelect.

Impreso en la República Dominicana

Índice

Presentación	9
Siglas y acrónimos	11
Estudios	13
José Rafael FARIÑAS DÍAZ Los contratos de autopublicación de obras escritas: ¿una alternativa en el entorno digital?	15
Rosa CAMPILLO Nuevas sanciones a la violación de los derechos intelectuales establecidas mediante la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	49
Mario E. PUJOLS ORTIZ Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en la República Dominicana	67
María J. FÉLIX TRONCOSO Hacia la proliferación de las denominaciones de origen dominicanas	81
Giraldy BELLO CONTRERAS Innovación en la República Dominicana: de la ficción a la realidad	97
Jurisprudencia seleccionada y comentada	111
Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ Entre obras y marcas: jurisprudencia de propiedad intelectual	113

Textos legales y jurisprudencia	177
Textos legales	179
Jurisprudencia	183
Bibliografía general	189

Presentación

El Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual celebra una nueva conquista: la quinta edición. Nos llena de satisfacción saber que desde nuestros inicios hemos logrado publicar de manera constante para alcanzar metas propuestas y renovar el compromiso de calidad. Cuarenta autores nacionales y extranjeros han colaborado con nosotros. Hemos logrado convertirnos en un espacio de reflexión que incluso toca temas controvertidos y aporta a la diversidad de pensamiento.

En el presente número, el profesor José Fariñas habla sobre los «Contratos de autopublicación de obras escritas en plataformas digitales», y plantea que las nuevas tecnologías han cambiado el sistema tradicional de publicación, evolucionando hacia un modelo más dinámico con usuarios que son productores y consumidores de contenidos, lo que trae implicaciones para el derecho de autor por tratarse de obras protegidas. Le sigue Rosa Campillo con un estudio sobre la proliferación de leyes que sancionan la violación de los derechos intelectuales, incluyendo la Ley de Lavado de Activos que impone penas más severas que las previstas en las leyes especiales. Mario Pujols y María Josefina Félix Troncoso nos hablan de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen dominicanas. Pujols hace un llamado para adecuar nuestro marco jurídico a raíz de la actualización (aún no aprobada) del Arreglo de Lisboa, para evitar la competencia desleal sobre productos dominicanos con buena reputación en el mercado exterior. Félix Troncoso establece que el país presenta excelentes condiciones para que el Estado conceda denominaciones de origen cuya característica principal es informar al consumidor sobre la calidad de un producto, pero se deben reunir cualidades únicas atribuibles al lugar donde se produce y a la forma en que se produce. Giraldy Bello nos habla de la innovación en

la República Dominicana, en concreto sobre los vehículos autónomos y cómo este es un país favorable para su desarrollo. Por último, Edwin Espinal Hernández nos presenta jurisprudencia sobre: gestión colectiva, transformación de obra musical, comunicación pública no autorizada, derecho de la propia imagen, uso no autorizado de una marca, medidas en frontera y medidas cautelares, entre otras.

Al llegar a este momento de nuestra historia, es necesario agradecer la colaboración intensa de nuestro consejo editorial, evaluadores y asesores internacionales por su esfuerzo y dedicación, sin ellos estas cinco ediciones no serían iguales. A nuestros lectores y colaboradores, por ser pilares de nuestra existencia. Y finalmente a nuestros autores, que cada año ceden sus derechos patrimoniales para que podamos ser también una publicación digital de acceso gratuito a nivel mundial, sin ellos no sería posible y les estamos eternamente agradecidos.

A propósito de las indicaciones geográficas, y tocando también la creatividad y el arte, quisiera dejarles estas palabras del profesor Juan Bosch pronunciadas el 17 de febrero de 1963:

Todo creador necesita un pueblo que lo comprenda y que lo estimule. Sin ese pueblo [...] el creador se agota, como la planta en la tierra donde no hay agua, donde el aire es seco, y la tierra cargada de sal. Tenemos que hacer del pueblo dominicano, un pueblo capaz de comprender y admirar la obra de arte [...] El artista crea para la eternidad, el artista crea belleza, la belleza produce bien de alma, el bien de alma conduce a la bondad, y la bondad, dominicanos, es lo que debe perseguir el hombre sobre la tierra. Tenemos que estimular a nuestros artistas, que con gran trabajo y con miseria y con lucha están creando belleza para darle prestigio a este país.

Ana Carolina BLANCO HACHÉ
Editora

Siglas y acrónimos

AAE	Acuerdo de asociación económica
ACP	África, Caribe y Pacífico
ADOPI	Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ANUDOPI	Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual
ASIPI	Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
ASOPROCAES	Asociación de Productores de Café Especial
CARIFORUM	Foro del Caribe para los Estados de África, del Caribe y del Pacífico
CE	Comunidad Europea
CECOLDA	Centro Colombiano del Derecho de Autor
CODETEL	Compañía Dominicana de Teléfonos
CODOCAFE	Consejo Dominicano del Café
DO	Denominación de origen
DR-CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica
EGEDA	Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales
EPA	Acuerdo de asociación económica (economic partnership agreement)
FNC	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
IG	Indicación geográfica
IIDA	Instituto Interamericano de Derecho de Autor
INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú
KDP	Publicación Directa de Kindle (Kindle Direct Publishing)

NCF	Número de comprobante fiscal
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONAPI	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ONDA	Oficina Nacional de Derecho de Autor
ONG	Organización no gubernamental
PCT	Tratado de Cooperación en materia de Patentes
PDA	Plataformas digitales de autopublicación
POD	Impresión por demanda (<i>print on demand</i>)
PUCMM	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
SCJ	Suprema Corte de Justicia
SGACEDOM	Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música
UAPA	Universidad Abierta para Adultos
UCV	Universidad Central de Venezuela
ULA	Universidad de los Andes
VERO	Programa de Derechos Verificados de Propiedad de Ebay (Verified Rights Owner)
WCT	Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (WIPO Copyright Treaty)
WIPO	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (World Intellectual Property Office)
WPPT	Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WIPO Performances and Phonograms Treaty)

ESTUDIOS

Los contratos de autopublicación de obras escritas: ¿una alternativa en el entorno digital?

The Autopublication Contracts of Written Works:
An Alternative in the Digital Environment?

José Rafael FARIÑAS DÍAZ

Es abogado, especialista en propiedad intelectual y doctorando en Derecho de la Universidad Central de Venezuela (ucv). Es profesor de Derecho de Autor en el posgrado sobre Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes (ULA) y vicepresidente por Venezuela del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA).

Resumen

La conexión a Internet abarca ya más del cincuenta por ciento de la población mundial, y eso ha traído consigo un cambio sustancial de los hábitos de consumo de contenidos protegidos por derecho de autor y derechos conexos, entre ellos, de obras escritas. Ese cambio se ha producido en la cantidad de obras públicas a disposición de los usuarios y en su forma de acceso. En ese sentido y gracias a ello, las plataformas digitales de autopublicación han venido a constituirse en una alternativa paralela y expedita al sistema tradicional de publicación de obras escritas, y han ofrecido a los autores y editores independientes una alternativa de mayor presencia en los mercados de distribución de obras. No obstante, esta alternativa no está exenta de dificultades

asociadas a la autorización de los contenidos objeto de publicación, a la participación en los beneficios derivados de la autopublicación, o a la responsabilidad por la puesta a disposición o almacenamiento de tales contenidos. En este trabajo se describirá el funcionamiento de las plataformas y se harán algunas consideraciones –esencialmente jurídicas– acerca de los aspectos más relevantes asociados a la autopublicación de obras escritas.

PALABRAS CLAVES: AUTOPUBLICACIÓN – OBRAS ESCRITAS – EDICIÓN – INTERNET – PLATAFORMAS DIGITALES

Abstract

The Internet connection already covers more than fifty percent of the world's population, and this has brought with it a substantial change in the consumption habits of content protected by copyright and related rights, including written works. This change has occurred in the amount of public works available to users and in the way they access them. In this sense and thanks to this, the irruption of the digital platforms of self-publishing has become a parallel and expeditious alternative to the traditional system of publishing written works, and have offered authors and independent publishers an alternative of greater presence in the distribution markets of works. However, this alternative is not exempt from difficulties associated with the authorization of the contents to be published, the participation in the benefits derived from self-publishing, or the responsibility for the provision or storage of such content. On this article the operation of the platforms will be described and some considerations – essentially legal – will be made about the most relevant aspects associated with the self-publishing of written works.

KEYWORDS: SELF-PUBLISHING – WRITTEN WORKS – EDITION – INTERNET – DIGITAL PLATFORMS

Sumario: I. Introducción: Del papel a la pantalla. II. La autoedición de obras escritas como respuesta al entorno digital: A. Concepto: ¿au-

toedición o autopublicación?: 1. Tomando en cuenta la naturaleza de la actividad. 2. Desde el punto de vista jurídico. III. Aspectos del contrato de autopublicación en plataformas digitales: A. Obligatoriedad. B. Contenido. C. Consentimiento. IV. Objeto del contrato de autopublicación en plataformas digitales: A. Alcance de la autorización otorgada por la plataforma de autopublicación digital al autor o editor independiente. B. Alcance de la licencia otorgada por el autor o editor independiente a la plataforma de autopublicación digital: 1. Actividades comprendidas en la licencia de puesta a disposición de las obras objeto del contrato. C. Especial referencia al agotamiento del derecho de distribución, ¿procede en el ámbito digital? V. La responsabilidad de las plataformas digitales de autopublicación por el uso ilícito de contenidos protegidos por derecho de autor y derechos conexos: A. Las plataformas digitales de autopublicación como servicios de la sociedad de la información. B. Los supuestos por uso ilícito de contenidos que pudieran dar lugar a la responsabilidad a propósito de la autopublicación. C. La responsabilidad en los términos y condiciones de uso de las PDA. VI. Vigencia y terminación del contrato de autopublicación digital. VII. A manera de conclusión.

I. INTRODUCCIÓN: DEL PAPEL A LA PANTALLA

Vamos a decirlo desde el comienzo: a pesar de las opiniones en el sentido de que «el cerebro humano mejora en su rendimiento cognitivo cuando el texto está íntimamente ligado al soporte físico que lo contiene; cuando se aúnan varios sentidos (olor, tacto...) en la lectura; [...] leer y comprender un texto es una actividad global de los sentidos. Estos elementos se pierden en una pantalla»,¹ la autoedición y publicación en plataformas digitales –y, en consecuencia, la lectura en dispositivos móviles– es una realidad.

¹ RAMIREZ, F. (2009): «Lectura en pantalla y cognición», *Biblumliteraria* [en línea], <<http://biblumliteraria.blogspot.com/2009/04/lectura-en-pantalla-y-cognicion.html>> [Consulta: 10/11/2017].

La autopublicación se ha ido posicionando a gran velocidad como respuesta ante los cambios generados a propósito de las facilidades que ofrecen las herramientas digitales de publicación y distribución de contenidos, y de la demanda cada vez mayor de consumo de esos contenidos por parte de los usuarios. Y eso es así, además de las razones anteriores, por otras que no pueden ser obviadas como variables a la hora de abordar la comprensión de este auge vertiginoso:² ya hay más de 4,100 millones de personas en el mundo que están conectadas a Internet, lo cual representa más del 50 % de la población mundial. Concretamente, al 31 de diciembre 2017, las estadísticas³ son reveladoras: 4,156,932,140 personas conectadas, con un índice de penetración global del 54.4 %. De esa cifra, a América Latina y el Caribe corresponden 437,001,277 personas, que representan el 10.5 % de los usuarios a nivel mundial y una tasa de penetración en la región del 67.0 %.

Parece obvio que en un mundo en el que las personas conectadas a Internet son cada día más, los hábitos de producción y consumo de bienes y servicios culturales –entre ellos los referidos a la publicación y lectura de obras escritas– también migran a plataformas y dispositivos que facilitan su puesta a disposición y acceso, aunque ello no implique necesariamente que se prescinda de los métodos tradicionales. Lo que ha venido ocurriendo, pues, es una convivencia de modelos, y la preeminencia de uno sobre otro tiene mucho que ver con la proliferación de dispositivos móviles y un cambio generacional de las preferencias de producción y acceso de editores independientes, autores y lectores.

² Ver el documento del Comité Intergubernamental para la Nueva Agenda por el Libro y la Lectura del CERLALC: «La figura de la autoedición en formato digital está ganando fuerza y mercado rápidamente. Vale la pena notar que, entre los 100 libros digitales más vendidos para el Kindle de Amazon, unos 27 llegaron a Internet mediante el sistema de autoedición, conocido como Kindle Direct Publishing». Cfr. CERLALC (2013): *El derecho de autor y los contratos de los contenidos editoriales en el entorno digital* [en línea], <<http://cpl.org.pe/wp-content/uploads/2011/11/El-derecho-de-autor-y-los-contratos-de-los-contenidos-editoriales-en-el-entorno-digital-2.pdf>> [Consulta: 10/11/2017].

³ INTERNET WORLD STATS (2018): *World Internet Users and Population Stats 2018* [en línea], <<https://www.internetworldstats.com/stats.htm>> [Consulta: 26/07/2018].

Lo que sigue a continuación son unas consideraciones esencialmente jurídicas para lo cual nos apoyamos en las directivas de la Unión Europea y en la Digital Millennium Copyright Act de los Estados Unidos de América, con las cuales se pretende dejar al descubierto que las plataformas digitales de autopublicación, aunque se han convertido hoy en una alternativa para los autores con menos opciones de publicación a través de los canales regulares de distribución de obras escritas, no están exentas de otras complejidades propias de un sistema normativo en materia de derecho de autor que se enfrenta a las realidades propias de un entorno digital que crea, en ocasiones, grandes desequilibrios, sobre todo en los beneficios económicos que corresponden a los autores de las obras objeto de publicación.

II. LA AUTOEDICIÓN DE OBRAS ESCRITAS COMO RESPUESTA AL ENTORNO DIGITAL

A. El concepto: *¿autoedición o autopublicación?*

A menudo se hace alusión a la autoedición como sinónimo de autopublicación, pero entre ambas actividades hay diferencias. Las diferencias pueden destacarse desde dos puntos de vista: 1. tomando en cuenta la actividad que se lleva a cabo y, 2. desde el punto de vista jurídico.

1. Tomando en cuenta la naturaleza de la actividad

Mariana Eguaras afirma que la autoedición no existe, que lo que sí se puede hacer es autopublicarse. No obstante, sostiene que hay un solapamiento inadecuado entre ambas acepciones, que carecen de precisión. La edición implica mucho más que publicar, comporta un proceso que demanda conocimientos técnicos y, sobre todo, prácticos que conllevan a una publicación exitosa de una obra escrita. «En la práctica es imposible ser objetivo sobre lo que uno ha escrito y más todavía ser el asesor/corrector/editor de su propia obra. Y todo esto sin considerar que al tratamiento del manuscrito además deben sumarse las tareas

de diseño del libro y la maquetación del mismo, la preparación de los archivos para la imprenta o para la distribución digital (para lo que hay que tener determinados conocimientos técnicos) y todas las laboriosas y extensas acciones de promoción y marketing».⁴

En otras palabras, y como también afirman Sharpe Leslie y Gunther Irene, «por “editar” entendemos el arte y el oficio de dar forma a un manuscrito y mejorarlo para convertirlo en un libro publicable, por lo cual el de edición es un concepto amplio, e implica tanto un arte como un oficio».⁵

El oficio –continúan diciendo estas autoras– puede ser aprendido con bastante facilidad mediante la atención diligente a las reglas de la gramática y a las convenciones de uso y estilo. Para el dominio del arte, en cambio, las reglas no bastan: se requiere una sensibilidad especial, un ojo bien afinado y un instinto que solo se logra con años de experiencia.⁶

En cambio, la publicación es la actividad de poner a disposición los ejemplares de la obra a través de cualquier medio o procedimiento. En este sentido, entonces, la publicación es una consecuencia y el producto final de la edición. Y debe cumplir, además, conforme a la definición de *obras publicadas*, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna), con el requisito de que la cantidad de ejemplares puestos a disposición a través de la distribución satisfaga razonablemente las necesidades del público, estimadas de acuerdo con la índole de la obra.⁷

Con palabras de Mariana Eguaras, podemos resumirlo así: «autopublicar es la acción por la que el autor, por el medio que sea, gestiona

⁴ EGUARAS, M. (2013): «La autoedición no existe», 4 de marzo de 2013 [en línea], <<https://marianaeguaras.com/la-autoedicion-no-existe/>> [Consulta: 10/11/2017].

⁵ SHARPE, L & GUNTHER, I. (2005): *Manual de edición literaria y no literaria*. México: Fondo de Cultura Económica.

⁶ SHARPE, L & GUNTHER, I. *Ibidem*.

⁷ Art. 3.3 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, sobre cuyo contenido puede leerse también un comentario en: FICSOR, M. (2003): *Guía sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI*. Ginebra: OMPI, p. 317.

por sí mismo la publicación de su libro, sea la impresión o la creación de un archivo para su posterior distribución y comercialización. Autoeditarse es cuando el autor realiza todas las tareas propias de un editor».⁸

2. Desde el punto de vista jurídico

Otra forma de ahondar en las diferencias de ambos conceptos es abordar su naturaleza desde la perspectiva jurídica, analizando, por ejemplo, los elementos del contrato de edición desde la visión de la doctrina⁹ y comparándolos con el concepto jurídico de publicación. Veamos.

El contrato de edición:

Es aquel por el cual el autor de una obra del ingenio o sus derechohabientes ceden, en condiciones determinadas, el derecho de producir o hacer producir un número de ejemplares de la obra, a una persona llamada editor, quien se obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra por su propia cuenta.¹⁰

⁸ EGUARAS, M. (2014): «La autopublicación a debate en el ciclo breakfast club», 8 de julio de 2014 [en línea], <<https://marianaeguaras.com/la-autopublicacion-a-debate-en-el-ciclo-breakfast-club/>> [Consulta: 11/11/2017].

⁹ Delia Lipszyc sostiene que el contrato de edición en forma amplia es aquel por el cual el autor de una obra literaria, musical o artística —o su derechohabiente— autoriza a una persona física o jurídica (el editor) y esta se obliga a reproducir o hacer reproducir en forma gráfica, de una manera uniforme y directa, un número determinado de ejemplares —copias—, a publicarlos, distribuirlos y venderlos al público por su cuenta y riesgo, sin subordinación jurídica, así como a pagar a la otra parte una remuneración proporcional a los producidos por la venta de los ejemplares, o bien a tanto alzado. Cfr. LIPSZYC, D. (1993): *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, p. 288. En este mismo sentido, Lacruz Mantecón señala que el contrato de edición es un contrato dirigido a la reproducción y distribución de la obra que produce como resultado una transmisión, que la ley llama cesión, pero en la que el derecho que adquiere el cesionario resulta ser bien distinto al del cedente. Cfr. LACRUZ MANTECÓN, M. (S/F): *Las obligaciones del editor en el contrato de edición literaria*. Madrid: AISGE/REUS, p. 119.

¹⁰ Ley sobre el Derecho de Autor venezolana, Gaceta Oficial No. 4.638, extraordinario del 1 de octubre de 1993.

De la anterior definición, se observa claramente que el objeto del contrato de edición es la publicación de la obra por cuenta de terceros, por lo cual el autor se vale de los recursos técnicos y económicos de terceros para que produzcan o hagan producir un determinado número de ejemplares de la obra a cambio de una participación en los beneficios que se obtengan por la explotación económica de tales ejemplares en el mercado.

He allí entonces por qué el editor es titular derivado de derecho de autor, sin ser autor o coautor de la obra. Lo es en tanto ha pactado con el autor de la obra, en el respectivo contrato de edición, una determinada participación económica, deducible de los ingresos que se generen por la explotación de la obra u obras objeto del contrato. El porcentaje de dicha participación dependerá, entre otras variables, de la circunstancia de que la gestión de publicación y difusión a cargo del editor se lleve a cabo dentro o fuera del país de origen de la obra, lo cual podría requerir en este último caso la suscripción de contratos de subedición que hagan factible la publicación y difusión en otros territorios.

En cambio, en la autoedición digital no hay cesión de derechos a terceros, ni hay tampoco una labor de publicación por cuenta ajena. Al contrario, tanto los procesos y actividades de la edición tradicional –entre ellos elegir título, decidir y coordinar la traducción en caso de que se trate de una obra preexistente, tramitar las autorizaciones y licencias de derecho de autor en supuestos de textos y otros contenidos ajenos, diseñar portada, corregir textos, maquetar el libro y hacer una sinopsis– como la publicación en sí misma son efectuados directamente por el autor o editor independiente y en él recae la decisión –con todos los aciertos y errores– de llevarlos a cabo. Eso no excluye que algunas veces el autor se valga de servicios contratados para realizar la edición y publicación de su obra, pero en ese caso no hay cesión de derechos a esos prestadores de servicios eventuales, sino más bien el pago de honorarios profesionales por trabajos encomendados, cuyos montos corren por cuenta del propio autor como un costo más en la labor de editar y publicar la obra.

La publicación es pues la producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra;¹¹ en cambio, la edición es el proceso –técnico, profesional y personal– que conlleva a la publicación. Entre ambas hay una relación de género a especie, en tanto aquella es el fin último de esta.

III. ASPECTOS DEL CONTRATO DE AUTOPUBLICACIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES

Partiendo de las consideraciones anteriores, y habiendo quedado establecido que a los efectos de este trabajo el proceso relevante y al cual nos referimos es el de la autopublicación a través de plataformas de distribución de obras en línea, nos corresponde ahora adentrarnos en la naturaleza del contrato que suscriben los usuarios de tales plataformas para llevar a cabo la publicación de sus obras. A tal efecto, analizaremos a continuación tres aspectos de los términos y condiciones de uso de la plataforma Kindle Direct Publishing (KDP), de Amazon. Son ellos: A) obligatoriedad, B) contenido, C) consentimiento.

A. *Obligatoriedad*

Los términos y condiciones de uso de Kindle Direct Publishing (KDP) son un contrato de adhesión, entendido como: «aquel acuerdo de voluntades por medio del cual uno de los contratantes, denominado predisponente, impone al otro, llamado adherente, el contenido del contrato sin ninguna posibilidad de discutirlo ni de modificarlo, contando únicamente con la facultad de decidir libremente si contrata

¹¹ Artículo 3 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Lima, Perú, de fecha 17 de diciembre de 1993.

o no bajo el clausulado ofrecido, dentro de un esquema de “lo toma o lo deja”». ¹²

En este caso, el predisponente y quien impone el contrato es Amazon. En los términos y condiciones del programa KDP queda claramente establecido de la siguiente manera:

El presente acuerdo (en lo sucesivo, el «Acuerdo») es un contrato vinculante entre la persona física o jurídica identificada en su cuenta de Kindle Direct Publishing («KDP») («Usted» o «Editor») y cada una de las partes de Amazon (cursivas nuestras). ¹³

Es decir, este acuerdo vincula, ata, compromete y hace responsable –por lo menos durante el tiempo de su vigencia– al usuario del programa KDP que pretende publicar una obra escrita y cada una de las partes de Amazon. Por partes de Amazon ha de entenderse, a los efectos del acuerdo, a: Amazon Digital Services LLC, Amazon Media EU S.à.r.l., Amazon Services International, Inc., Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., Amazon Mexico Services, Inc., Amazon Australia Services, Inc., Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited, y cualquier otra filial de Amazon que se incorpore como parte del acuerdo. Así mismo, «una filial de Amazon es toda entidad que, directa o indirectamente, controle, sea controlada por o se encuentre bajo el control común de una parte de Amazon».

B. Contenido

El acuerdo estipula los términos y condiciones de la participación en el programa de autopublicación digital KDP, así como de su distri-

¹² POSADA TORRES, C. (2015): «Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho colombiano (Unfair Contractual Terms in Standard Form Contracts Under Colombian Law)», *Revista de Derecho Privado*, No. 29 [en línea], <<https://ssrn.com/abstract=2718990>> [Consulta: 11/11/2017].

¹³ AMAZON (2016): Términos y Condiciones de Uso del Programa Kindle Direct Publishing (KDP), No. 29 [en línea], <<http://amzn.to/2aAWIxs>> [Consulta: 11/11/2017].

bución de contenido digital a través del programa, y el cual se compone de: 1) los términos de uso; 2) la página de precios; 3) todas las normas y directrices para participar en el KDP que se proporcionan en el sitio web de KDP en las direcciones <<http://kdp.amazon.com/>> y <<http://kdp.amazon.co.jp/>>, conocidas como Directrices del Programa; 4) las condiciones de uso del sitio web amazon.com; y 5) la advertencia sobre confidencialidad de amazon.com.

C. Consentimiento

Mención especial merece la prestación del consentimiento de las partes, pues constituye uno de los tres elementos fundamentales para la validez de los contratos, junto con el objeto y la causa lícita.¹⁴

Los términos y condiciones del programa KDP de Amazon establecen que el usuario acepta el acuerdo y se compromete a someterse a los términos del mismo eligiendo entre: a) hacer clic en «acepto» cuando se le ofrezca esta opción, y b) utilizar el programa o cualquier parte del mismo. Si no acepta los términos, no estará autorizado a utilizar el programa. Si el Editor es una persona jurídica, la persona que acepte el acuerdo en nombre del Editor aseverará y garantizará que está capacitado para formalizarlo en calidad de representante autorizado del Editor y a vincular a este conforme a los términos del acuerdo.

En la forma en que queda expresado en este programa KDP y, en general, en todas las plataformas de puesta a disposición de contenidos en línea, el consentimiento es uno de los elementos constitutivos y fundamentales del contrato, de modo que ese consentimiento ha de ser dado libre y expresamente por quien está llamado a hacerlo, por lo que cualquier circunstancia que incida para que esa expresión no sea voluntaria, lo viciaría de nulidad en el origen.

Las preguntas que surgen inmediatamente son: ¿constituye un verdadero consentimiento aceptar las condiciones de uso de una

¹⁴ CALVO BACA, E. (2003): *Código Civil Venezolano: Comentado y concordado*, Caracas: Ediciones Libra, artículo 1141, p. 624.

plataforma de contenidos *online*?, ¿qué efecto tiene el hecho de que tal aceptación se haga apenas con un clic al momento en que nos damos de alta en ellas?, ¿realmente esta nueva forma de prestar consentimiento es la muerte del concepto?

Las respuestas son: sí a la primera; el mismo efecto que tendría si tal consentimiento se prestare de cualquier otra forma, a la segunda; y no lo creemos así, a la tercera. En apoyo a la primera respuesta afirmativa, hay que tener presente que la legislación suele indicar expresamente que serán válidos y producirán obligación y acción en juicio los contratos mercantiles, *cualquiera que sea la forma* y el idioma en que se celebren, por lo tanto, como afirman Alamillo y otros: «el *click-wrap agreement*¹⁵ es totalmente válido, en el momento en que el usuario [autor o editor independiente en este caso], procede a la aceptación de las condiciones de compra o a las cláusulas generales de contratación a las que haya que adherirse». ¹⁶ En este mismo sentido, De Miguel Asensio sostiene que, en forma general, es posible manifestar la aceptación no solo mediante el envío de un mensaje de correo electrónico sino también pulsando sobre un icono o tecleando en la pantalla del ordenador, en cuyo caso, sostiene: «debe garantizarse en todo caso que los términos del contrato han sido puestos a disposición de la contraparte de manera clara y sencilla a través de la red, sin excluir la incorporación por referencia de condiciones generales». ¹⁷

Respecto a la naturaleza de la aceptación del contrato por medios electrónicos, Mark A. Lemley, en *Terms of Use*, señala por su parte con

¹⁵ Son aquellos contratos que se perfeccionan con solo hacer un clic en cualquier vínculo o casilla, sus términos y condiciones no son negociables y se los ubica dentro de los contratos de adhesión. Cfr. LANDAÉZ OTAZO, L. A. (2009): *El comercio electrónico, nueva tecnología e Internet*, Caracas: Vadell Hermanos Editores, p. 156.

¹⁶ ALAMILLO, I., MALDONADO, S., RAMOS, F. y PUENTE, N. (2002): «La contratación telemática, el comercio electrónico empresa a empresa y el comercio electrónico empresa a consumidor» en ALONSO OLEA, M. (editor) (2002): *Internet: claves legales para la empresa*, primera edición, Madrid: Editorial Civitas, p. 601.

¹⁷ DE MIGUEL ASENSIO, P. (2001): *Derecho privado de Internet*, segunda edición actualizada, Madrid: Civitas, p. 331.

reserva que la contratación electrónica ha experimentado un mar de cambios en la última década. Diez años antes, los tribunales requerían una evidencia afirmativa de acuerdo para formar un contrato. Hoy, por el contrario, sostiene Lemley: «más y más tribunales y comentaristas parecen estar dispuestos a aceptar la idea de que si un determinado negocio escribe un documento y lo llama contrato, los tribunales lo harán valer como un contrato, aun si nadie lo acepta».¹⁸ Cree que el concepto de consentimiento, tal como lo conocemos hasta ahora, se está desintegrando o desapareciendo, y agrega como causa de esa desintegración la confluencia de tres elementos del ámbito digital, el primero de los cuales es la facilidad con la que las contrataciones electrónicas permiten la imposición de formatos *standard* a una larga y anónima masa de usuarios.

Nuestra visión, opuesta a la postura anterior, es que esta manifestación de voluntad afirmativa a través de un clic constituye un consentimiento legítimo en los términos establecidos en el Código Civil. Y ello es así, a nuestro modo de ver, por tres razones: 1) porque contiene los tres elementos fundamentales como acto volitivo, es decir, es libre, deliberado y consciente; 2) porque expresa la voluntad afirmativa de una de las partes (en este caso, el autor o editor) de llevar a cabo el negocio jurídico en los términos y condiciones propuestos unilateralmente por la otra parte, y 3) porque el Código Civil no impone que la manifestación de voluntad deba ser de una manera y no de otra, por lo que consideramos que esta para que sea válida debe ser idónea y no haber sido viciada por error, violencia o dolo. En los contratos electrónicos, esa idoneidad está asociada al hecho de que las partes hayan previsto y aceptado el medio –en este caso electrónico– de comunicarse sus respectivas voluntades para que el contrato se perfeccione y tenga efectos jurídicos.

¹⁸ LEMLEY, M. (2006): «Terms of Use» [en línea], *Minnesota Law Review* <http://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2011/11/Lemley_Final.pdf> [Consulta: 11/11/2017].

IV. OBJETO DEL CONTRATO DE AUTOPUBLICACIÓN EN PLATAFORMAS DIGITALES

El objeto del contrato entre el autor o editor independiente de la obra que se pretende publicar y la plataforma de autopublicación es precisamente esa actividad de poner a disposición, reproducir, difundir y, en general, comercializar la obra objeto del contrato. En consecuencia, en esa tarea suelen llevarse a cabo una serie de actividades relacionadas con tales modalidades de explotación que demandan, por un lado, una oferta de servicio por parte de la plataforma de autopublicación y, en segundo lugar, otra licencia de la propia plataforma al usuario para que lleve a cabo por sí mismo el proceso de publicación.

A. Alcance de la autorización otorgada por la plataforma de autopublicación digital al autor o editor independiente

De las condiciones de servicio¹⁹ de la plataforma de autopublicación KDP se deduce que el usuario, autor o editor independiente en este caso, una vez que se da de alta en el programa, queda autorizado a: 1) usar la plataforma de autopublicación en los términos expresados en sus condiciones de uso; 2) publicar sus libros electrónicos conforme a las especificaciones expresamente establecidas en el programa, y 3) recibir de la plataforma de autopublicación el pago de las cantidades que se derivan de la venta de los libros electrónicos, en el porcentaje seleccionado de acuerdo a la página de precios. Por supuesto, tales prerrogativas solo operan durante el tiempo de vigencia del acuerdo, salvo la extensión de algunas aun después de la terminación del contrato, respecto de libros adquiridos por los usuarios antes de la terminación de la relación.

¹⁹ AMAZON (2016): *Términos y Condiciones de Uso del Programa Kindle Direct Publishing (KDP)* [en línea], <<http://amzn.to/2aAWIxs>> [Consulta: 12/11/2017]. En este caso se ha tenido en cuenta la versión en español, del 1 de septiembre de 2016.

B. Alcance de la licencia otorgada por el autor o editor independiente a la plataforma de autopublicación digital

En el contrato de adhesión, constituido por los términos y condiciones de uso del programa KDP, que acepta el autor o editor independiente, este otorga a cada una de las partes de Amazon antes señaladas, el derecho y la autorización irrevocable y no exclusiva para poner a disposición y reproducir los libros electrónicos, directamente o a través de terceros, en todos los formatos digitales y por todos los medios de distribución digital disponibles.

En dichos términos y condiciones de uso se establece que el autor o editor independiente cede el derecho no exclusivo de distribución digital, y que lo hace de forma irrevocable. A nuestro modo de ver, dichas disposiciones son confusas y contradictorias y no se corresponden con la naturaleza del negocio jurídico celebrado entre el autor o editor independiente y la plataforma digital de autopublicación. Y ello es así porque lo que media entre las partes es una autorización –y no una cesión, que implica transferencia de derechos y sustitución de titularidad– para llevar a cabo la puesta a disposición digital a través de la propia plataforma o de terceros, la cual tiene carácter no exclusivo, salvo los casos de servicios opcionales que sí pueden serlo. Esta misma circunstancia de la no exclusividad denota la voluntad de las partes de celebrar el negocio al amparo de una licencia de puesta a disposición, y no una cesión de derechos sobre esta modalidad de explotación en el ámbito digital.

La otra razón que nos permite hacer la anterior aseveración respecto de la confusión y contradicción de las disposiciones del citado contrato de adhesión es el hecho de que en él se señala que es irrevocable. Sin embargo, tal afirmación tiene sus matices. En efecto, en la cláusula 5.1.4 del acuerdo se establece que el autor o editor independiente podrá retirar sus libros electrónicos de la venta a través del programa *en cualquier momento* previa notificación con cinco días de antelación siguiendo los procedimientos del programa vigentes en ese momento para la retirada o anulación de la publicación de libros electrónicos.

No obstante, queda a salvo en el anterior supuesto el derecho de Amazon o cualquiera de sus partes de satisfacer los pedidos de clientes que se hayan formalizado hasta la fecha en que los libros electrónicos estén disponibles para la venta, pues la retirada se aplicará únicamente de manera prospectiva y no con respecto a los clientes que hayan comprado los libros electrónicos antes de la fecha de su retirada.

1. Actividades comprendidas en la licencia de puesta a disposición de las obras objeto del contrato

Aunque en el contrato las actividades están clasificadas en seis numerales, podríamos agruparlas dada su naturaleza jurídica: 1) actividades de reproducción, 2) actividades de distribución, 3) actividades de intervención del contenido con fines de comercialización.

En el primer caso, están comprendidos la reproducción y el almacenamiento de los libros electrónicos con el propósito de llevar a cabo el objeto del contrato. Cabe destacar que el almacenamiento digital en un soporte electrónico de una obra protegida –en los términos expresados en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (wct)– constituye una reproducción en el sentido del artículo 9 del Convenio de Berna,²⁰ pero además de eso lo es en la medida en que dicho almacenamiento «permite realizar una comunicación indirecta al público o una reproducción (creación de una fijación) a partir de la obra en cuestión [...] por lo tanto sería contrario al Convenio de Berna y por ello al Acuerdo sobre los ADPIC, no considerar dicho almacenamiento como una reproducción».²¹ Dentro de estas actividades de reproducción previstas en el acuerdo, están comprendidos la descarga y el almacenamiento por parte del usuario final de los libros electrónicos adquiridos en Amazon o cualquiera de sus partes.

²⁰ Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (wct) (1996). Declaración Concertada respecto del artículo 1.4.

²¹ FICSOR, M. (2003): *Guía sobre los tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI*. OMPI: Ginebra, p. 199.

En el segundo caso se comprenden actividades de distribución, entendida como la puesta a disposición del público del original o ejemplares de una obra u objeto de derechos conexos mediante la venta u otra transferencia de la titularidad, y las cuales pueden deducirse de forma implícita como corolario inseparable del derecho de reproducción previsto en el artículo 9 del Convenio de Berna.²² En el acuerdo, más que al derecho de distribución (que hace alusión a la venta u otra transferencia de la propiedad sobre soportes tangibles), se refiere a la puesta a disposición así: «vender y poner digitalmente por cualquier otro medio a disposición de los clientes la totalidad o parte de los libros electrónicos a través de las propiedades de Amazon para que dichos clientes y posibles clientes los descarguen, tengan acceso a ellos, los copien y peguen, los impriman, les añadan notas y/o los vean en línea o fuera de línea» (cláusula 5.5). Cabe destacar que en los supuestos de venta u otra transferencia de la propiedad de ejemplares físicos, generados a propósito de un servicio de impresión por demanda (POD) a través de la PDA, estaríamos en presencia de un acto de distribución, a tenor de lo establecido en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, en su artículo 6.1 y en la Declaración Concertada respecto de los artículos 6 y 7.

El tercer grupo abarca las actividades que, conforme a la licencia del autor o editor independiente, Amazon o cualquiera de sus partes puede llevar a cabo para hacer la intervención o modificación de la información cargada al programa KDP. En el acuerdo están consagradas de manera general en los siguientes términos:

(e) utilizar, reproducir, adaptar, modificar y distribuir, como consideremos apropiado y a nuestra entera discreción, cualesquiera metadatos que nos proporcione en relación con los Libros Electrónicos; y (f) transmitir, reproducir y utilizar de cualquier otro modo (o provocar el formateo, transmisión, reproducción y/u otro uso) de los Libros Electrónicos como meros procesos técnicos para el fin limitado de hacer técnicamente posible todo lo que antecede (por ejemplo, el almacenamiento en caché para permitir la visualización).

²² FICSOR, M. *Ibidem*, p. 290.

Lo relevante en este sentido es saber si tales actividades desplegadas en el marco del programa KDP son *meros procesos técnicos* o, por el contrario, son verdaderas intervenciones que podrían dar lugar a violaciones al derecho moral de integridad o que eviten que Amazon pueda sustraerse de la responsabilidad por el uso de contenidos ilícitos, amparándose en una exención o límite a la responsabilidad en razón de la naturaleza de su actividad.

C. Especial referencia al agotamiento del derecho de distribución, ¿procede en el ámbito digital?

El agotamiento es un límite al derecho exclusivo de distribución que corresponde a los autores respecto de sus obras, y a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas en relación con sus prestaciones y producciones. A las modalidades de limitaciones y excepciones tradicionales previstas en el Convenio de Berna, el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, la Convención de Roma, los Tratados Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WCT y WPPT, y la Directiva de la Sociedad de la Información, se suma la figura del agotamiento, que tiene una connotación económica, pues va asociado a la facultad exclusiva de los titulares de derechos de poner sus obras o prestaciones a disposición del mercado, a cambio de una remuneración pactada por venta u otra forma de transferencia de la propiedad del soporte que las contiene.

El agotamiento, como límite al derecho de autor y derechos conexos, se distingue de otros límites –temporales o materiales– como el dominio público o las limitaciones y excepciones²³ ordinarias en el sistema jurídico del derecho de autor y derechos conexos. El agotamiento,

²³ Ríos, Y. (s.f.). «El agotamiento del derecho de autor y los derechos conexos (contenido, alcance y aplicación a las transmisiones en línea)», *Centro Colombiano del Derecho de Autor (CECOLD)* [en línea], <http://www.cecolda.org.co/images/columnista/El_agotamiento_del_Derecho_de_Autor_y_los_Derechos_Conexos.pdf> [Consulta: 14/11/2017].

porque tiene que ver más bien con un tiempo a partir del cual –la vida del autor más un plazo *post mortem*– las obras pueden ser usadas por terceros sin licencia ni pago previos, pero sí respetando los derechos morales de sus autores. Y las limitaciones y excepciones ordinarias, porque deben estar expresamente consagradas por la ley.

En cambio, el agotamiento es una circunstancia económica que surge y acaba con el acto de disposición del ejemplar a través de la primera venta, es decir, abarca solo el derecho de distribución, no como el caso del dominio público, por ejemplo, que comprende todos los derechos patrimoniales. Al materializarse la primera venta, se entiende que el titular del derecho ha recuperado dentro de su mercado natural los beneficios derivados de la comercialización del soporte que contiene su obra, dejando entonces en manos del adquirente legítimo del soporte los ulteriores negocios de transferencia de la propiedad a partir de la primera venta. De esa forma, se agota la capacidad de ejercicio del derecho económico por parte del titular, pero al mismo tiempo renace en cabeza del adquirente legítimo, quien puede poner en circulación la obra en una cadena sucesiva de transferencias de la propiedad en el mercado de segunda mano.

Ahora bien, el debate sobre este asunto en el ámbito digital es que el agotamiento del derecho de distribución respecto a las obras literarias y artísticas está expresado en el WCT de la siguiente manera:

Art. 6 (2): Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las partes contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de la propiedad *del original o de un ejemplar de la obra* con autorización del autor (cursivas nuestras).

Es decir, opera el agotamiento del derecho de distribución al producirse la primera venta u otra transferencia de la propiedad del original o de un ejemplar de la obra, pero en relación a copias que se ponen en circulación como objetos tangibles. Esto está clara y expresamente establecido en la Declaración Concertada respecto de los artículos 6 y 7 del mismo tratado, que reza:

Tal como se utilizan en estos artículos, las expresiones copias y originales y copias sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos artículos, *se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles* (cursivas nuestras).

Entonces, si el agotamiento del derecho de distribución se aplica en el caso de copias tangibles, la pregunta es: ¿quiere decir entonces que en la distribución digital a través de plataformas digitales, al no existir copias tangibles cuya propiedad se transfiere, sino más bien contenidos puestos a disposición previa transformación a un sistema de dígitos para su tratamiento informático, no procede el agotamiento del derecho de distribución?

Sin perjuicio de algunos criterios contrarios a la jurisprudencia,²⁴ la respuesta es: no procede. Y ello es así si tomamos en consideración las siguientes disposiciones:

- el artículo 6 del ADPIC;
- los artículos 6(1) y 6(2) del WCT y su Declaración Concertada respecto de los artículos 6 y 7;
- los artículos 8.2) y 12.2) del WPPT y su Declaración Concertada de los artículos 2.e), 8, 9, 12 y 13;
- el artículo 4 apartado 2 de la Directiva 2001/29/UE relativa al derecho de autor y derechos afines al derecho de autor en la sociedad de la información;
- el artículo 4 apartado 2 de la Directiva 2009/24/CE relativa a la protección de programas de ordenador; y
- los artículos 106(3) y 109(a) de la Copyright Act de los Estados Unidos, de 1976.

²⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de fecha 3 de julio de 2012, *UsedSoft v. Oracle*, C128/11, EU:C:2012:407 [en línea], <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=ES>> [Consulta: 12/11/2017]. Esta sentencia es un gran precedente de agotamiento en el ámbito digital en la Unión Europea, a propósito de un caso que hace referencia al licenciamiento de software.

En todas estas disposiciones se hace alusión a objetos tangibles o copias físicas, no digitales. Con lo cual, la transferencia de la propiedad sobre contenidos digitales tipo libro electrónico no confiere al comprador o usuario final respecto de tales copias digitales adquiridas lícitamente en plataformas de publicación digital el derecho de revenderlas en un mercado de segunda mano, pues al no agotarse este derecho de distribución, permanece en cabeza del autor o cualquier titular derivado que detente los derechos bien por disposición contractual entre vivos, por causa de muerte o por disposición de la ley.

V. LA RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE AUTOPUBLICACIÓN POR EL USO ILÍCITO DE CONTENIDOS PROTEGIDOS POR DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Autopublicar en las plataformas digitales puede dar origen a una serie de situaciones en las que estas pueden ser declaradas responsables a propósito de los contenidos generados por sus usuarios. En el contexto de este trabajo, solo nos referiremos a los contenidos protegidos por derecho de autor y derechos conexos y, en particular, a las obras literarias.

A. Las plataformas digitales de autopublicación como servicios de la sociedad de la información

Jurídicamente, las plataformas digitales de autopublicación (PDA) constituyen un servicio de la sociedad de la información, en los términos establecidos en la Directiva 98/48/CE (D-98/48) del 20 de julio de 1998 que modifica la Directiva 98/34/CE (D-98/34) por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y en la Directiva 2000/31/CE (D-2000/31) del 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico.

En efecto, la D-98/48/CE define en el artículo 1 apartado 2 los servicios de la sociedad de la información en los siguientes términos:

2) «servicio»: todo servicio de la sociedad de la información, es decir, todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios.

Entendiéndose que «a distancia» significa un servicio prestado sin que las partes estén presentes simultáneamente; «por vía electrónica», enviado desde la fuente y recibido por el destinatario mediante equipos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y de almacenamiento de datos y que se transmite, canaliza y recibe enteramente por hilos, radio, medios ópticos o cualquier otro medio electromagnético; y «a petición individual de un destinatario de servicios», que es prestado mediante transmisión de datos a petición individual.

En cuanto a los servicios que pudieran estar comprendidos en la definición, la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico establece en el considerando 18 lo siguiente:

Los servicios de la sociedad de la información cubren una amplia variedad de actividades económicas que se desarrollan en línea; [...] Los servicios de la sociedad de la información no se limitan únicamente a servicios que dan lugar a la contratación en línea, sino que también, en la medida en que representan una actividad económica, son extensivos a servicios no remunerados por sus destinatarios, como aquéllos que consisten en ofrecer información en línea o comunicaciones comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos. Los servicios de la sociedad de la información cubren también servicios consistentes en facilitar un acceso a una red de comunicación.

Este criterio quedó establecido, además, entre otras, en la sentencia *Tobias Mc Fadden v Sony Music Entertainment*²⁵ del Tribunal de Justicia

²⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), de fecha 15 de septiembre de 2016, *Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment*, C484/14, EU:C:2016:689 [en línea], <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?dir=>

de la Unión Europea, (Sala Tercera), de fecha 15 de septiembre de 2016, en los siguientes términos:

A este respecto, resulta, por una parte, de los considerandos 2 y 19 de la Directiva 98/48, que debe entenderse que el concepto de «servicio» utilizado en la Directiva 98/34 tiene el mismo sentido que el que figura en el artículo 57 del TFUE. Pues bien, en virtud de dicho artículo 57, se consideran «servicios», en particular, las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración.

De manera que las PDA, al cumplir los cuatro criterios anteriores de prestar el servicio: a distancia, a solicitud individual de un destinatario del servicio, por vía electrónica y a cambio de una remuneración, es un servicio de la sociedad de la información, con las implicaciones jurídicas que ello conlleva. En este sentido, abordaremos el asunto de la responsabilidad –y, por ende, los supuestos de exención de la responsabilidad– en la prestación del servicio de autopublicación.

B. Los supuestos por uso ilícito de contenidos que pudieran dar lugar a la responsabilidad a propósito de la autopublicación

En este apartado destacaremos las conductas desplegadas a lo largo del proceso de producción editorial y en virtud de las cuales pudiera acarreararse algún tipo de responsabilidad para el autor o editor independiente y para la PDA, según los casos, a propósito de los contenidos del libro electrónico.

En el ámbito tradicional, el proceso de producción editorial abarca, por lo menos, las siguientes fases o procesos: edición, corrección de estilo, diseño editorial, diagramación y montaje, publicación, distribución, y promoción. En cambio, en la producción editorial alternativa los procesos responden al ciclo: escritura, publicación, promoción, edición,

&docid=183363&doclang=ES&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=> [Consulta: 15/11/2017].

corrección, diseño, (re)publicación, distribución y promoción.²⁶ En este último caso, los procesos de producción se repiten, pero algunos se solapan y pueden ser considerados de una forma distinta a la habitual. En la autopublicación, salvo los procesos de publicación y distribución, que asume la plataforma digital, todos los demás quedan a cargo del autor o editor independiente que se suscribe a estos programas.

Ahora bien, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que en cualquiera de estos eslabones de la cadena de producción editorial, incluso en el entorno digital, se incurra por acción u omisión en violaciones al derecho de autor o derechos conexos a propósito del uso de obras y prestaciones. Ello podría ocurrir principalmente, pero no exclusivamente, en los siguientes casos:

- a) *Uso de textos, imágenes u otro contenido ajeno protegido como parte del contenido del libro electrónico.* Este uso puede ser total o parcial, y dependiendo de la naturaleza del uso, podría constituir una puesta a disposición, reproducción o distribución ilícitas si no cuenta con la autorización correspondiente. Ello se evita solicitando las licencias de uso correspondientes, bien directamente al autor de las obras, bien a cualquier otro titular de los derechos económicos sobre ellas. A menos, por supuesto, que tal utilización se haga en el marco de un límite²⁷ al derecho de autor o derechos conexos.
- b) *Traducción total o parcial de una obra preexistente objeto de la autopublicación.* La traducción es un acto de transformación de una

²⁶ CAMACHO, M. (2017): «Plataformas digitales y tendencias editoriales», charla dictada el 17 de noviembre de 2017 en la Biblioteca Eugenio Montejo, Los Palos Grandes, Caracas (Venezuela).

²⁷ Supuestos especiales, establecidos por la ley, en que el monopolio de explotación económico discrecional sobre las obras, respecto de algunas operaciones, queda fuera del alcance del autor. Cfr. DELGADO PORRAS, A. (1998): *Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual*. Madrid: Civitas, p. 40. Tales supuestos deben responder a la prueba del criterio triple o *prueba de los tres pasos*, según la cual, una excepción o límite solo se circunscribirá: a) a ciertos casos especiales, b) no deberá atentar contra la explotación normal de la obra u objeto de los derechos conexos, y c) no deberá causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los titulares de los derechos.

obra preexistente, y en el supuesto de que se lleve a cabo con la autorización del autor o titular de los derechos de explotación sobre la obra original, será entonces una obra nueva derivada. Caso contrario, será ilícita y en el supuesto de autopublicación dará lugar a responsabilidad civil o penal por hecho propio o ajeno, según los casos.

- c) *Publicación y puesta a disposición del público de obras*. De acuerdo al artículo 8 del WCT, se amplía el concepto de comunicación pública del Convenio de Berna a todas las categorías de obras y engloba también las transmisiones mediante sistemas interactivos, comprendida la puesta a disposición de obras, de tal manera que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.²⁸ Los actos cubiertos por el concepto publicación están relacionados con la copia, mientras que la puesta a disposición abarca a estos y a los que no están relacionados con la copia. Este artículo 8 del WCT (y 10 y 14 del WPPT en el caso de los titulares de derechos conexos) otorga al autor el derecho exclusivo de permitir a los miembros del público acceder a obras literarias y artísticas desde el lugar y el tiempo que cada quien elija. En este sentido, «el texto podría ser leído para referirse al lugar en red, por ejemplo, un web site que el usuario contacte para obtener acceso a la obra».²⁹ De modo que sería ilícito llevar a cabo un acto de puesta a disposición sin la autorización de los titulares de derechos correspondientes.
- d) *Almacenamiento de obras en plataformas de publicación digital*. Como sostiene Ficsor, la reproducción consiste en una fijación de una obra u objeto de derechos conexos suficientemente establecida como para que pueda ser percibida, reproducida y comunicada. «El almacenamiento de obras en una memoria electrónica (de

²⁸ FICSOR, M. *Ibidem*, p. 214. Puede ahondarse también acerca del alcance del concepto *puesta a disposición del público*, al Cfr. RICKETSON, S & GINSBURG, J. (2005): *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*. New York: Oxford University Press, volumen I, pp. 746 y 747.

²⁹ RICKETSON, S & GINSBURG, J. (2005). *Ob. Cit.*, p. 748.

computadoras) también constituye reproducción, ya que responde plenamente a este concepto».³⁰ Tal disposición quedó expresamente establecida en la Declaración Concertada respecto del artículo 1.4) del wct, en los siguientes términos: «[...] Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte electrónico de una obra protegida, constituye una reproducción en el sentido del artículo 9 del Convenio de Berna», y, por lo tanto, un derecho exclusivo del autor de la obra objeto del almacenamiento.

- e) *La distribución del original o copias de la obra.* Como nos enseña Lipszyc, el derecho de reproducción «lleva implícita facultad exclusiva de decidir si los ejemplares a los cuales se ha incorporado la obra (o su original) serán puestos a disposición del público [...] a qué título –si por venta o por alquiler o por cualquier otro– qué áreas geográficas y durante qué plazo».³¹ El derecho de distribución está consagrado en el artículo 6.1 del wct³² limitado a los actos de circulación de la sola propiedad del soporte y coexiste con un derecho autónomo de alquiler, previsto en el artículo 7 *ejusdem*. Establece el referido artículo 6.1 lo siguiente:

Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de la propiedad.

³⁰ FICSOR, M. *Ibidem*, p. 320.

³¹ LIPSYC, D. (2004): *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ ZAVALIA, pp. 127 y 128.

³² Y en los art. 8.1) y 12.1) del WPPT. En el ámbito tradicional, el derecho de distribución aparece consagrado en los artículos 14.1 y 14bis.2.b) del Convenio de Berna, en relación con las obras cinematográficas. Si embargo, como nos enseña Lipszyc, el derecho de distribución, como colorario inseparable del derecho de reproducción expresamente reconocido en el artículo 9.1 del Convenio de Berna, se considera que está implícito en éste. Cfr. LIPSYC, D. (2004): *Nuevos Temas* [...] *Ob.Cit.*, p. 130.

De la anterior disposición se infiere que cuando hablamos de la distribución como facultad exclusiva del autor, nos referimos a la puesta a disposición del público del original o ejemplares de la obra, pero solo en relación con la venta, pues es el negocio jurídico en que opera la transferencia de la propiedad, por oposición a otras donde solo ocurre la posesión, como son los casos del alquiler o préstamo.

Los otros dos aspectos a considerar son el de la naturaleza del soporte objeto de la distribución y el agotamiento del derecho. En este sentido, señala la Declaración Concertada respecto de los artículos 6 y 7 que tal como se utiliza en ambos artículos las expresiones copias y originales y copias, sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos artículos, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como objetos tangibles. Es decir, la Declaración Concertada limita el objeto del derecho de distribución a copias físicas, «con lo cual se excluye la transmisión digital del ámbito del derecho de distribución, pero eso no significa que los Estados miembros del wct no puedan clasificar la transmisión digital como una forma de distribución, sino solamente que el wct no requiere que lo hagan».³³

Finalmente, las consideraciones respecto del agotamiento referido en el artículo 6, 2 ya fueron formuladas anteriormente y, por lo tanto, se dan acá por reproducidas.

C. La responsabilidad en los términos y condiciones de uso de las plataformas digitales de autopublicación

Como se indicó anteriormente, las plataformas digitales de autopublicación (PDA) de obras escritas son un servicio de la sociedad de la información. Por lo tanto, dependiendo de las actividades que desplieguen en el ejercicio del objeto de su modelo de negocio en línea (en este caso publicación y comercialización a través de la puesta a

³³ RICKETSON, S & GINSBURG, J. (2005): *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*. New York: Oxford University Press, volumen I, p. 697.

disposición de los contenidos cargados por sus usuarios), y de que ellas se lleven a cabo con la autorización expresa de los titulares de derechos sobre tales obras u objeto de derechos conexos, podrían beneficiarse o no de las exenciones de responsabilidad previstas en determinados supuestos para tales servicios.

Algunas de las actividades que se llevan a cabo en la red son más relevantes que otras en el contexto de esta investigación. Por ejemplo, como sostiene Lipszyc, y en el marco del artículo 512 de la Digital Millennium Copyright Act, cuatro son las actividades que habitualmente se prestan en la red y en virtud de las cuales los proveedores de servicios en línea quedan exentos de la obligación de reparar los daños ocasionados como consecuencia de las infracciones al *copyright*. Son ellas:

(a) la mera transmisión de contenidos, (b) el almacenamiento temporal en *caching*, (c) el alojamiento de datos o *hosting* de sitios o páginas web de terceros, (d) el uso de herramientas para localizar información (motores de búsqueda) incluyendo directorios, referencias, *pointers* y enlaces de hipertexto por medio de los cuales se dirige a los usuarios a contenidos en infracción. En relación con cada una de estas actividades, las respectivas disposiciones establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios en línea para poder sustraerse a la obligación de reparar los daños ocasionados como consecuencia de las infracciones al *copyright* realizadas por sus usuarios.³⁴

La Directiva 2000/31/CE relativa a los aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre Comercio

³⁴ LIPSYC, D. (2005): «Responsabilidad de los proveedores de servicios en línea por infracciones del derecho de autor y derechos conexos en el entorno digital: análisis de la jurisprudencia internacional», Documento preparado para el XI curso académico regional OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina: «El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital», Asunción. Paraguay, OMPI [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_7.pdf> [Consulta: 18/11/2017].

Electrónico), también tiene tres supuestos relativos a: a) mera transmisión (art. 12), b) memoria tampón (art. 13), y c) alojamiento de datos (art. 14).

En el caso del *alojamiento de datos*, que es uno de los supuestos que guardan mayor relación con las plataformas digitales de autopublicación, estas se beneficiarán de la limitación de responsabilidad si actúan con prontitud para retirar los datos de que se trate o impedir el acceso a ellos en cuanto tenga conocimiento efectivo de actividades ilícitas (considerando 46 y artículo 14).

Por su parte, los términos y condiciones de las PDA, en este caso del programa Kindle Direct Publishing (KDP, que hemos tomado como material para desarrollar este trabajo), traen una cláusula de la exención de la responsabilidad de la plataforma, en los siguientes términos:

[...] El editor reconoce que está de acuerdo en que Amazon no puede garantizar que los libros electrónicos enviados por, o en nombre de, el editor estén protegidos frente al robo o el uso fraudulento, o que los clientes cumplan las normas de uso de contenidos que Amazon pueda hacer aplicables en relación con el uso de libros electrónicos, y que Amazon no tendrá ninguna responsabilidad derivada del fallo de alguno de los procedimientos o sistemas de seguridad o del incumplimiento por parte de un cliente de cualquiera de las normas de uso.

VI. VIGENCIA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE AUTOPUBLICACIÓN DIGITAL

El acuerdo para usar el programa KDP entra en vigor en el momento en que el usuario lo acepta al darse de alta en la plataforma y permanecerá vigente hasta que las partes (el usuario o Amazon) lo den por terminado.

Amazon se reserva el derecho de dar por terminado el acuerdo y a dar de baja la cuenta del usuario del programa KDP en cualquier momento. En ese caso, se lee en los términos y condiciones de uso: «le avisaremos en un plazo de 5 días laborables tras su resolución».

El usuario también tiene derecho a dar por terminado unilateralmente el acuerdo en cualquier momento, en cuyo caso ha de enviar la correspondiente notificación y en ese supuesto la plataforma dejará de vender sus libros electrónicos en un plazo de 5 días contados desde la fecha en que se haya hecho la notificación.

Otro asunto que guarda relación con la suspensión de la cuenta o terminación del contrato es la posibilidad de que la plataforma pueda seguir atendiendo pedidos o demandas de libros electrónicos por parte de los usuarios, aun después de terminado el contrato. Ello será posible solo si se trata de nuevos requerimientos de usuarios que hayan adquirido el libro electrónico con antelación a la terminación del contrato, o que requieran algún tipo de soporte en relación con ellos.

Finalmente, y no obstante la terminación del contrato, los términos y condiciones de uso señalan expresamente que seguirán vigentes, entre otras, las estipulaciones del acuerdo relativas a regalías y pagos, y concesión de licencias a la plataforma respecto de los libros que hayan sido autopublicados antes de la terminación del contrato y cualesquiera otras disposiciones que, por su naturaleza, estén pensadas para mantener su vigencia más allá de la terminación.

VII. A MANERA DE CONCLUSIÓN

Es un hecho que el acceso y los hábitos de lectura de obras escritas han evolucionado hacia modelos que hoy son posibles gracias al desarrollo de Internet como herramienta de comunicación. Se ha evolucionado desde un sistema tradicional en que las obras escritas se ponen a disposición a través de un flujo habitual de distribución, compuesto por procesos de edición, corrección, diseño editorial, diagramación y montaje, publicación, distribución y promoción, a un modelo alternativo y más dinámico en el que la escritura y la publicación anteceden en el flujo al resto de los procesos.

De esta forma, los autores y editores, sobre todo los de menores facilidades para acceder al circuito tradicional, han conseguido en las plataformas de autopublicación una respuesta útil y necesaria a su pre-

tensión de poner a disposición las obras. Los usuarios, que son a su vez productores y consumidores –prosumidores–, también se han integrado cada vez más en esta dinámica de autopublicación. Solo falta preguntarse si esas facilidades brindadas por la tecnología han traído consigo –más allá de la puesta a disposición y acceso a las obras escritas– mayores beneficios económicos a todos los sectores (autores, editores independientes, plataformas digitales y usuarios) cuyos intereses guardan relación con la autopublicación. Ello viene a colación a propósito de que lo ideal en un sistema que se ha convertido en una real alternativa en el mercado de la publicación de obras escritas es que cree un verdadero equilibrio en los beneficios que brinda.

TEXTOS LEGALES

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 24 de junio de 1971.

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (wcr) del 20 de diciembre de 1996.

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) del 20 de diciembre de 1996.

Ley sobre el Derecho de Autor venezolana, Gaceta Oficial No. 4.638, extraordinario del 1 de octubre de 1993.

Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Lima, Perú, de fecha 17 de diciembre de 1993.

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de fecha 3 de julio de 2012, *UsedSoft v. Oracle*, C128/11, EU:C:2012:407 [en línea], <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=ES>> [Consulta: 12/11/2017].

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), de fecha 15 de septiembre de 2016, *Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment*, C484/14, EU:C:2016:689 [en línea], <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?dir=&docid=183363&doclang=ES&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=>>> [Consulta: 15/11/2017].

BIBLIOGRAFÍA

- ALAMILLO, I., MALDONADO, S., RAMOS, F. y PUENTE, N. (2002): «La contratación telemática, el comercio electrónico empresa a empresa y el comercio electrónico empresa a consumidor» en ALONSO OLEA, M. (editor) (2002): *Internet: Claves legales para la empresa*, primera edición, Madrid: Editorial Civitas.
- AMAZON (2016): Términos y Condiciones de Uso del Programa Kindle Direct Publishing (KDP) [en línea], <<http://amzn.to/2aAWIxs>> [Consulta: 11/11/2017].
- CALVO BACA, E. (2003): *Código Civil Venezolano: Comentado y concordado*, Caracas: Ediciones Libra.
- CAMACHO, M. (2017): «Plataformas digitales y tendencias editoriales», charla dictada el 17 de noviembre de 2017 en la Biblioteca Eugenio Montejó, Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela.
- CERLALC (2013): *El Derecho de Autor y los contratos de los contenidos editoriales en el entorno digital* [en línea], <<http://cpl.org.pe/wp-content/uploads/2011/11/El-derecho-de-autor-y-los-contratos-de-los-contenidos-editoriales-en-el-entorno-digital-2.pdf>> [Consulta: 10/11/2017].
- DE MIGUEL ASENSIO, P. (2001): *Derecho privado de Internet*, segunda edición actualizada, Madrid: Civitas.
- DELGADO PORRAS, A. (1998): *Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual*. Madrid: Civitas.
- EGUARAS, M. (2013): *La autoedición no existe* [en línea], <<https://marianaeguaras.com/la-autoedicion-no-existe/>> [Consulta: 10/11/2017].
- (2014): *La autopublicación a debate en el ciclo breakfast club* [en línea], <<https://marianaeguaras.com/la-autopublicacion-a-debate-en-el-ciclo-breakfast-club/>> [Consulta: 11/11/2017].
- FICSOR, M. (2003): *Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos administrados por la OMPI*. Ginebra: OMPI.
- (2003): *Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos administrados por la OMPI*. OMPI: Ginebra.
- INTERNET WORLD STATS (2018): *World Internet Users and Population Stats 2018* [en línea], <<https://www.internetworldstats.com/stats.htm>> [Consulta: 26/07/2018].
- LACRUZ MANTECÓN, M. (s/f): *Las obligaciones del editor en el contrato de edición literaria*. Madrid: AISGE/REUS.
- LANDAÉZ OTAZO, L. A. (2009): *El comercio electrónico, nueva tecnología e Internet*, Caracas: Vadell Hermanos Editores.

- LEMLEY, M. (2006): «Terms of Use» [en línea], *Minnesota Law Review*, <http://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2011/11/Lemley_Final.pdf> [Consulta: 11/11/2017].
- LIPSZYC, D. (1993): *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALIA.
- (2004): *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ ZAVALIA.
- (2005): «Responsabilidad de los proveedores de servicios en línea por infracciones del derecho de autor y derechos conexos en el entorno digital: análisis de la jurisprudencia internacional», en el documento preparado para el XI curso académico regional OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina: «El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital», Asunción. Paraguay, OMPI [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_7.pdf> [Consulta: 18/11/2017].
- POSADA TORRES, C. (2015): «Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho colombiano (Unfair Contractual Terms in Standard Form Contracts Under Colombian Law)», *Revista de Derecho Privado*, No. 29 [en línea], <<https://ssrn.com/abstract=2718990>> [Consulta: 11/11/2017].
- RAMÍREZ, F. (2009): «Lectura en pantalla y cognición», *Biblumliteraria* [en línea], <<http://biblumliteraria.blogspot.com/2009/04/lectura-en-pantalla-y-cognicion.html>> [Consulta: 10/11/2017].
- RICKETSON, S & GINSBURG, J. (2005): *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*. New York: Oxford University Press, volumen I.
- RÍOS, Y. (s.f.). «El agotamiento del derecho de autor y los derechos conexos (contenido, alcance y aplicación a las transmisiones en línea)», *Centro Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA)* [en línea], <http://www.cecolda.org.co/images/columnista/El_agotamiento_del_Derecho_de_Autor_y_los_Derechos_Conexos.pdf> [Consulta: 14/11/2017].
- SHARPE, L & GUNTHER, I. (2005): *Manual de edición literaria y no literaria*. México: Fondo de Cultura Económica.

Nuevas sanciones a la violación de los derechos intelectuales establecidas mediante la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

New Sanctions for the Violation of the Intellectual Rights established by Money Laundering and Financing of Terrorism Law No. 155-17

Rosa CAMPILLO

Abogada, socia encargada del Departamento de Propiedad Intelectual de la firma Russin, Vecchi & Heredia Bonetti

Resumen

En los últimos años ha habido una proliferación de leyes que sancionan los mismos hechos con diferentes penas, partiendo del objeto perseguido en cada una de ellas. Esto se ha puesto de manifiesto con la inclusión de sanciones para los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, no solo en las leyes especiales, sino también en las que regulan la materia: la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de fecha 8 de mayo del año 2000, modificada por la Ley No. 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), del 20 de noviembre del año 2006, y la Ley 65-00 de Derecho de Autor, del 21 de agosto del año 2000. Como veremos en este artículo, lo interesante es que alguna de estas disposiciones legales complementarias –como las de lavado de activos– contiene sanciones para la violación de los derechos de propiedad industrial

e intelectual más severas que las previstas en sus respectivas leyes especiales.

PALABRAS CLAVES: PROPIEDAD INTELECTUAL – DERECHO DE AUTOR – PROPIEDAD INDUSTRIAL – COMPETENCIA DESLEAL – INFRACCIONES PRECEDENTES – LAVADO DE ACTIVOS – DELITOS ELECTRÓNICOS – CÓDIGO PROCESAL PENAL – SANCIONES

Abstract

In recent years there has been a proliferation of laws that sanction the same issues with different penalties, considering the object pursued in each of them. This has been shown by the inclusion of sanctions for crimes against intellectual and industrial property, not only in the special laws that regulate the matter: Law 20-00 on Industrial Property, dated May 8th, 2000, amended by Law No. 424-06 of Implementation of the Free Trade Agreement, between the Dominican Republic, Central America and the United States of America (DR-CAFTA), of November 20th, 2006 and Law 65-00 of Copyright, of August 21st, 2000. The interesting thing, as we will see in this article, is that some of these complementary legal provisions, as those for money laundering, contain sanctions for the infringement of industrial and intellectual property rights, more severe than those provided in their respective special laws.

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY – COPYRIGHT – INDUSTRIAL PROPERTY – UNFAIR COMPETITION – PREVIOUS INFRINGEMENTS – MONEY LAUNDERING – ELECTRONIC CRIMES – CRIMINAL PROCEDURE CODE – SANCTIONS

Sumario: I. Introducción. II. De la Propiedad Industrial. III. Derecho de Autor o Propiedad Intelectual. IV. Leyes posteriores que sancionan la violación de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. V. Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. VI. Ley 10-15, que modifica la ley 76-02 del 19 de julio del 2002 que establece el Código Procesal Penal. VII. Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de fecha 23 de abril del 2007. VIII. Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. IX. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha habido una proliferación de leyes que sancionan los mismos hechos con diferentes penas, partiendo del objeto perseguido en cada una de ellas. Esto se ha puesto de manifiesto con la inclusión de sanciones para delitos contra la propiedad intelectual e industrial, no solo en las leyes especiales respectivas sino, además, en otras leyes que detallaremos adelante.

Las sanciones a las violaciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial están contempladas de manera expresa en las leyes especiales que regulan la materia en nuestro país: la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, de fecha 8 de mayo de 2000, modificada por la Ley 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), del 20 de noviembre de 2006, y la Ley 65-00 de Derecho de Autor, del 21 de agosto de 2000, la que también ha sufrido modificaciones por la referida Ley 424-06.

II. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la Ley 20-00, las sanciones a las infracciones cometidas por la violación de los derechos industriales van de seis meses a tres años de prisión correccional y multa de cincuenta (50) a mil (1000) salarios mínimos. Las mismas se aplicarán a quien de manera intencional y sin el consentimiento del titular de un signo distintivo protegido por el derecho marcario «[...] use en el comercio un signo idéntico o una marca registrada, o una copia servil o una imitación fraudulenta de esa marca, en relación a los productos o servicios que ella distingue, o a productos o servicios relacionados».¹ De la misma manera, se sanciona a aquellos que usen un nombre comercial, un rótulo o un emblema, bajo condiciones específicas como es la similitud del uso de dichos signos en

¹ Artículo 166, numeral 1, literal a de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por el artículo 26 de la Ley 424-06.

negocios idénticos o relacionados, o usen un signo distintivo parecido a otro signo que dé lugar a confusión.² El uso de indicaciones geográficas falsas o susceptibles de engañar al público sobre la procedencia de un producto o servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto, también esta ley lo considera violatorio de los derechos de propiedad industrial y, por lo tanto, sus infractores pueden ser sancionados con las penas antes señaladas.³

También sanciona a quienes usen en el comercio una denominación de origen falsa o engañosa o la imitación de una denominación de origen acompañada de las expresiones tales como «tipo», «género», «manera», «incautación» y otras calificaciones análogas;⁴ o a quienes ofrezcan en venta o pongan a circular los productos o presten servicios con las marcas que contengan una denominación de origen falsa⁵ o en las condiciones antes señaladas.

En el caso de las patentes, la Ley 20-00, de manera expresa, sanciona al que, sin la licencia respectiva o sin el consentimiento del titular de la patente, modelo de utilidad o diseño industrial, fabrique o elabore productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad; venda o ponga en circulación productos amparados por una patente de invención o modelo de utilidad; utilice procesos patentados; ofrezca en venta, venda o utilice, importe o almacene productos que sean resultado directo de la utilización de un proceso patentado; reproduzca diseños industriales protegidos por un registro; y al que –sin ser titular de una patente o modelo de utilidad, o habiendo vencido los derechos que le fueron conferidos por su titular– se sirva en su producto o en su propaganda de denominaciones susceptibles de inducir al público a error.⁶ Igualmente, sanciona al que oculte o suministre informaciones falsas a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

² Artículo 166, numeral 1, literal b de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por el artículo 26 de la Ley 424-06.

³ Artículo 166, numeral 1, literal c, *Ibidem*.

⁴ Artículo 166, numeral 1, literal d, *Ibidem*.

⁵ Artículo 166, numeral 1, literal f, *Ibidem*.

⁶ Artículo 166, numeral 2, *Ibidem*.

(ONAPI) o se asocie a personas que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen parte de él.⁷

La Ley 20-00 contiene dos vías para reclamar un derecho marcario: la vía administrativa y la vía judicial.

La vía administrativa se inicia por ante el director del departamento correspondiente de la ONAPI, y termina con una resolución de su director general. Conforme a la Ley 20-00, esta resolución puede ser recurrida por ante la Cámara Civil de la Corte de Apelación correspondiente. La Ley 20-00 indica en su artículo 157 numeral 2 que este recurso se interpondrá por ante la Cámara Civil de la Corte de Apelación que corresponda a la jurisdicción donde se encuentre ubicada la ONAPI, y considerando las disposiciones de la Constitución de la República promulgada en fecha 26 de enero de 2010, no obstante, hay decisiones de la Suprema Corte de Justicia que han determinado que, en algunos casos, específicamente cuando la discusión se refiere a «un acto administrativo dictado por una autoridad estatal en el ejercicio de su función administrativa», el tribunal competente es el Tribunal Contencioso Administrativo.⁸ Es obvio que esta disposición constitucional no existía al momento de ser promulgada la referida Ley 20-00.

⁷ Artículo 166, párrafo I, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por el artículo 26 de la Ley 424-06.

⁸ A) Sentencia de la scj número 150, del 15 de abril de 2015: «Considerando, que por último y en cuanto a lo establecido por el tribunal a-quo de que el artículo 157.2 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, dispone que las resoluciones del Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial podrán ser recurridas ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial correspondiente en sus atribuciones civiles y comerciales, texto que ha pretendido invocar dicho tribunal para justificar su decisión, esta Tercera Sala ratifica el criterio sostenido en decisión anterior en el sentido de que: «La disposición contenida en el citado artículo 157 de la Ley núm. 20-00 se encuentra actualmente afectada de una incompetencia sobrevenida, lo que le resta a dicha corte de apelación, como tribunal de derecho común, luego de la Reforma Constitucional de 2010, la facultad de conocer del recurso indicado en dicho texto, cuando la decisión recurrida, como ocurre en el presente caso, recaiga sobre un acto administrativo dictado por una autoridad estatal en el ejercicio de su función administrativa, puesto que esta materia es de la competencia exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, porque así lo dispone la Constitución como norma sustantiva y suprema que se impone a todos»; (Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sentencia del 30 de julio de 2014, Shell International

Mediante la vía judicial, el agraviado puede incursionar en acciones penales y acciones civiles, tal como se establece en los artículos 167 y 168 de la referida ley, modificada por la Ley 424-06.

La acción civil por infracción de un derecho marcario podrá ser intentada por el titular del derecho contra cualquier persona que lo viole. Incluso puede actuar contra la persona que «ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción».⁹

Las acciones judiciales penales pueden ser iniciadas mediante acción privada o acción pública, tal como está dispuesto en el artículo 32 del Código Procesal Penal vigente. Asimismo, cualquier persona podrá demandar cargos penales en caso de presuntas violaciones de falsificación de marcas, y el Estado podrá realizar de oficio investigaciones u otras medidas a fin de preservar pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora.¹⁰

Se consideran violatorios de los derechos de propiedad industrial los actos de competencia desleal. Sobre el particular, de manera expresa, la Ley 20-00 enumera los actos que considera competencia desleal, y dispone en su artículo 182 que cualquier persona que se sienta afectada por la comisión de uno de ellos «podrá pedir al tribunal competente, que se pronuncie sobre su licitud o ilicitud». Este caso, conforme a las

Brands AG vs. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial); que en consecuencia, al no decidirlo así y por el contrario, proceder a declarar su incompetencia por los motivos indebidos que constan en su decisión, el Tribunal Superior administrativo dictó una sentencia carente de base legal que desconoció la supremacía de la Constitución, por lo que debe ser casada; con la exhortación al tribunal de envío de que al conocer nuevamente el asunto observe la disposición contenida 22 en el artículo 60, párrafo III de la Ley núm. 1494 de 1947, que le exige acatar los puntos de derecho que han sido objeto de casación por esta Suprema Corte de Justicia». B) Sentencia de la scj número 237, de fecha 27 de mayo de 2015: «Considerando, Que al ser la Jurisdicción Contencioso Administrativa la competente para conocer de la legalidad de los actos de la administración procede casar la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo a fin de que sea apoderado nuevamente el Tribunal Superior Administrativo para que proceda a conocer el fondo del asunto».

⁹ Artículo 168, numeral 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

¹⁰ Artículo 167, numeral 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por el artículo 27 de la Ley 424-06.

disposiciones de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa.

III. DERECHO DE AUTOR O PROPIEDAD INTELECTUAL

También contempla la Ley 65-00, modificada por la Ley 424-06, entre otras acciones a seguir en caso de violación de un derecho de propiedad intelectual, medidas de fronteras, medidas conservatorias, indemnización por daños y perjuicios, así como acciones por competencia desleal. Esta ley, en su artículo 169, establece prisión correccional de seis meses a tres años y multa de cincuenta (50) a mil (1000) salarios mínimos a quienes incurran en una serie de actividades con relación a las obras literarias, artísticas o científicas, de interpretación o ejecución artística, de producción fonográfica o emisión de radiodifusión, actividades tales como: difundir o registrarlas a su nombre, modificarlas, divulgarlas cuando sean inéditas o no divulgadas, atribuirse falsamente su titularidad, difundirlas o comunicarlas al público alterando su titularidad o suprimiendo el nombre o seudónimo del autor, publicarlas o interpretarlas con alteraciones o supresiones capaces de atentar contra el decoro del autor o titular, y presentar declaración falsa sobre certificaciones de ingreso, repertorios y número de publicación.¹¹

Dispone que incurren en multas de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos quienes, estando autorizados para publicar una obra, no mencionen al autor, traductor, adaptador, compilador o arreglista de la obra; quienes publiquen la obra con abreviaturas, adiciones o supresiones o con cualquier otra modificación, sin la autorización del autor; quienes abusen del derecho de cita permitido por la ley; quienes usurpen, modifiquen o alteren el título protegido de la obra; en consecuencia, quienes ejecuten cualquier acción que la modifique, desvirtúe o altere sin la autorización de su autor.¹²

¹¹ Artículo 169 de la Ley 65-00, modificado por el artículo 56 de la Ley 424-06.

¹² Artículo 170 de la Ley 65-00.

Permite esta Ley 65-00 que el titular de un derecho de autor o afín pueda decidir por cual vía –entre la civil, represiva o administrativa– va a iniciar una acción y proceder en ejercicio de los derechos conferidos. Establece, además, sanciones de tipo económico, con multas de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos, en circunstancias especiales cuando aun estando autorizado por el autor, una persona no cumpla con los requisitos de publicación, menciones, o que de alguna manera altere la obra protegida.¹³

IV. LEYES POSTERIORES QUE SANCIONAN LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Además de las leyes especiales previamente mencionadas: la 20-00 y la 65-00, hay otras, como la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, del 11 de diciembre de 2007; la Ley No. 10-15 que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, del 6 de febrero de 2015; la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, del 23 de abril de 2007; La Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contemplan sanciones que castigan ilícitos ya contemplados en dichas leyes especiales.¹⁴

¹³ Artículo 170, numeral 1 de la Ley 65-00.

¹⁴ En este contexto, el artículo 11 de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia establece como ilícitos los siguientes actos: «a) Actos de engaño. La utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, publicidad engañosa, la omisión de la verdadera información o cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a sus destinatarios; b) Actos de confusión. Todo acto que se preste para crear confusión con la actividad, los productos, los nombres, las prestaciones, el establecimiento y los derechos de propiedad intelectual de terceros. En particular, dispone esta ley que se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocian a un tercero. c) Actos de comparación indebida. La comparación pública de actividades, prestaciones, productos, servicios o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero cuando la comparación se refiera a extremos que no sean objetivamente comprobables o que siéndolo contengan afirmaciones o informaciones falsas o inexactas. d) Actos de imitación. La imitación sistemática de las prestaciones

V. LEY 42-08 SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

La Ley 42-08, al igual que la Ley 20-00, define la competencia desleal y contiene un listado nominativo mas no limitativo de los actos que constituyen competencia desleal, y establece un procedimiento administrativo y judicial administrativo para dirimir sus violaciones a solicitud de la parte interesada. Las personas que se sientan afectadas por tales hechos pueden, además de iniciar acciones civiles compensatorias por el daño recibido, hacer uso de los mecanismos de reclamación y sanción establecidos en la referida ley, sin perjuicio de las sanciones penales y civiles, atendiendo a la gravedad de la infracción, como antes dicho, tal como se desprende del artículo 183, numeral 1, de la Ley 20-00, el cual indica que: «cualquier persona que se considere perjudicada por un acto de competencia desleal podrá iniciar acción ante la autoridad judicial competente».

En este sentido, la Ley 42-08 dispone en su artículo 12 que «[...] los afectados podrán acudir directamente por ante el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, actuando en sus atribuciones civiles y comerciales», o en su defecto, podrán «iniciar el respectivo procedimiento administrativo, de conformidad con las disposiciones de esta ley, no podrán demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieren podido sufrir como consecuencia de prácticas prohibidas, sino hasta después que la resolución definitiva del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia haya sido emitida». No obstante, «[...] las decisiones dictadas por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia serán objeto de un recurso contencioso administrativo, conocidas en última

e iniciativas empresariales de un agente económico competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado. e) Actos violatorios del secreto empresarial. La apropiación, divulgación o explotación sin autorización de su titular de secretos empresariales o industriales», entre otros, todos ellos prohibidos por la ley especial sobre propiedad industrial.

instancia por el Tribunal Superior Administrativo», conforme al procedimiento establecido en la jurisdicción Contencioso-Administrativa.¹⁵

Entre las acciones que contempla, se encuentra: el establecimiento de medidas cautelares tales como acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de los ocupantes o mediante orden judicial, conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y, según el caso, autorizar el secuestro si hubiere la necesidad de ello; y practicar diligencias probatorias, exámenes de documentos privados de empresas, allanamientos y cualquier otra medida que esta solicite en el curso de una investigación administrativa.¹⁶

VI. LEY 10-15, QUE MODIFICA LA LEY 76-02 DEL 19 DE JULIO DE 2002 QUE ESTABLECE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL

Esta ley dispone en su artículo 4, el cual modifica el artículo 32 de la Ley 76-02, referido a la acción privada, que «Solo son perseguibles por acción privada los hechos punibles siguientes: [...] 2) Violación de propiedad industrial, salvo el caso de las marcas de fábrica que podrá ser perseguida mediante acción privada o por acción pública». Y agrega que: «La acción privada se ejerce con la acusación de la víctima o su representante legal, conforme el procedimiento especial previsto en este código».¹⁷

¹⁵ Artículo 12 de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia: «Las acciones contra las conductas de competencia desleal. La aplicación de las disposiciones relativas a las conductas previstas en esta sección no podrá condicionarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En caso de infracción a las normas de competencia desleal establecidas en esta sección los afectados podrán acudir directamente por ante el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, actuando en sus atribuciones civiles y comerciales, sin necesidad de agotar la vía administrativa y en ejercicio de las acciones establecidas en el artículo 55 de la presente ley. Sin embargo, si los afectados decidieren iniciar el respectivo procedimiento administrativo, de conformidad con las disposiciones de esta ley, no podrán demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieren podido sufrir como consecuencia de prácticas prohibidas, sino hasta después que la resolución definitiva del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia haya sido emitida».

¹⁶ Artículo 31, literales d y e de la Ley 42-08 sobre la Defensa de la Competencia.

¹⁷ Artículo 4 de la Ley 10-15 que modifica el art. 32 de la Ley 76-02 del 19 de julio de

De lo anterior se deriva que se da la opción a la víctima de elegir el tipo de acción que más convenga a sus intereses. De tal manera que podría ir directamente al juez, presentando su acusación conforme lo establece el artículo 359 del Código Procesal Penal, o formalizar una denuncia o querrela ante el ministerio público para que este sea el que impulse la acción, el cual debe inclusive perseguir de oficio este tipo de infracciones.

VII. LEY 53-07 SOBRE CRÍMENES Y DELITOS DE ALTA TECNOLOGÍA, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2007

Esta ley hace referencia a la violación de la propiedad industrial y al derecho de autor que se cometa a través «del empleo de sistemas electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones o de cualquiera de sus componentes». También establece sanciones conforme lo dispongan las respectivas leyes 20-00 y 65-00 antes citadas.¹⁸ Es decir, que la violación de un derecho de propiedad industrial o derecho de autor cometido por cualquiera de estos medios conllevará las mismas sanciones establecidas en las respectivas leyes como si fueren cometidos de manera ordinaria.

VIII. LEY 155-17 SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Por su parte, la Ley 155-17 establece que la violación de los derechos de propiedad intelectual constituye delito precedente para la

2002 que establece el Código Procesal Penal.

¹⁸ Artículo 25 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, del 23 de abril de 2007, relacionados a la Propiedad Intelectual y Afines: «Cuando las infracciones establecidas en la Ley No. 20-00, del 8 de mayo del año 2000, sobre Propiedad Industrial, y la Ley No. 65-00, del 21 de agosto del año 2000, sobre Derecho de Autor, se cometan a través del empleo de sistemas electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, o de cualquiera de sus componentes, se sancionará con las penas establecidas en las respectivas legislaciones para estos actos ilícitos».

tipificación del crimen de lavado de activos, y si están presentes los demás elementos del tipo, las sanciones podrían agravarse si el perjudicado en su derecho se acoge a la calificación del delito de lavado de activo. Además, la Ley 155-17, al margen de lo que establezca la Ley 20-00, de la Ley 65-00 y de la Ley 42-08, incluye otro órgano regulador y procedimiento a seguir, y, en consecuencia, dichas tipificaciones podrían sacar el delito y la pena del contexto de las leyes especiales, a la hora de establecer sanciones para dichas violaciones.

Esta ley tiene por objeto, conforme así lo indica en su artículo 1, literal a, tipificar los actos que considera lavado de activos, infracciones precedentes o determinantes y el financiamiento del terrorismo. Define como lavado de activos, en su artículo 2 numeral 15, como «el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales, persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en la presente ley».

También define, en el numeral 6 de su artículo 2, como circunstancias objetivas para la calificación como delitos de lavado o infracción precedente o determinante del lavado de activos, «Al conjunto de hechos, indicios y/o evidencias que permiten concluir que una persona tenía la intención de incurrir en una de las actuaciones tipificadas en esta Ley, o que tenía conocimiento de que los activos, bienes, recursos y otros instrumentos provienen de delitos determinantes del lavado de activo»; incluyendo dentro de los delitos precedentes los siguientes:

«[...] piratería, piratería de productos, delito contra la propiedad intelectual, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas, tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, esculturas, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado. Asimismo, se considera como infracción precedente o determinante, toda infracción grave sancionable con una pena punible no menor de 3 años».¹⁹

¹⁹ Artículo 2, numeral 11 de la Ley No. 155-17, Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Partiendo de este listado de infracciones, las violaciones, tanto de la propiedad intelectual como de algunos aspectos de la propiedad industrial, se consideran delitos precedentes de lavado de activos y se sancionan con penas de diez (10) a veinte (20) años de prisión y multas de doscientos (200) a cuatrocientos (400) salarios mínimos, y otras sanciones que se indicarán más adelante. Otros delitos contra la propiedad industrial sancionados con penas no menores de tres (3) años también son considerados como tal.

En este orden y vista la enumeración de delitos que conforman el precedente de lavado de activos, partiendo de que menciona el término «propiedad intelectual» y enumera algunas de las figuras que integran la propiedad industrial, así como otras de la propiedad intelectual, como la piratería y el tráfico de obras de arte, no sabemos si dentro del concepto «propiedad intelectual» están incluidas ambas ramas (propiedad industrial y derecho de autor y conexos), siguiendo el criterios de que ambos derechos son fruto del intelecto humano, solo que una rama recae sobre las manifestaciones intelectuales dirigidas a las artes y la otra, a la industria. Con la propiedad intelectual se propone la comunicación de ideas, y la industrial, la transformación de la materia.²⁰

Partiendo de que hay que hacer una interpretación objetiva de la ley, debemos destacar que las sanciones a estos delitos, como hemos indicado, conforme está contenido en el artículo 3 de la ley, oscilan entre diez (10) a veinte (20) años de prisión mayor y multas de doscientos (200) a cuatrocientos (400) salarios mínimos, además del «decomiso de los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratado para entidades de intermediación financiera, mercado de valores y entidades públicas».²¹

²⁰ CARRILLO, Jesús M. y MORALES CASAS, Francisco, *La propiedad industrial*, Bogotá, Temis, 1973, pág. 39.

²¹ Artículo 3, numeral 1, de la Ley 155-17.

También le serán aplicadas sanciones conforme a esta ley, a las personas que adquieran, posean, administren o utilicen bienes, a sabiendas de que proceden de cualquiera de los delitos precedentes.²²

De la misma manera, incluye como infractores de la ley y establece sanciones penales a «La persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite, colabore con personas que estén implicadas en lavado de activos para eludir la persecución, sometimiento, condenación [...]».²³

Así mismo, el artículo 11 de la ley dispone que «En todos los casos de infracciones previstas en esta ley, la tentativa se castigará como la infracción misma. Si la tentativa de comisión de uno cualquiera de los delitos precedentes o de las infracciones penales castigadas por leyes especiales con una pena imponible superior a los dos años de prisión, genera algún bien, activo o derecho para los autores o partícipes, estos se reputarán susceptibles de lavado de activos».

Es decir, que cualquiera de estos sujetos que cometa uno de esos delitos precedentes está cometiendo un delito que puede dar lugar a las sanciones establecidas previamente indicadas.

IX. CONCLUSIÓN

Si observamos cada una de las leyes comentadas, en las mismas se trata de alguna manera la violación a los derechos de propiedad intelectual y/o industrial. Y en cada una de ellas, se establecen sanciones diferentes para cada modalidad de violación de signos distintivos o derechos intelectuales específicos.

En la Ley 20-00, las sanciones por la violación de un derecho de propiedad industrial van desde seis (6) meses a tres (3) años de prisión correccional y multas de cincuenta (50) a mil (1000) salarios mínimos. En la Ley 42-08, sobre Defensa de la Competencia, las sanciones pueden oscilar entre treinta (30) hasta tres mil (3000) veces el salario mínimo, independientemente de las sanciones penales y/o civiles que

²² Artículo 3, numeral 5, de la Ley 155-17.

²³ Artículo 3, numeral 5, de la Ley 155-17.

puedan ser aplicadas conforme la gravedad de las mismas. Esta ley contempla todas las violaciones sobre competencia desleal contenidas en la Ley 20-00. Y aunque la Ley 20-00 no incluye los casos de competencia desleal dentro de las sanciones penales y económicas, la Ley 42-08 sí los tipifica y sanciona, y dice cuál es el medio para que las personas que se sientan agraviadas por los mismos hagan valer sus derechos, tanto bajo el procedimiento administrativo como bajo el procedimiento judicial administrativo correspondiente.

La Ley 10-15, artículo cuarto, que modifica el artículo 32, numeral 2, de la Ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal dominicano, determina que la violación a la propiedad industrial, «salvo el caso de marcas, la cual podrá ser perseguida mediante acción privada o por acción pública», es perseguible por acción privada. Es decir, que con esta modificación ambas posibilidades quedan abiertas para las acciones a seguir en los casos de marcas de fábrica cuando se produzcan los ilícitos contemplados en la Ley 20-00.

Por otra parte, la Ley 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA) modifica la Ley 20-00 para incluir algunos aspectos en el orden procesal, que complementan las acciones penales por falsificación de marcas, y que permiten aplicar de manera supletoria el derecho penal común, siempre que no contravenzan las disposiciones de la Ley 20-00.

Esta Ley 424-06 también modifica en la referida Ley 20-00 los artículos 173, que se refiere a las medidas a solicitar en acciones civiles, 174, sobre las medidas conservatorias y medidas de fronteras, y 175, sobre el cálculo de las indemnizaciones por daños y perjuicios, todo lo cual viene a complementar las disposiciones contenidas en la Ley 20-00.

Como hemos visto, otra de las leyes que han ampliado la calificación y, por lo tanto, las sanciones por violación de ciertos delitos a la propiedad intelectual es la Ley 155-17 (sin aludir a la Ley 20-00). Tal como comentamos, estas violaciones son consideradas precedentes de lavado de activos y las sanciones por su comisión abarcan penas de

entre diez (10) y veinte (20) años y multas de doscientos (200) a cuatrocientos (400) salarios mínimos.

Lo interesante de estas disposiciones es que la sanción para un mismo hecho punible dependerá de la ley en la cual se fundamenten o aleguen los derechos. Hoy día, con la ley de lavado, cada una de las infracciones en ella contempladas puede ser perseguida como precedente de lavado y castigada con penas mucho más severas que las previstas en la ley especial sobre la materia.

Es decir, la Ley 155-17 complementa en cierto sentido los delitos contenidos en las leyes 20-00 y 65-00 con una nueva calificación: precedente de lavado. Podemos afirmar que es una ley especial inclusiva complementaria, ya que contiene otros delitos contemplados en leyes especiales de propiedad industrial y derecho de autor, y establece sanciones que, en cierta medida, complementan y amplían las sanciones previstas en las referidas leyes.

TEXTOS LEGALES

Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo del 2000.

Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor del 21 de agosto del 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto del 2000.

Ley 424-06 de Implementación del del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), del 20 de noviembre del 2006, G.O. 10393 del 22 de noviembre de 2006.

Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología del 23 de marzo de 2007, G.O. 10416 del 23 de abril de 2007.

Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, G.O. No. 10458, del 25 de enero de 2008.

Ley No. 10-15 que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. G.O. No. 10791 del 10 de febrero de 2015.

Ley No. 155-17 que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre

Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, con excepción de los artículos 14, 15, 16, 17 y 33, modificados por la Ley No. 196-11. G.O. No. 10886 del 7 de junio de 2017.

JURISPRUDENCIA

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia No. 150 de fecha 15/04/2015, B. J. 1253. Bayer Aktiengesellschaft (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrida).

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia No. 408 de fecha 30/07/2014, B. J. 1244. Shell International Brands AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrido).

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia No. 237 de fecha 27/05/2015, B. J. sin número. Shell International Brands AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrida).

BIBLIOGRAFÍA

CARRILLO, Jesús M. y MORALES CASAS, Francisco, *La propiedad industrial*, Bogotá, Temis, 1973.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en la República Dominicana

Geographical Indications and Appellations
of Origin in the Dominican Republic

Mario E. PUJOLS ORTIZ

Socio fundador de la firma Pujols Canals Consultores Legales, miembro del Comité de Indicaciones Geográficas de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIFI)

Resumen

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen van adquiriendo mayor importancia en la República Dominicana a medida que los productores dominicanos procuran ser cada vez más competitivos mediante la diferenciación de sus productos en los mercados internacionales, donde la calidad y la reputación vinculadas al origen constituyen factores favorablemente ponderados por los consumidores.

Gestionadas correctamente, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen pueden contribuir con la creación de nuevos empleos, con el incremento de las exportaciones y al fomento de verdaderos encadenamientos productivos en nuestra economía.

La evolución del tema a nivel internacional resalta la necesidad de adecuar nuestro marco legal a fines de ofrecer mayor claridad, no solo

para quienes soliciten el registro de estos signos distintivos en el país, sino también para los usuarios de los mismos.

PALABRAS CLAVES: DENOMINACIÓN DE ORIGEN – INDICACIÓN GEOGRÁFICA – CONSEJO REGULADOR – DERECHO DE USO

Abstract

Geographical indications and appellations of origin are acquiring greater importance in the Dominican Republic, as Dominican producers seek to increase their competitiveness through the differentiation of their products in international markets, where quality and reputation linked to origin are favorably considered by consumers.

Properly managed, geographical indications and appellations of origin can help create new jobs, increase exports and promote productive link in our economy.

The constant evolution of these issues on an international level highlights the need to adjust and update our legal framework in order to offer greater clarity, not only for those requesting their registration in our country, but also for those interested in using them.

KEYWORDS: APPELLATION OF ORIGIN – GEOGRAPHICAL INDICATION – REGULATORY COUNCIL – RIGHT TO USE

Sumario: I. Conceptualización. II. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en la legislación dominicana. III. Registro de una denominación de origen en la República Dominicana. IV. Aspectos prácticos relacionados con la solicitud de registro de una denominación de origen. V. Tareas pendientes sobre el tema en el país.

I. CONCEPTUALIZACIÓN

Una **indicación geográfica** es un signo utilizado en productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. La Ley 20-00

sobre Propiedad Industrial define las indicaciones geográficas como «aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico».¹

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)² la define como aquella que identifica «un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico».³

El objetivo principal de una indicación geográfica es, en esencia, resaltar la conexión entre la calidad, las características o la reputación de un producto y su lugar de origen. En la mayoría de los casos, son utilizadas para identificar productos de índole agrícola y alimenticia, que usualmente tienen un vínculo directo con su origen.⁴ No obstante, las indicaciones geográficas también se pueden utilizar para distinguir otro tipo de productos que tengan una calidad específica que se derive de ciertas habilidades de fabricación que combinen conocimientos y recursos naturales.⁵

Por su parte, las **denominaciones de origen** son consideradas como un tipo especial de indicaciones geográficas, por lo cual se afirma que todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, pero no todas las indicaciones geográficas son denominaciones de origen.

Nuestra legislación define a las denominaciones de origen como «una indicación geográfica constituida por la denominación de un país,

¹ Artículo 20 (h) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana.

² El ADPIC figura como Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).

³ Artículo 22, ADPIC.

⁴ El Café de Colombia y el vino de Bordeaux están entre las indicaciones geográficas más reconocidas a nivel mundial.

⁵ Entre los casos más comentados de este tipo de indicaciones geográficas figuran el cristal de Bohemia de la República Checa, las alfombras y tapices de Kilim (Turquía) y el hilo de seda de Tailandia.

de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos [...].⁶

El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional precisa que las denominaciones de origen consisten en «la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos».⁷

La misma Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) indica que las denominaciones de origen constituyen un instrumento «para promover los productos de una región y preservar la calidad de los mismos, así como la reputación que hayan ido adquiriendo a lo largo del tiempo. La utilización de una denominación de origen protegida se reserva a los productores que reúnen una serie de requisitos, relacionados, entre otras cosas, con la zona geográfica de producción, los métodos de producción, las características específicas del producto, etc.».⁸

Como puede apreciarse al comparar las definiciones de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, ambas requieren la existencia de una vinculación entre el producto de que se trate y su lugar de origen y, de igual manera, ambas sirven para informar claramente a los consumidores sobre el origen geográfico de un producto específico. No obstante, en el caso de las denominaciones de origen, por las precisiones que se incluyen respecto a los factores naturales y humanos aplicables, el vínculo con el origen debe ser más relevante.

⁶ Artículo 20 (i) de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana.

⁷ Artículo 2 (1) del Arreglo de Lisboa.

⁸ OMPI, El sistema de Lisboa: protección internacional de identificadores de productos típicos de zonas geográficas específicas, [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/942/wipo_pub_942.pdf>.

II. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN LA LEGISLACIÓN DOMINICANA

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son abordadas en diversas disposiciones legales de la República Dominicana.

La disposición más antigua se remonta a julio de 1890, cuando entró en vigor para la República Dominicana el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual incluye la protección de las denominaciones de origen⁹ como uno de sus objetivos fundamentales. Además, propone limitadas herramientas para ser aplicadas en caso de uso de indicaciones falsas relacionadas con la procedencia de un producto específico o bien sobre la identidad de su fabricante.¹⁰

Además, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio es parte del ordenamiento jurídico de la República Dominicana desde el momento en que nos hicimos miembros de la Organización Mundial del Comercio en 1995. El mismo incluye una amplia definición de las indicaciones geográficas y, además, contiene la obligación general de los miembros de la OMC de proteger contra el uso engañoso de una indicación geográfica y contra cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal.¹¹

Posteriormente, y como consecuencia de nuestra entrada en la OMC, se hizo necesario adecuar nuestro régimen de propiedad industrial a los compromisos asumidos en el ADPIC. Esto ocurrió el 8 de mayo del año 2000, cuando fue promulgada la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Esta ley, como vimos anteriormente, define tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen y establece, de manera muy puntual, las disposiciones administrativas a observar para

⁹ Artículo 1 (2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf>.

¹⁰ Artículo 10 del Convenio de París.

¹¹ Artículo 22, ADPIC. Además, el ADPIC incluye una protección adicional a las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas y ciertos lineamientos respecto a las negociaciones internacionales sobre el tema.

registrar estos signos distintivos en la República Dominicana, sobre lo cual abundaremos en la parte III de este artículo.

Unos años después, en el 2007, entró en vigencia¹² el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), el cual contiene un capítulo completo enfocado en la protección de derechos de propiedad intelectual y que aborda de manera específica las indicaciones geográficas.

El DR-CAFTA define las indicaciones geográficas como «aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico».¹³ De igual manera, obliga a la República Dominicana a garantizar que «las medidas que rigen la presentación de solicitudes o peticiones de indicaciones geográficas, según sea el caso, establezcan claramente los procedimientos para estas acciones».¹⁴

En 2008 entra en vigencia el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre el Cariforum y la Unión Europea, el cual contiene diversas disposiciones sobre indicaciones geográficas, agrupadas en esencia en el artículo 145 del acuerdo y que obligan a las partes firmantes a establecer un sistema de protección de indicaciones geográficas en sus territorios.

El AAE dispone de manera clara que las partes firmantes prohibirán y evitarán, de oficio o a petición de una parte interesada, «el uso en su territorio de cualquier medio que, en la designación o presentación de la mercancía, indique o sugiera que la mercancía de que se trate proviene

¹² La entrada en vigencia del DR-CAFTA motivó diversos ajustes a nuestra legislación de propiedad industrial: la Ley 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos modificó diversas disposiciones de la Ley 20-00. Más adelante, la Ley No. 493-06 modificó a su vez los artículos 6, 49, 58 y 62 de la Ley No. 424-06. De igual manera, el Decreto No. 599-01 que establecía el Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00 fue modificado por los Decretos No.180-03, 205-03 y el Decreto No. 326-06 que modifica los artículos 66 y 67 del Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00.

¹³ Artículo 15.3 (1), Capítulo 15, DR-CAFTA.

¹⁴ Artículo 15.3 (6), Capítulo 15, DR-CAFTA.

de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico real de la mercancía, o cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, a tenor del artículo 10 bis del Convenio de París».¹⁵

Además, en este acuerdo se dispone un espacio de cooperación¹⁶ entre las partes firmantes para desarrollar indicaciones geográficas en los territorios de los Estados del Cariforum. De hecho, el AAE incluso compromete a las partes a «negociar con vistas a un acuerdo sobre protección de las indicaciones geográficas en sus territorios respectivos»,¹⁷ proceso de negociación que se supone debió comenzar en enero de 2014, pero que aún se tiene como tarea pendiente.

Finalmente, en la actualidad nos encontramos en la fase final del proceso administrativo correspondiente para que entre en vigor el Arreglo de Lisboa en la República Dominicana. El mismo fue sometido al Control Previo de Constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, el cual mediante sentencia¹⁸ lo declaró conforme a nuestra Constitución, siendo aprobado en su momento por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.¹⁹

El Arreglo de Lisboa²⁰ es de alta importancia para el tema que nos ocupa, ya que establece un procedimiento de registro común entre sus

¹⁵ Artículo 145 B (3), Acuerdo de Asociación Económica entre el Cariforum y la Unión Europea.

¹⁶ Artículo 145 (2), Acuerdo de Asociación Económica entre el Cariforum y la Unión Europea. Delimita al Comité de Comercio y Desarrollo Cariforum-CE como el espacio para dicho fin. También dispone que, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del acuerdo, los Estados del Cariforum someterán a la consideración del Comité de Comercio y Desarrollo Cariforum-CE una lista de posibles indicaciones geográficas originarias de los Estados del Cariforum para que se debata y se presenten observaciones.

¹⁷ Artículo 145 E, Acuerdo de Asociación Económica entre el Cariforum y la Unión Europea.

¹⁸ Sentencia No. TC/0476/15 del 5 de noviembre de 2015.

¹⁹ Fue aprobado en el Senado en el mes de junio de 2016, mientras que en la Cámara de Diputados fue aprobado en noviembre de ese mismo año.

²⁰ El Arreglo de Lisboa fue adoptado en 1958 y entró en vigencia en 1966. Su revisión más reciente concluyó con la adopción del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.

países miembros a través de un trámite único que, luego del pago de la tasa administrativa correspondiente, protege la denominación de origen de que se trate no solamente en el país de origen o donde se registre inicialmente, sino que dicha protección legal se extiende a la totalidad de Partes Contratantes de dicho acuerdo.²¹ De igual manera, encarga a la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) de su administración y de actualizar el Registro Internacional de denominaciones de origen. A la fecha, denominaciones de origen de alta relevancia mundial se encuentran protegidas bajo el Arreglo de Lisboa: el tequila de México, los habanos de Cuba y los vinos Chianti de Italia, entre otros.

El arreglo ha sido actualizado mediante el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas del año 2015, con la intención de modernizarlo y de extender formalmente el alcance del mismo a las indicaciones geográficas.²² No obstante, esta actualización no forma parte de la documentación evaluada por nuestro Tribunal Constitucional y que fue remitida al Congreso Nacional para su aprobación, lo cual también ha de quedar como tarea pendiente para nuestros tomadores de decisiones.

III. REGISTRO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

La Ley 20-00 abarca una serie de disposiciones, comprendidas en los artículos 127 al 134, que deben observarse a fines de solicitar el registro de una denominación de origen en el país.²³

²¹ Al 13 de abril de 2018, veintiocho países de América Latina, Europa, Asia y África forman parte del Arreglo de Lisboa. Ver: OMPI, «Partes Contratantes: Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional», 2017, [en línea], <<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/lisbon.pdf>>.

²² WIPO, «Geographical indications», 2017, [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017-chapter6.pdf>.

²³ Llama la atención que ni la Ley 20-00, ni su Reglamento de Aplicación, entran en detalle respecto a los criterios específicos para registrar una indicación geográfica,

Según nuestra legislación, hay dos maneras de registrar una denominación de origen en el país. Una aplicable a productores nacionales y otra para las denominaciones de origen extranjeras.

En el primer caso, el artículo 127 (1) dispone que la solicitud de registro puede ser presentada por «uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la denominación de origen, o de una persona jurídica que los agrupe, o a solicitud de alguna autoridad pública competente».²⁴

En el caso de las denominaciones de origen extranjeras, estas pueden ser registradas por los productores, fabricantes o artesanos correspondientes, por las personas jurídicas que los agrupen, o por las autoridades públicas competentes de países extranjeros.

La solicitud presentada, según el artículo 129 de la ley, debe incluir la denominación de origen cuyo registro se solicita, el área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen, los productos para los cuales se usa la denominación de origen, y una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen, entre otras informaciones.

Luego de depositar toda la información requerida por la autoridad competente, esta se encarga de examinarla de conformidad a lo indicado en la ley, que de manera expresa indica que «los procedimientos relativos al examen, a la publicación de la solicitud, a la oposición y al registro de la denominación de origen se regirán por las disposiciones aplicables al registro de las marcas».²⁵

limitándose solo a precisar, en el artículo 124 (1), que «una indicación geográfica no puede ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, calidad, procedencia, características o cualidades del producto o servicio» y a precisar las acciones que los interesados pueden ejercer ante el uso indebido de las mismas.

²⁴ Con esta redacción queda claro que tanto el sector privado como el sector público pueden solicitar el registro de una do en la República Dominicana.

²⁵ Artículo 130 (1) (c) de la Ley 20-00.

IV. ASPECTOS PRÁCTICOS RELACIONADOS CON LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Usualmente, en el país se requiere el depósito de un Pliego de Condiciones y de un Reglamento de Uso para tramitar una solicitud de registro de una denominación de origen. Esto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00²⁶ en el sentido de que la autoridad «podrá requerir al solicitante de una denominación de origen, las informaciones y/o documentos que estime pertinentes a fin de verificar que el signo cumple con lo establecido por la Ley No. 20-00».

Otros países, como es el caso de Costa Rica,²⁷ detallan en su marco jurídico la información que tanto el pliego de condiciones como el reglamento de uso deben contener.

De igual manera, nuestra autoridad podría compartir con los solicitantes algunos lineamientos respecto al Consejo Regulador de la denominación de origen y su conformación, siendo este un punto de interés ya que corresponde al consejo representar los intereses de los beneficiarios de una denominación de origen determinada.

Otros países de la región han decidido incluir en sus respectivos marcos jurídicos disposiciones diversas sobre la conformación de los Consejos Reguladores. Para citar un ejemplo, Costa Rica define al Consejo Regulador como el «encargado de la dirección, administración, fomento, así como de supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de uso de una denominación de origen conforme a las disposiciones de la ley de marcas, este reglamento, el pliego de condiciones y la normativa de uso de la misma».²⁸

Asimismo, dispone que dicho consejo podrá estar «constituido o ser designado por la entidad que agrupa y representa a los productores, fa-

²⁶ Decreto 599-01, modificado por los Decretos Nos. 180-03, 205-03 y 326-06.

²⁷ Reglamento No. 33743 de 2007 de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, contenidas en la Ley de Marcas y otros signos distintivos No. 7978 del 6 de enero del 2000.

²⁸ Artículo 2(b), *Ibidem*.

bricantes o artesanos que tienen el derecho de usar la indicación geográfica o la denominación de origen registrada».²⁹ De hecho, en el caso costarricense, dicho Consejo Regulador verifica que los productos que se identifiquen con la IG o la DO cumplan con los requisitos establecidos, sin menoscabo de cualquier verificación que el Estado pueda realizar.

En el Perú, para citar otro ejemplo, la figura del Consejo Regulador está claramente delimitada por una ley especial denominada Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen (No. 28331 de 2004). Sobre el particular, se ha indicado que los Consejos Reguladores «son entidades conformadas por los propios productores y que tienen por función principal el control de la calidad de los productos y representar los intereses de los beneficiarios de la denominación de origen».³⁰

Finalmente, un aspecto práctico adicional que debe ser ponderado en el caso dominicano tiene que ver, una vez obtenido el registro de una denominación de origen, con el derecho de uso de la misma. Sobre el particular, nuestra ley incluye diversas precisiones que deben ser tenidas en cuenta por los solicitantes y los terceros interesados en hacer uso de esta.

Según el artículo 133 (1) de la Ley 20-00, «una denominación de origen registrada puede ser usada, con fines comerciales para los productos indicados en el registro, únicamente por los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica indicada en el registro». En ese sentido, se dispone que «todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica y con relación a los productos indicados en el registro, tienen derecho a usar la denominación de origen registrada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron ese registro».³¹

²⁹ Artículo 16, *Ibidem*.

³⁰ GAMBOA VILELA, P.: «Las Denominaciones de Origen en el Perú», OMPI, 2011, [en línea], <http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=172820>.

³¹ Artículo 133 (2) de la Ley 20-00.

Esto quiere decir que la misma ley da espacio a todos los productores a utilizar la denominación de origen de que se trate, independientemente de que formen parte o no del conjunto de productores que hayan presentado la solicitud de registro ante la autoridad. Para ello solo deben dar cumplimiento a lo dispuesto en los documentos que conformen la solicitud de registro de la denominación de origen correspondiente.

En este sentido, cualquier fricción entre productores sobre el derecho de uso de una denominación de origen registrada debe plantearse de manera directa ante el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).³²

V. TAREAS PENDIENTES SOBRE EL TEMA EN EL PAÍS

Tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen, gestionadas correctamente, pueden contribuir a incrementar la producción, las exportaciones y la creación de empleo, fomentando un encadenamiento productivo que comprenda desde los proveedores de la materia prima hasta el producto final, y además pueden convertirse en instrumentos útiles para el posicionamiento de productos como complemento idóneo de la marca-país República Dominicana.

No obstante, considerando la evolución del tema a nivel internacional y al fomento de las solicitudes de registro, tanto de indicaciones geográficas como de denominaciones de origen en la República Dominicana, comienza a evidenciarse la necesidad de una actualización de nuestro marco jurídico a fines de ofrecer mayor claridad a quienes soliciten el registro de estos signos distintivos en el país, así como también para los usuarios de los mismos.

Con una protección legal adecuada podrá enfrentarse con mayor eficiencia la competencia desleal y demás comportamientos que, por más simples que sean, pueden afectar la bien ganada reputación de un

³² Según disponen los artículos 133 (3) y 145 (2) de la Ley 20-00.

producto dominicano en el exterior y diluir su posicionamiento ante consumidores cada día más exigentes.

TEXTOS LEGALES

- Acuerdo de Asociación Económica –AAE (EPA en inglés) entre el Foro de Estados de los países ACP (África, Caribe y Pacífico) del Caribe (CARIFORUM) por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado el 15 de octubre del 2008 y en vigor en la República Dominicana mediante Resolución del Congreso Nacional No. 453-08, G.O. 10492 del 27 de octubre de 2008.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC)).
- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883.
- Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo del 2000.
- Ley 424-06 de Implementación del del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), del 20 de noviembre del 2006, G.O. 10393 del 22 de noviembre de 2006.
- Decreto No. 599-01 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00, sobre Propiedad Industrial, G.O. 10090 del 01 de junio del 2001.
- Decreto No. 180-03 que modifica el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, G.O. 10201 del 03 de marzo del 2003.
- Decreto No. 205-03 que suprime los Artículos 1, 7, 8, 9, 11 y 12 del Decreto No. 180-03, que modificó el Reglamento No. 599-01, G.O. 10206 del 06 de marzo del 2003.
- Decreto No. 326-06 que modifica los Artículos 66 y 67 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00, contenido en el Decreto No. 599-01 del lro. de junio del 2001, G.O. 10383 del 08 de agosto del 2006.
- Reglamento No. 33743 de 2007 de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, contenidas en la Ley de Marcas y otros signos distintivos No. 7978 del 6 de enero del 2000.

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional, sentencia TC/0476/15, expediente núm. TC-02-2015-0009, de fecha 05/11/2015. Relativo al control preventivo de constitucionalidad del «Arreglo de Lisboa y a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional», suscrito el treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), revisado en Estocolmo el catorce (14) de julio de mil novecientos sesenta y siete (1967) y modificado el veintiocho (28) de septiembre de mil novecientos setenta y nueve (1979).

BIBLIOGRAFÍA

GAMBOA VILELA, P. (2011): «Las Denominaciones de Origen en el Perú», OMPI, [en línea], <http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=172820>.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) (2017): «Partes Contratantes: Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional» [en línea], <<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/lisbon.pdf>>.

— (s/f): «El sistema de Lisboa: protección internacional de identificadores de productos típicos de zonas geográficas específicas», [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/942/wipo_pub_942.pdf>.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (WIPO) (2017): «Geographical indications», [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017-chapter6.pdf>.

Hacia la proliferación de las denominaciones de origen dominicanas

In pursuance of the Development of
Dominican Geographic Indications

María J. FÉLIX TRONCOSO

Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Santo Domingo, 1991. Master en Derecho de la Propiedad Intelectual de la John Marshall Law School, Chicago, 1993. Socia de la firma Troncoso y Cáceres. Vocal y miembro de la Asociación Dominicana de la Propiedad Intelectual (ADOPI)

Resumen

Nuestro país presenta excelentes condiciones para que el Estado conceda denominaciones de origen dominicanas. En este artículo veremos cuáles son las particularidades fundamentales de estas figuras jurídicas, así como del marco legal local e internacional, de modo que las denominaciones de origen reconocidas por el Estado sean sostenibles de hecho y de derecho, tanto en nuestro país como en la comunidad internacional.

PALABRAS CLAVES: DENOMINACIÓN DE ORIGEN – MARCAS – INDICACIONES DE PROCEDENCIA
– INDICACIÓN GEOGRÁFICA – PROPIEDAD INDUSTRIAL

Abstract

There are excellent conditions in the Dominican Republic to grant geographical indications, consistent with the international and national legal provisions. In this article we will see what the fundamental characteristics of these legal figures are, as well as the legal framework applicable in order to make the designations of origin recognized by the State, sustainable in facts and in law.

KEYWORDS: DESIGNATION OF ORIGIN - TRADEMARKS - INDICATIONS OF ORIGIN - GEOGRAPHICAL INDICATIONS - INDUSTRIAL PROPERTY.

Sumario: I. Indicadores de origen en la propiedad industrial. II. Terminología relevante: A. Indicaciones de procedencia. B. Indicación geográfica. C. Denominación de origen. III. La cuestión semántica. IV. Condiciones de validez y uso. V. Los consejos reguladores. VI. Denominaciones de origen dominicanas: A. Presencia internacional: el caso de la denominación de origen Café Valdesia. B. Situación local: denominaciones de origen reconocidas. VII. Conclusión.

I. INDICADORES DE ORIGEN EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dentro de la variedad de signos distintivos que orbitan las esferas del comercio, la industria y los negocios, existen aquellos llamados a ser transmisores de un mensaje de importancia capital para los consumidores: las denominaciones de origen. Decimos de importancia capital porque estos signos distintivos no representan un mero instrumento de discriminación en el proceso de selección de un producto o servicio, sino que consisten en verdaderas ventajas competitivas para todo un renglón de la economía de un país, región o localidad.

Así, mientras la marca es el identificador de un productor (como en el caso de Rica), de un prestador de servicios (Claro), o de ambos (Bravo), la denominación de origen permite colocar múltiples marcas de múltiples productores en una categoría especial que las segrega de la

masa y las traslada a un grupo más selecto y exclusivo, para facilitar su identificación por parte del consumidor.

II. TERMINOLOGÍA RELEVANTE

Antes de abocarnos a la cuestión técnico-legal, debemos revisar la cuestión semántica, ya que las legislaciones y, por ende, la doctrina, distinguen tres tipos principales de signos distintivos vinculados al origen geográfico, cada uno tiene un alcance distinto y, paradójicamente, pueden tener significados incluso reversibles.

A. *Indicaciones de procedencia*

Para empezar, lo más comúnmente aceptado es que las indicaciones de procedencia sean el término más amplio que englobe las indicaciones geográficas y denominaciones de origen más específicas.

Por ejemplo, la Ley argentina No. 25.380 del 30 de noviembre de 2000, sobre el Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios, usa la terminología *indicación de procedencia* para englobar a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

Por su parte, el artículo 221 de la Decisión N.º 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dice que «Se entenderá por *indicación de procedencia* un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región o lugar determinado» [el destacado es nuestro].

B. *Indicación geográfica*

Ya más compleja, bajo el lineamiento de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, le sigue la indicación geográfica, la cual es definida en ese texto legal como las indicaciones «que identifican a un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, *cuando determinada calidad, reputación u otra característica*

del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica» [el destacado es nuestro].¹

En la misma tónica, la Ley argentina No. 25.380 hace la siguiente definición: «a) *Indicación geográfica:* aquella que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, *cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico*» [el destacado es nuestro].²

Por su parte, en los ADPICs se define a las indicaciones geográficas como «las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico».³

Así pues, en la generalidad de los países, se entiende por indicación geográfica una palabra o una imagen que al ser usada respecto a un producto, es capaz de llevar un mensaje al receptor que contiene una vinculación de ese producto con un lugar geográfico y además, que ese producto tiene una calidad o cualidades especiales que le vienen dadas por tener ese origen geográfico. Es importante precisar que no solo serán *Café Santo Domingo* y *London Fog* capaces de funcionar como indicaciones geográficas (además de como marcas), sino que en términos de simbología, el uso de una etiqueta con la representación de un gaitero en una botella de una bebida alcohólica y el uso de un perrito chihuahua en un comercial de comida rápida también serán perfectamente capaces de ser considerados como indicaciones geográficas de orígenes escocés y mexicano, respectivamente.

¹ Artículo 70, letra h de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

² Artículo 2 de la Ley No. 25.380, del 30 de noviembre de 2000, sobre el Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios.

³ Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

C. Denominación de origen

Subiendo un escalafón más en cuanto a complejidad, llegamos a la denominación de origen, definida en nuestra legislación como «una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, *incluyendo los factores naturales y humanos*; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser un nombre geográfico identifica un producto como originario de un país, región o lugar» [el destacado es nuestro].⁴

Retomando la Ley argentina No. 25.380, encontramos la salvedad de que la denominación de origen, para existir, debe estar debidamente registrada, a saber, «b) Denominación de Origen: El nombre de una región, provincia, departamento, distrito, localidad o de un área del territorio nacional *debidamente registrada* que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, *comprendidos los factores naturales y los factores humanos*» [el destacado es nuestro].⁵

Finalmente, en el artículo 201, la referida Decisión 486 nos trae una definición un poco más compleja, cuando indica que aun las denominaciones que no nombran un país, región o lugar, sino que meramente identifican una zona geográfica, también pueden tener la categoría de denominación de origen, a saber, «Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación *que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado* se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para

⁴ Artículo 70, letra i, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

⁵ Artículo 2 de la Ley No. 25.380 de 30 de noviembre de 2000, sobre el Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios.

designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, *incluidos los factores naturales y humanos*» [el destacado es nuestro].

De todo lo anterior se deduce de manera evidente que la denominación de origen comprende todo lo comprendido por la indicación geográfica, con un ingrediente más: el factor humano.

III. LA CUESTIÓN SEMÁNTICA

Según el documento emitido por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en su novena sesión llevada a cabo en Ginebra del 11 al 15 de noviembre de 2002, debe tenerse siempre en cuenta que los términos *indicación de procedencia*, *denominación de origen* e *indicación geográfica* se utilizan en diferentes instrumentos jurídicos internacionales.⁶ Los derechos y obligaciones que se derivan de estos instrumentos operan únicamente respecto del término específico al que hace referencia cada instrumento en cuestión. Por lo tanto, puede que no siempre sea posible referirse a «indicaciones geográficas» de manera genérica, y deba establecerse una distinción cada vez que se haga referencia a un instrumento inter-

⁶ El término «indicación de procedencia» figura en los artículos 1.2 y 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883 («Convenio de París»). Se utiliza asimismo en el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, de 1891 («Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia»). En ninguno de los dos tratados figura una definición de «indicación de procedencia», si bien el artículo 1.1 del Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia contribuye a aclarar el significado del término: «Todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser importados en cada uno de los dichos países».

nacional en particular.⁷ En el plano nacional, el tipo de definición que se atribuye al término «indicación geográfica» varía de un país a otro.⁸

Habiendo delimitado las anteriores definiciones, es importante aclarar que, como enfatiza la OMPI, estos conceptos siempre deben ser contextualizados dentro del marco de una legislación nacional, ya que, como está indicado al inicio, tienen significados reversibles y al referirse en un país anglosajón a la indicación geográfica («*geographical indication*»), se entenderá lo que en nuestro sistema se conoce como denominación de origen, lo cual es notorio en el título mismo del presente artículo. Evidentemente, la problemática resultante puede ser extremadamente compleja.

IV. CONDICIONES DE VALIDEZ Y USO

La denominación de origen, además de tener esa principal característica de informar al consumidor sobre una cierta calidad del producto, dada la reputación de la producción que le implanta su lugar de origen, también tiene la particularidad de que, al contrario de la marca, el derecho de usarla corresponderá a un grupo de personas, no a una sola.

Así, por ser una denominación que ha sido «creada» por una tradición en métodos de producción de una zona geográfica, tendrán el derecho de usarla «uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la denominación de origen o una persona jurídica que los agrupe o alguna autoridad pública competente».⁹

En México, por ejemplo, la denominación de origen solo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto Mexicano de la

⁷ El documento SCT/8/4 contiene información adicional sobre las características específicas del significado de «denominación de origen» e «indicación de procedencia».

⁸ Las disposiciones del derecho de marcas y del derecho de competencia desleal que también se aplican a las indicaciones geográficas no están incluidas a efectos de esta discusión.

⁹ Artículo 127, 1 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Propiedad Industrial y la autorización se otorgará a toda persona física o moral que se dedique a la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por la denominación de origen, que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración, y que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía conforme a las leyes aplicables respecto de los productos de que se trate.¹⁰

Uno de los iconos de la titularidad legítimamente compartida de una denominación de origen es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), titular de la denominación de origen Café de Colombia. Creada en 1927, hoy día es una de las ONG rurales más grandes del mundo y llega a agrupar a 540,000 familias cafeteras bajo una organización profundamente democrática y con una estructura de representación gremial.¹¹

Sin embargo, no todos los usuarios de denominaciones de origen observan la impoluta conducta de los cafetaleros colombianos y por ello en múltiples jurisdicciones, la ley establece la existencia de instituciones llamadas a vigilar su buen uso. La concesión formal de la autorización de uso es administrada por entidades públicas (por ejemplo, la autoridad competente de agricultura o de propiedad industrial) o privadas (por ejemplo, asociaciones o consejos reguladores de productores), según lo prevea la legislación aplicable. Generalmente se reconoce que todos los productores que operan dentro de la zona delimitada al establecerse la denominación de origen tienen el derecho de usar la denominación, siempre que cumplan con las disposiciones y condiciones estipuladas para el uso de la denominación.¹²

¹⁰ Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018)

¹¹ Ver: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia [en línea], <<https://www.federaciondecafeteros.org>>.

¹² OMPI, *El régimen internacional de protección de las indicaciones geográficas*, Documento OMPI/AO/LIM/97/1, Lima, agosto de 1997.

V. LOS CONSEJOS REGULADORES

Es mayormente aceptado que la función principal de un consejo regulador de una denominación de origen es la de defender la propia denominación de origen y sus intereses, aplicando los preceptos reglamentarios que se determinen para controlar la calidad y garantizar el origen de los productos amparados.

En Perú, «la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI podrá autorizar el funcionamiento como Consejos Reguladores a aquellas organizaciones constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro que lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley. Dichas asociaciones deberán estar inscritas en el registro público respectivo y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o alguna otra ajena a su función como administradora de la Denominación de Origen».¹³

El Real Decreto 157/1988, en su artículo 15, por el que se establece la normativa a que deben ajustarse las denominaciones de origen calificadas de vinos y sus respectivos reglamentos, emitido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, establece que:

La organización y control de las Denominaciones de Origen podrán estructurarse, bien mediante un Consejo Regulador para cada Denominación de Origen, o a través de uno que tutele conjuntamente varias, en el que cada una de las Denominaciones de Origen se encuentren representadas de acuerdo con lo que se establezca sobre elecciones a los órganos representativos de los Consejos Reguladores.

El consejo regulador más antiguo de España es el de la denominación de origen Jerez, creado en 1933, aunque sus antecedentes se remontan a un siglo atrás de esa fecha, debido a que prácticamente el 90 % de los vinos se exportaban al mercado británico y en ocasiones se

¹³ Artículos 3 de la Ley 28331 – Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen.

creaban dudas sobre el origen de los mismos. Sin embargo, fue en 1925 cuando se creó por primera vez la «marca» Vino de Rioja como indicación geográfica protegida, que no pudo ser ratificada como denominación de origen porque no constaba de un reglamento ni de un consejo regulador que vigilara el adecuado desempeño de la normativa.¹⁴

VI. DENOMINACIONES DE ORIGEN DOMINICANAS

A. *Presencia internacional: el caso de la denominación de origen Café de Valdesia*

Hoy día, probablemente la meca de las denominaciones de origen es ser reconocidas por la muy estricta Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea y que vela por el interés general de la comunidad. Su Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación ha concedido el registro de 1,624 denominaciones de origen, es decir, que son estas las que pueden ser usadas en el mercado europeo por que legítimamente consisten en denominaciones que «certifican» que el producto goza de ciertas cualidades y características y que ha sido producido en el lugar y bajo los métodos certificados por la denominación de origen. De estas, una corresponde a una denominación de origen dominicana: *Café de Valdesia*.¹⁵

La descripción de esta denominación de origen es extensa y detallada con minuciosidad, para relatar todos los agentes naturales y humanos que intervienen en la producción de este tipo de café, cultivado bajo sombra, de las variedades *typica* y *caturra*, proveniente de ciertas zonas cafetaleras de las provincias de Ocoa, Peravia y San Cristóbal.

¹⁴ BODEGAS COMENGE, *¿Qué son los consejos reguladores vínicos?*, Bodegas Blog Comenge, 12 de octubre de 2016 [en línea], <<https://www.comenge.com/blog/cultura-viticola/consejos-reguladores-vinicos.html>>.

¹⁵ Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1043 de la Comisión, del 15 de junio de 2016, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Café de Valdesia (DOP)].

A pesar de que no está prevista en nuestra Ley la obligatoriedad de acogerse a la vigilancia de un consejo regulador, la denominación de origen está tutelada por el Consejo Regulador del Café de Valdesia, una organización sin fines de lucro, de conformación interprofesional, encargada de la defensa, la representación, la promoción y el control de este sello de calidad diferenciada y por el Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), creado el 25 de septiembre del 2000 mediante la Ley No. 79, con patrimonio propio, de carácter autónomo, mixto y descentralizado. Este último diseña, planifica y ejecuta las políticas cafetaleras del país y trabaja en coordinación con el Ministerio de Agricultura y las demás instituciones del sector agropecuario.

Sobre lo que implica la concesión de una denominación de origen, en el reglamento de la denominación de origen Café de Valdesia se indica lo siguiente: «El resultado ha sido el arraigo de una cultura ancestral del café que resulta única en el país, y que condiciona claramente la calidad del producto final. El manejo post cosecha y la elaboración del café se realiza atendiendo a ese know-how y a la cultura autóctona adquirida históricamente en la zona, que ha ido pasando de generación a generación y que son adecuadas para la preservación de la calidad intrínseca del producto, tales como: una recolección manual de la uva en estado óptimo de maduración, la obtención por la vía húmeda, el secado a sol, la selección y la clasificación con pericia, el tueste y la molienda atendiendo a controles de calidad específicos. Esta suma de factores naturales y humanos que confluyen en este medio geográfico particular constituyen las causas fundamentales de las características específicas del “Café de Valdesia”».¹⁶

Sobre esta trascendencia en el tiempo y el derecho de las denominaciones de origen reflexiona también nuestra Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, en uno de los «considerando» de la resolución emitida por la Dirección General en funciones de instancia de alzada,

¹⁶ Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1043 de la Comisión, del 15 de junio de 2016, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas.

para denegar la concesión de la denominación de origen Ron Dominicano, como presentada en la solicitud No. 2013-27782, a saber,

CONSIDERANDO 48: Que en virtud de lo antes expuesto, preciso es hacer notar que conforme lo consigna la Ley 20-00 en su artículo 70, letra (i), las Denominaciones de Origen son «una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos», en ese sentido, las Denominaciones de Origen no se crean, más bien se reconocen pues han acumulado en el tiempo la reputación que reclaman. En el proceso histórico de construcción de esa reputación, todos los que de una manera u otra participan del proceso productivo que se desea proteger, tienen iguales derechos sobre la exclusividad que dicho signo otorgaría [el destacado es nuestro].¹⁷

B. Situación local: denominaciones de origen reconocidas

Dentro del marco de todo lo anterior, a pesar de que es indiscutiblemente deseable que la República Dominicana ostente instrumentos que le den ventajas competitivas en los mercados internacionales y de que ciertamente las denominaciones de origen son uno de esos instrumentos, debemos apuntar que para que tenga vocación a ser reconocida como tal por la ley y por la comunidad económica internacional, una denominación de origen debe satisfacer mínimamente las siguientes premisas:

- El área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto que se distinguirá con la denominación debe estar delimitada en función de caracteres geográficos y divisiones políticas.

¹⁷ Resolución 001-2018 de la Directora General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), de fecha 19 de enero de 2018.

- Debe redactarse una descripción detallada del producto o los productos que distinguirá la denominación solicitada, así como sus características.
- Debe redactarse una descripción del proceso de producción, elaboración o extracción, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto de que se trate, incluyendo los factores humanos y culturales.
- Deben definirse claramente los elementos que prueban que el producto es originario de la zona geográfica delimitada.
- Deben identificarse los elementos históricos y de tradición que deben estar presentes.¹⁸

No basta con que un país o, en este caso, la República Dominicana sea reconocida internacionalmente por la calidad de su ron, o de su café, o de su cacao, para que pueda generarse una denominación de origen en esos sectores. Para satisfacer el estatus de la denominación de origen debe identificarse dentro de esos sectores si existen productos que reúnan características o cualidades singulares, que sean atribuibles al lugar donde se producen y a la forma en la que se producen.

Hasta ahora hemos podido identificar las siguientes denominaciones de origen dominicanas concedidas por la ONAPI: Los Bejucos¹⁹ para cacao, a nombre de Nazario Rizek, C. por A.; El Ramonal²⁰ para cacao, a nombre de Nazario Rizek, C. por A.; Café Barahona²¹ para café, a nombre del Consejo Regulador del Café Barahona, Inc.; Oro Verde Cambita²² para aguacates, a nombre del Comité del Cluster del Aguacate Dominicano en Cambita, y Café Juncalito²³ para

¹⁸ Taller de la OMPI sobre signos distintivos como herramientas de competitividad empresarial organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) junto con la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) de la República Dominicana. Santo Domingo, 20 y 21 de febrero de 2006.

¹⁹ Registro de Denominación de Origen No. 11, de fecha 4 de abril de 2011.

²⁰ Registro de Denominación de Origen No. 14, de fecha 2 de agosto de 2011.

²¹ Registro de Denominación de Origen No. 15, de fecha 2 de enero de 2012.

²² Registro de Denominación de Origen No. 18, de fecha 15 de enero de 2016.

²³ Registro de Denominación de Origen No. 19, de fecha 17 de marzo de 2016.

café, a nombre de la Asociación de Productores de Café Especial (ASOPROCAES), Inc.

En el futuro podría quizá hablarse de las fresas de Constanza, cuyas atractivas características a la vista y al paladar son atribuibles esencialmente al lugar donde se cultivan, siempre y cuando en el proceso de siembra, cultivo o recolección puedan identificarse pautas únicas o tradicionales de estos productores.

Ciertamente en el sector tabacalero de nuestro país existen las condiciones no para una, sino para varias denominaciones de origen, como sucede con Cuba, según las zonas de producción y las tradiciones artesanales, comúnmente conocidas, que abundan en la manufactura de los derivados de este renglón.

VII. CONCLUSIÓN

Entendemos que las posibilidades de proliferación de las denominaciones de origen son amplias, pues por un lado, el sector productor agrícola es un sector tradicional, activo y que aporta una cuota sustancial a la economía nacional, con un extenso rango en la diversidad de productos. Por otro lado, vivimos en un país que a pesar de que tiene una extensión superficial modesta, tiene una particular variedad de microclimas que inciden directamente en la selección de las zonas geográficas para la producción de determinados rubros, pues mientras la zona del este es generosa para la caña, la piña y el melón, la zona central y de montaña es propicia para los vegetales, frutas y flores. El nordeste presenta características propicias para el cultivo de arroz y de coco, mientras que el valle del Cibao es la cuna del tabaco, la ganadería y la artesanía, pues no debemos olvidar que aunque las denominaciones de origen se «reconocen» con más frecuencia para productos agrícolas, también son frecuentes en productos terminados a partir de materia prima, como es el caso del mármol de Carrara (Italia), el cristal de Murano (Italia) y la porcelana de Limoges (Francia).

Lejos de ser excluyentes o convertirse en instrumentos monopólicos o anticompetitivos, las denominaciones de origen están llamadas

a ser los galardones que nuestros productos puedan exhibir orgullosamente en la carrera por la preferencia del consumidor en el mercado mundial.

TEXTOS LEGALES

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Arreglo de Madrid concerniente a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos, del 14 de abril de 1891.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883.

Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo de 2000.

Ley No. 25.380, del 30 de noviembre de 2000, sobre el Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios de Argentina.

Ley No. 28331 – Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, publicada el 14 de agosto de 2004, de Perú.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018) de los Estados Unidos Mexicanos.

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1043 de la Comisión, del 15 de junio de 2016, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Café de Valdesia (DOP)] C/2016/3775 [en línea], < <https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/63e48d0f-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-es>>.

JURISPRUDENCIA

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), Resolución No. 001-2018, de fecha 19 de enero de 2018.

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), Registros de denominación de origen No. 11, de fecha 4 de abril de 2011; No. 14, de fecha 2 de agosto de 2011; No. 15, de fecha 2 de enero de 2012; No. 18, de fecha 15 de enero de 2016; No. 19, de fecha 17 de marzo de 2016.

BIBLIOGRAFÍA

- BODEGAS COMENGE (2016): *¿Qué son los consejos reguladores vínicos?*, Blog Bodegas Comenge, 12 de octubre de 2016 [en línea], <<https://www.comenge.com/blog/cultura-viticola/consejos-reguladores-vinicos.html>>.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) (1997): *El régimen internacional de protección de las indicaciones geográficas*, Documento OMPI/AO/LIM/97/1, Lima.

Innovación en la República Dominicana: de la ficción a la realidad

Innovation in Dominican Republic:
from fiction to reality

Giraldy BELLO CONTRERAS

Egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Abogada asociada en el área de propiedad intelectual de la firma Jiménez Cruz Peña.

Resumen

La propiedad intelectual tiene un papel fundamental en el desarrollo de los vehículos autónomos. A su vez, es la responsable de que la creatividad del ser humano pase de lo intangible a lo tangible, manteniendo la esencia y al mismo tiempo la protección necesaria. El ordenamiento jurídico dominicano –en el ámbito de protección de los derechos de propiedad intelectual– es idóneo para que las empresas de reconocimiento internacional que han innovado en ese campo puedan ver en nuestro país un lugar con las competencias necesarias para ser plataforma de desarrollo de estos proyectos de fabricación de vehículos sin conductor.

PALABRAS CLAVES: AUTÓNOMO – ESTRATEGIA – PATENTE – MARCA – PROGRAMA DE COMPUTADORA

Abstract

Intellectual property plays a fundamental role in the development of autonomous cars. As well, intellectual property is responsible for passing the creativity of the human being from the intangible to the tangible, maintaining the essence and at the same time the protection that is needed. The Dominican legal system is ideal to protect intellectual property rights of internationally recognized companies that have innovated in this field in order to see this country as a place with the capacity for the development of driverless vehicles.

KEYWORDS: AUTONOMOUS – STRATEGY – PATENT – TRADEMARK – SOFTWARE

Sumario: I. Introducción. II. Protección en materia de patente. III. Protección en materia de derecho de competencia. IV. Protección en materia de marcas. IV. Protección en materia de derecho de autor. V. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

La tecnología avanza a una velocidad inmensurable. Cada día surgen novedades que hasta hace poco se veían a años luz. Esta evolución es palpable gracias a la inversión que hacen los Estados y el sector privado en investigación y desarrollo (I+D). Según un estudio publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a mediados del año 2017 «el índice mundial de innovación lo lideran países como Suecia, Suiza, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos».¹ Para obtener este tipo de resultados es necesario tomar en cuenta varios factores y entre los más determinantes está la inversión en educación y el número de patentes presentadas cada año por esos

¹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) (2017): *Índice Mundial de Innovación 2017: Suiza, Suecia, los Países Bajos, los EE.UU. y el Reino Unido encabezan el ranking mundial*, OMPI [en línea], <http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html> [Consulta: 28/03/2018].

países. En el mismo estudio se advierte que la línea que separa el potencial de innovación de los países desarrollados y de los emergentes, es que las actividades de I+D son poco constantes en Latinoamérica,² siendo esta una de las principales razones, sino la principal, por la que ningún país latinoamericano forma parte del *top 25*; los que más se acercan son Chile en el puesto 46, seguido de Costa Rica en el puesto 53 y México en el número 58.³

En la República Dominicana, el perfil de investigación, desarrollo e innovación no es el más atractivo. En parte, por no seguir el modelo de países del primer mundo, como Estados Unidos, donde la formación está orientada a crear líderes y emprendedores. Esto sin lugar a dudas es directamente proporcional a la innovación, palabra proveniente del latín *innovare* que significa «mudar o alterar algo, introduciendo novedades»,⁴ transformarse para volverse distintivo y con ello responder a las necesidades de la sociedad.

Pero, ¿a dónde vamos con todo esto? Desde hace un tiempo se habla de los vehículos *autónomos* y, en vista de que el mundo se ha globalizado, se debe buscar la forma en que la República Dominicana sea parte de la historia e introduzca y desarrolle este proyecto tan ambicioso, del cual ya empresas como Ford, Waymo (Google) y BMW han hecho pruebas de uso. Como país es posible ser plataforma de desarrollo de esta avanzada tecnología: la legislación es perfectamente adaptable. Sin embargo, hay que implementar estrategias para atraer estas grandes marcas de manera que se sientan interesadas por desarrollar e innovar con vehículos de esta magnitud.

Así las cosas, es necesario analizar los puntos fundamentales para captar la atención de esas empresas y que, al momento en que busquen un lugar jurídicamente organizado en ese aspecto, la República Dominicana sea considerada como una de las opciones más

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) (2017): *Diccionario de la Lengua Española* «innovar» [en línea], <<http://dle.rae.es/?id=LgzBfa6>>.

vanguardistas, completas y documentadas donde desarrollar este tipo de proyectos.

Regular el desarrollo de estos vehículos se vincula al derecho de propiedad industrial, en marcas y patentes; al derecho de competencia, pues la legislación dominicana no solo contempla la libertad de empresa, también establece límites que impiden prácticas concertadas⁵ que evitan el abuso de posición dominante, y al derecho de autor, que es la vía de proteger el *software* implantado en estos vehículos.

II. PROTECCIÓN EN MATERIA DE PATENTE

Inicialmente, es preciso garantizar la protección de la patente. Para ello se debe tomar en cuenta el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, que son: *novedad*, significa que «no exista anteriormente en el estado de la técnica»;⁶ *nivel inventivo*, esto es, «si para una persona especializada o experta en la materia técnica correspondiente, la invención no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente»;⁷ y, *aplicación industrial*, es decir, «su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria».⁸

Se debe poner especial atención al factor *novedad*, pues en vista de que este tipo de vehículos ya existe, la evaluación de la originalidad e innovación en estas solicitudes será meticulosa. Además, dentro de este requisito, el solicitante debe tener presente que:

El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, una divulgación oral, la comercialización,

⁵ Práctica concertada según la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08, es todo comportamiento de hecho entre agentes económicos competidores voluntariamente dirigido a anular la competencia entre ellos.

⁶ Artículo 5, numeral 1, de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial del 4 de abril del 2000, G.O. 10044 del 8 de mayo del 2000.

⁷ Artículo 6 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

⁸ Artículo 4 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la República Dominicana o, en su caso, antes de la fecha de presentación de la solicitud extranjera [...].⁹

Una vez resguardada la técnica y obtenido el derecho exclusivo, se evita la incertidumbre de que pueda ser explotada por terceros. La vía más eficaz de hacerlo es a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Como país signatario de este convenio, lo apropiado es realizar un solo requerimiento para todos los países en que se interese proteger, no tramitarla de forma independiente, ya que retrasaría el proceso y resultaría más inseguro para el potencial titular, pues la solicitud de protección de invenciones es pública y gestionarla país por país podría llevar a un tercero a buscar o rastrear en las bases de datos en línea, donde en la mayoría de los casos aparecen las solicitudes en trámite siempre que ya hayan sido publicadas. Además, es la forma más atinada porque una vez hecha la solicitud, hasta tanto no haya una resolución de cualquier tipo por parte del organismo competente, esta es una especie de protección provisional en los países designados vía PCT.

III. PROTECCIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE COMPETENCIA

Esta protección a través de patentes tiene cada vez más fuerza en el mercado, las empresas contratan servicios de vigilancia tecnológica para proteger su innovación y estar actualizados en las estrategias y nuevas implementaciones de la competencia, dado que la clave no está en fabricar el vehículo, eso ya existe, sino en quién lo hace mejor, y eso solo va a depender de los detalles y características que cada empresa impregne en su trabajo con el objetivo de perfeccionar y reducir al mínimo el margen de error.

Para obtener un resultado óptimo, en la mayoría de los casos los fabricantes de vehículos necesitan la colaboración de empresas expertas

⁹ Artículo 5, numeral 2, de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

en instrumentos o dispositivos tecnológicos, para integrar sus conocimientos con el fin de que el comportamiento de estos vehículos ante las eventualidades en las vías públicas sea lo más adecuado posible.

En ese orden, en la legislación nacional dominicana se busca que este tipo de relaciones empresariales no terminen en prácticas concertadas y que en el marco de practicar la libertad de empresa no se conviertan en abusivas, por lo que la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08 establece que «quedan prohibidas las prácticas, los actos, convenios y acuerdos entre agentes económicos competidores, sean éstos expresos o tácitos, escritos o verbales, que tengan por objeto o que produzcan o puedan producir el efecto de imponer injustificadamente barreras en el mercado».¹⁰

No obstante, la misma ley hace la salvedad de que la calificación de una conducta empresarial como anticompetitiva estará sujeta a las siguientes condiciones:

1. Las conductas enumeradas en el artículo 5 de esta ley serán prohibidas, siempre que sean ejecutadas o planificadas entre competidores que actúan concertadamente, *salvo que ellas sean accesorias o complementarias a una integración o asociación convenida que haya sido adoptada para lograr una mayor eficiencia de la actividad productiva o para promover la innovación o la inversión productiva;*
2. En la evaluación de las imputaciones de abuso de posición dominante, *se examinará la contribución o reducción de dicha conducta a la económica, mediante el análisis del efecto neto de dicha conducta; es decir, si sus efectos anticompetitivos superan los efectos pro-competitivos, o de incremento de la eficiencia económica o viceversa (la cursiva es nuestra).*¹¹

¹⁰ Artículo 5 de la Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia del 16 de enero de 2008, G.O. No. 10458 del 25 de enero de 2008.

¹¹ Artículo 7, numerales 1 y 2 de la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia.

La permisibilidad de estos acuerdos podría considerarse como obstáculo frente al mercado, pero si se analiza con ojo crítico, lo que se busca realmente es incentivar el desarrollo e impulsar la competitividad y con ello también la innovación. De este modo, lo pertinente es un contrato de transferencia de tecnología en el que ambas empresas se licencien entre ellas los conocimientos de las técnicas correspondientes para el desarrollo del vehículo.

III. PROTECCIÓN EN MATERIA DE MARCAS

En la fase de discutir los potenciales nombres de la marca del vehículo, se debe analizar varias vertientes, una de ellas es que el nombre elegido no debe considerarse agresivo o insultante en el país en que se pretenda comercializar, con esto nos referimos a las diferentes acepciones que pueda tener una palabra de acuerdo con la cultura en la que se utilice. Es indispensable tomar en cuenta el carácter internacional de una empresa para evitar problemas cuando el producto entre a nuevos mercados, de forma tal que no haya que cambiar su marca y a raíz de eso tener que implementar estrategias de publicidad para que el público consumidor sepa que es el mismo producto con el mismo origen empresarial. De igual manera, antes de la solicitud se deben observar las clases relacionadas en las que sería estratégico amparar la marca, con el fin de que, en el curso del desarrollo de la idea del vehículo autónomo, haya más áreas en las cuales se podría proteger para aprovechar el reconocimiento de la marca.

En consecuencia, es posible proteger la marca tanto en clase 12, que comprende los vehículos y aparatos de locomoción, como en clase 9 y 39, las cuales comprenden la protección de los sensores y de los servicios de transporte,¹² respectivamente. De igual manera, antes

¹² ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) (2017): Clasificación Internacional de Niza, 11ª edición, Ginebra: OMI [en línea], <<http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/20170101/classheadings/pdf-download.pdf?lang=es&tab=classheadings&dateInForce=20170101>> [Consulta: 17/04/2018].

de gestionar el registro de la marca es preciso realizar una solicitud de búsqueda en las clases predeterminadas en los países en los que se protegerá, con el objetivo de prevenir circunstancias que lleven a su denegación por coincidir con otros signos distintivos que causen confusión al consumidor y no estar expuestos –en la medida en que toma reconocimiento– a tener contratiempos por no haber previsto el registro en determinada clase que podría ser explotada.

Adicionalmente, hay que tener presente que la marca a elegir no puede ser muy descriptiva respecto del producto, pues como indica el Convenio de París, las oficinas tienen la potestad de denegarlo cuando:

[...] estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usados en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama.¹³

El artículo 73 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial también contempla esta restricción. Es por eso que las palabras que designen características propias de un vehículo autónomo no deben llevar un nombre que lo autodefina.

Por su parte, el registro del signo distintivo, tomando en consideración que se iniciaría en la República Dominicana, debe hacerse país por país, puesto que no formamos parte del Sistema Internacional de Madrid, mediante el cual se puede realizar una sola solicitud a través de la OMPI, previa selección de países signatarios en los que interese el registro. Aunque el análisis de fondo lo realiza cada país, esta vía

¹³ Artículo 6 *quinquies*, literal B, numeral 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del año 1883, ratificado en la República Dominicana mediante Resolución congresual No. 912 de fecha 4 de mayo de 1928, G.O. 3975 del 24 de mayo de 1928 [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf> [Consulta: 20/04/2018].

agiliza el registro de una marca pues no se tendría que realizar el mismo trámite tantas veces como países seleccionados haya.

IV. PROTECCIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

Un factor muy importante a ser evaluado es la protección del *software* que diferenciará este producto de los demás que ofrece el mercado. Existen distintas posibilidades, una es contratar una empresa externa y la otra es tener un departamento interno que se encargue del estudio del sistema operativo que contendrá el vehículo. Las dos opciones tienen consecuencias distintas pero va a depender de lo que más convenga a la empresa.

Cuando se opta por la opción interna (o *in house*), puesto que el programa es desarrollado por uno o varios empleados, la ley señala que «los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, *se presumen cedidos* al organismo público de que se trate, salvo pacto en contrario» (la cursiva es nuestra).¹⁴

Simultáneamente, cuando se habla de programas de computadoras, la ley también prevé que:

El productor del programa de computadoras es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa, la persona que aparezca indicada como tal en la forma usual.¹⁵

Por tanto, se entiende que el productor en ese caso es la empresa y que el autor del programa cede sus derechos; la misma legislación lo establece: «salvo estipulación en contrario, se presume que los autores del programa han cedido al productor, en forma ilimitada y por toda

¹⁴ Artículo 13 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto del 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto del 2000.

¹⁵ Artículo 73 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

su duración, el derecho patrimonial exclusivo, inclusive el de realizar o autorizar adaptaciones o versiones de la obra».¹⁶

Dentro de las ventajas de desarrollar el *software* internamente en la empresa es que la confidencialidad de la técnica tiene mayor resguardo, pero también es cierto que los costos para la compañía son mayores, pues esto conlleva preparación, equipamiento, capacitación y un sinnúmero de características que deben ser tomadas en cuenta antes de empezar a desarrollarlo.

Por otro lado, al optar por la alternativa de contratar una empresa externa se recomienda realizar un acuerdo de cesión de derechos en el cual se debe ser minucioso al momento de su redacción. Además, en el mismo contrato se debe tomar en cuenta la inclusión de una cláusula penal para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en caso de ser infringido o divulgada la información confidencial. En resumidas cuentas, esto sería una obra por encargo y la ley al respecto ha señalado que:

En las obras creadas por encargo, *la titularidad de los derechos patrimoniales se registrará por lo pactado entre las partes*. En todo caso, las obras sólo podrán ser utilizadas por los contratantes, por el medio de difusión expresamente autorizado por el autor o autores que en ellas intervinieron (la cursiva es nuestra).¹⁷

De igual forma, la misma ley advierte que:

La cesión de derechos patrimoniales puede celebrarse a título gratuito u oneroso, en forma exclusiva o no exclusiva. Salvo pacto en contrario o disposición expresa de la ley, *la cesión se presume realizada en forma no exclusiva y a título oneroso* [la cursiva es nuestra].¹⁸

¹⁶ Artículo 73, párrafo de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

¹⁷ Artículo 14 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

¹⁸ Artículo 79, párrafo I de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor.

Es por esto que la redacción del contrato debe ser meticulosa: la legislación no otorga derechos expresos cuando la obra es por encargo, y el contrato de cesión se rige por las disposiciones generales que tanto esta como el Código Civil establecen, y su interpretación es restrictiva. Por consiguiente, se observa que «los contratos de cesión de derechos patrimoniales y los de licencias de uso deben constar por escrito, salvo que la propia ley establezca, en el caso concreto, una presunción de cesión de los derechos».¹⁹ De manera análoga, Ricardo Antequera Parilli ha considerado lo siguiente:

Para la interpretación de los contratos rige el principio de su aplicación restrictiva, de manera que sus efectos deben limitarse a los modos de explotación y al tiempo expresamente convenidos y, en caso de dudas, tal interpretación debe hacerse en forma tal que el cesionario o el licenciatario, según los casos, solo pueda explotar la obra de acuerdo a la modalidad que se deduzca del propio contrato y sea indispensable para cumplir con su finalidad.²⁰

Todo debe quedar absolutamente establecido para evitar contingencias futuras en perjuicio de la empresa que encarga la obra, que en este caso es el programa de computadora o *software*.

V. CONCLUSIÓN

Finalmente y según lo planteado, la República Dominicana tiene todas las herramientas necesarias para cualquier empresa que decida establecer una sede de desarrollo de vehículos autónomos y expandirse

¹⁹ *Idem*, párrafo III.

²⁰ Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil No. 206/2009, expediente No. 358-07-223 de fecha 09/07/2009. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (recurrente) c. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (recurrida). Ver comentarios de ANTEQUERA PARILLI, R. sobre esta sentencia [en línea], <<http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/index.php?mode=archivo&id=1590>> [Consulta: 19/04/2018].

a nivel mundial. Haciendo uso de la legislación dominicana actual, es posible atraer empresas para realizar estas inversiones y, una vez visto el resultado y efectividad de este tipo de proyectos, el legislador se verá motivado a actualizar las diferentes leyes asociadas para estar en consonancia con las innovaciones. Aunque las normas en materia de responsabilidad civil, responsabilidad penal y las de tránsito puedan ser ajustadas para los casos en que ocurran accidentes que involucren estos automóviles, la verdad es que la realidad y la tecnología siempre irán avanzando más rápido que el derecho, y si el Estado dominicano busca competir en el mercado debe ir sobre ruedas para ser el *top of mind* de los mayores inversionistas y empresas dedicadas a este negocio.

TEXTOS LEGALES

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, suscrito en París (Francia), el 20 de marzo de 1883.

Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 4 de abril del 2000, G.O. 10044 del 8 de mayo del 2000.

Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto del 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto del 2000.

Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, del 16 de enero de 2008, G.O. No. 10458 del 25 de enero de 2008.

JURISPRUDENCIA

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, sentencia civil No. 206/2009, expediente No. 358-07-223 de fecha 09/07/2009. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramírez (recurrente) c. Universidad Abierta para Adultos (UAPA) (recurrida).

BIBLIOGRAFÍA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) (2018): *Clasificación Internacional de Niza* [en línea], <<http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/>> [Consulta: 17/04/2018].

— (2017): *Índice Mundial de Innovación 2017: Suiza, Suecia, los Países Bajos, los EE.UU. y el Reino Unido encabezan el ranking mundial* [en línea], <http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html> [Consulta: 28/03/2018].

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) (2017): *Diccionario de la Lengua Española* «innovar» [en línea], <<http://dle.rae.es/?id=LgzBfa6>>.

JURISPRUDENCIA
SELECCIONADA Y COMENTADA

Entre obras y marcas: jurisprudencia de propiedad intelectual

In between works of art and trademarks:
intellectual property jurisprudence

Edwin ESPINAL HERNÁNDEZ

Abogado y notario público. Profesor de Derecho de Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de Contratos Especiales en Derecho de Autor en la maestría en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la misma universidad. Director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (2002-2004). Presidente de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc. (ADOPI). Autor de las obras *Patrimonio cultural y legislación* (1996) y *Legislación de propiedad intelectual anotada, concordada y comentada* (2009).

Resumen

En las páginas que siguen se presenta un compendio de decisiones en materia de derecho de autor y propiedad industrial en su carácter de evidencia de la interpretación que sobre las leyes 65-00 y 20-00 vienen realizando tribunales de distintos grados en el país. La selección abarca pronunciamientos sobre aspectos tanto normativos como procesales a partir de una variada casuística.

PALABRAS CLAVES: GESTIÓN COLECTIVA – OBRA AUDIOVISUAL – OBRA MUSICAL – OBRA ARQUITECTÓNICA – MARCA – REGISTRO – MEDIDA CAUTELAR – MEDIDA EN FRONTERA

Abstract

The author provides a collection of decisions regarding copyright and industrial property as a result of the interpretation of the laws No. 20-00 and 65-00 given by the courts from different levels in the Dominican Republic. The selection contains pronouncements on both normative and procedural aspects based on a diverse casuistry.

KEYWORDS: COLLECTIVE MANAGEMENT – AUDIOVISUAL WORK – MUSICAL WORK – ARCHITECTURAL WORK – TRADEMARK – REGISTRY – INJUNCTION – BORDER MEASURE

Sumario: I. Introducción. II. Decisiones en materia de derecho de autor: A. Gestión colectiva: 1. (In)constitucionalidad del art. 129 de la Ley 65-00 en lo que respecta a establecimientos hospitalarios. 2. Prueba de la representación de titulares – Inversión de la carga de la prueba – Particularidad del cobro de regalías en derecho de autor. 3. Competencia desleal – Falta de calidad de una sociedad de gestión colectiva para reclamar condenación por competencia desleal. 4. Configuración de las características del crédito frente al usuario. 5. Carácter de una sociedad de gestión colectiva – Tribunal competente para impugnación de sus actos – Incompetencia del juez de amparo. B. Comunicación pública no autorizada de una obra audiovisual – Compromisarios de la responsabilidad civil. C. Explotación no autorizada de una obra musical – Daños morales y patrimoniales. – Configuración. D. Transformación de una obra musical – Daño moral – Independencia de su caracterización. E. Derecho a la propia imagen: 1. Responsabilidad civil. 2. Persona con calidad para ostentar la condición de demandante. 3. Reproducción no autorizada de la imagen de una persona – Limitaciones y excepciones – Sustento – Uso honrado – Objeto. F. Obra arquitectónica: 1. Derecho moral de paternidad – Violación. 2. Derecho moral de integridad – Prueba de su violación. 3. Plagio – Determinación – No configuración. G.

Paternidad de una obra – Determinación. III. Decisiones en materia de propiedad industrial: A. Responsabilidad civil – Prueba del uso no autorizado de una marca – Ejecutoriedad del cese de su uso. B. Medidas cautelares – Concepto – Debido proceso – Caracteres – Nulidad – Forma de la contracautela. C. Medida en frontera – Obligación de la Dirección General de Aduanas – Violación de la ley. D. Disponibilidad y condiciones para el registro de una marca. E. Marca evocativa – Permisibilidad.

I. INTRODUCCIÓN

El derecho de la propiedad intelectual de origen jurisprudencial ha evolucionado en nuestro país de manera lenta pero progresiva, como lo demuestran las decisiones publicadas en esta sección desde la aparición del ANUDOP. Vistas en conjunto, su interpretación da una buena idea del desarrollo sistemático de la jurisprudencia. Su lectura con sentido de orientación puede llevar al analista a comprender los mensajes normativos emanados de este particular derecho judicial y hacer un análisis temporal y estructural de los pronunciamientos relacionados entre sí que conduzca a reconocer la existencia de patrones decisorios.

En este volumen aportamos un nuevo conjunto de «sentencias hito» del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y tribunales de primer y segundo grado con el ánimo de aportar insumos para la racionalización de la doctrina jurisprudencial en materia de propiedad intelectual, un ejercicio que sirve como regla de conducta y estándar de crítica a la actividad de jueces, litigantes y funcionarios interesados en aplicarla a casos futuros.

II. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

A. *Gestión colectiva*

1. (In)constitucionalidad del art. 129 de la Ley 65-00 en lo que respecta a establecimientos hospitalarios

La Ley 65-00 dedica su título VII –que comprende los artículos 128 a 130– en forma exclusiva a la comunicación pública de obras musicales. En este se prevé que la comunicación pública de una obra musical, con o sin letra y por cualquier medio, inclusive por transmisión alámbrica o inalámbrica, debe ser previa y expresamente autorizada por el titular del derecho o sus representantes (art. 128). Conforme el art. 129, tal comunicación se concretará dondequiera que las obras musicales se interpreten o ejecuten o se transmitan por telecomunicación, sea con la participación directa de artistas intérpretes o ejecutantes o bien a través de procesos, aparatos o sistemas mecánicos, electrónicos, sonoros o audiovisuales. A título ejemplificativo, dicho texto cita como modalidades de ejecución o comunicación pública de este tipo de obras las realizadas en teatros, cines, salas de concierto o baile, bares, clubes de cualquier naturaleza, estadios, parques, circos, restaurantes, hoteles y establecimientos comerciales, bancarios e industriales.

Pese a que el art. 129 hace referencia de manera privativa a la comunicación pública de obras musicales, fue tomado por la sociedad de gestión colectiva Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA Dominicana) como base de una demanda en cobro de pesos por concepto de regalías adeudadas por comunicación pública de obras audiovisuales en un establecimiento hospitalario. La parte demandada alegó su inconstitucionalidad planteando que era violatorio de los artículos 40.15, 74.2 y 243 de la Constitución, pero el tribunal apoderado rechazó la excepción señalando que el cobro por concepto de regalías se encuentra establecido para garantía del derecho de propiedad intelectual, derecho consagrado en el art. 52 de la Constitución y que es «racional y legítimo» y, por ende, conforme con la

Constitución; en lo que respecta al art. 243 de la Constitución, supuestamente contrariado por el art. 129 de la Ley 65-00, el tribunal señaló que «el cobro de unos cánones por la transmisión de obras audiovisuales a clínicas» no se trataba de un impuesto o tributo, sino más bien «una contraprestación por el ejercicio de un derecho privado, el de autor»; el tribunal también señaló que la sociedad de gestión colectiva no es una autoridad pública y que el interés jurídicamente protegido era el de los autores y no directamente el de la comunidad en general, amén de que el artículo 129 no «establece ningún régimen legal de cobro, sino que el mismo es puramente conceptual».¹

Ahora bien, la norma declarada nula de oficio de forma parcial, por entenderse contraria al principio de razonabilidad, fue el art. 3.10 del Reglamento de Tarifas de Explotación de Repertorios Administrados de EGEDA Dominicana, homologado por resolución No. 01-2015, de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que prevé el cobro de la tarifa correspondiente por la comunicación pública de obras audiovisuales efectuada, entre otros, en establecimientos que prestan el servicio de alojamiento, tales como clínicas, sanatorios y hospitales. En su razonamiento clave, el tribunal expuso lo siguiente:

36. Así las cosas, cabe preguntarnos si ¿el uso de televisores en una sala de espera y en las habitaciones de una clínica, puede ser considerado como un acto de explotación de obras audiovisuales? Indudablemente no. Y es que, es a todas luces irracional pensar que en un establecimiento al cual se dirigen las personas cuando están enfermas o con alguna afectación de salud, pudiera adquirir mayor rentabilidad por tener un servicio de cable. Sería irrazonable exigir una tarifa a quienes no se lucran por medio de la comunicación pública, de cara al ambiente que caracteriza a clínicas y hospitales, los cuales son concurridos por personas que están en necesidad

¹ En el mismo sentido, ver Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00701, expediente No. 034-2016-ECON-00850, NCI No. 034-2016-ECON-00850, de fecha 21/6/2017. EGEDA Dominicana (demandante) c. Club Atlético Body Shop (demandado).

de garantizar y proteger su derecho a la salud. Resultando ilógico el régimen que prevé que las clínicas o centros hospitalarios tienen la obligación de pagar una tasa de transmisión de telecomunicación a las entidades de gestión colectiva sin siquiera obtener ningún beneficio de las personas que visitan esos centros, aunado a que de la lectura sistemática de la normativa aplicable, el espíritu del legislador es cobrar tarifas a establecimientos cuyo fin es la explotación, en cuya categoría, por el servicio que ofrecen, no pueden ser enmarcadas las clínicas u hospitales.²

Apoyado en ese y otros argumentos vertidos en dicha sentencia, otro tribunal, a pedido de la parte demandada, sí declaró inconstitucional el art. 129, por considerarlo violatorio del principio de razonabilidad, en el entendido de que un centro de salud no tiene por objeto, en forma primaria, la explotación de obras audiovisuales:

6. [...] la parte demandada ha solicitado que se declare no conforme con la Constitución de la República Dominicana, por la vía difusa, el artículo 129 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, y la Resolución 01-2015, de fecha 22 de enero del año 2015, emitida por la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que homologa el Reglamento de Tarifas por Explotación de Repertorios Administrados, por contravenir el Principio de Razonabilidad establecido en el artículo 40.15 de la Constitución Dominicana, proclamada el trece (13) de junio del año dos mil quince (2015); y categóricamente declararlos inconstitucionales por consentir que las sociedades de gestión efectúen cobros de cánones sobre las habitaciones de las clínicas y hospitales, como si se tratase de espacios públicos [...]

[...].

17. En cuanto al análisis del fin buscado por la norma acusada, conforme lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley número 65-00 sobre Derecho de

² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00718, expediente No. 034-2016-ECON-00767, NCI No. 034-2016-ECON-00767, de fecha 21/6/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, S.A.S. (demandado).

Autor, a nuestro criterio, el espíritu del legislador es incluir entre las modalidades de comunicación de ejecución y explotación de comunicación pública, a los teatros, cines, salas de concierto o baile, clubes de cualquier naturaleza, estadios, parques, circos, restaurantes, hoteles, establecimientos comerciales, bancarios e industriales y en fin, donde quiera que se interpreten/ejecuten obras musicales o se transmitan por telecomunicación, como garantía del derecho fundamental de la propiedad intelectual, observado en el artículo 52 de la Constitución [...].

18. Por otro lado, en lo referente a la Resolución No. 01-2015, y por vía de consecuencia al Reglamento de Tarifas homologado por esta, específicamente al artículo 3.10 de dicho reglamento, descrito anteriormente, el cual establece que se dará autorización previa a los establecimientos hoteleros u otros similares, para la comunicación pública de obras audiovisuales, así como que se procederá al cobro de una tarifa por la explotación de dichas obras; se advierte que, si bien es cierto que dicho texto reglamentario, persigue proteger al autor respecto de la autoría de su obra, estableciendo una política de cobro y autorización previa como la de la especie, no es menos cierto es, [sic] que esta disposición no es razonable, atendiendo a su finalidad, respecto de las clínicas y hospitales, toda vez que dichos establecimientos están diseñados para brindar asistencia médica a sus usuarios, no así entretenimiento a través de la transmisión de las obras audiovisuales protegidas por las normas en cuestión, por lo que no cobran a sus pacientes o a sus familiares un monto extra por las obras audiovisuales que se transmitan en la[s] habitaciones y salas de espera, de lo cual se infiere que las clínicas y hospitales no se lucran de dichas transmisiones, y por tanto es irracional pretender cobrarles por las mismas, aplicándoles las normas legales antes citadas.

19. De lo antes expuesto examinamos que, en modo alguno, las clínicas y hospitales deban ser incluidas dentro del conjunto de entidades respecto de las cuales se reconocen acreencias para ejercer sobre ellas el cobro de tarifas por la explotación de obras audiovisuales, para la protección del derecho fundamental de propiedad intelectual, pues no se evidencia que estos (clínicas y hospitales), realicen actos de explotación de obras audiovisuales.

20. Con relación a la explotación, tenemos a bien señalar que esta es el proceso y el resultado de explotar. [...] Concepto del cual podemos desprender que para que algo pueda entenderse como un acto de explotación, es preciso que genere ganancias económicas, pues el simple uso de determinada «cosa», no significa su explotación.

21. En esa misma línea, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, en su artículo 8 establece, en cuanto al derecho de comunicación pública, que sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1) ii), 11bis.1) i) y ii), 11ter.1) ii), 14.1) ii) y 14bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. Sobre este particular, en una de las declaraciones concertadas con relación a dicho artículo, quedó entendido que el simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación en el sentido del presente Tratado o del Convenio de Berna.

[...]

24. Así las cosas, cabe preguntarnos si ¿el uso de televisores en una sala de espera y en las habitaciones de una clínica, puede ser considerado como un acto de explotación de obras audiovisuales? Indudablemente no. Y es que, es a todas luces irracional pensar que en un establecimiento al cual se dirigen las personas cuando están enfermas o con alguna afectación de salud, pudiera adquirir mayor rentabilidad por tener un servicio de cable. Sería irrazonable exigir una tarifa a quienes no se lucran por medio de la comunicación pública, de cara al ambiente que caracteriza a clínicas y hospitales, los cuales son concurridos por personas que están en necesidad de garantizar y proteger su derecho a la salud. Resultando ilógico el régimen que prevé que las clínicas o centros hospitalarios tienen la obligación de pagar una tasa de transmisión de telecomunicación a las entidades de gestión colectiva sin siquiera obtener ningún beneficio de las personas que visitan esos centros, aunado a que de la lectura sistemática de la normativa

aplicable, el espíritu del legislador es cobrar tarifas a establecimientos cuyo fin es la explotación, en cuya categoría, por el servicio que ofrecen, no pueden ser enmarcadas las clínicas u hospitales.

25. En definitiva, no obstante a que reconocemos la facultad legal otorgada a la parte demandante para perseguir el cobro por concepto de tarifa por la explotación de repertorios administrados, como lo es la comunicación pública de obras audiovisuales amparada; el Tribunal entiende que dicha facultad existe respecto a determinados establecimientos comerciales, más no a todos, y por tanto no es racional que la misma sea ejercida sobre establecimientos dedicados a brindar asistencia médica y a los cuales las personas acuden por una condición de salud, no así para recrearse.

26. Por tales razones, este Tribunal tiene a bien declarar no conforme con la Constitución, el artículo 129 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor y la Resolución No. 01-2015, dictada por la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), mediante la cual homologa el Reglamento de Tarifas por Explotación de Repertorios Administrados, y por ende inaplicable para este caso en concreto, respecto de las clínicas y hospitales, por lo que las disposiciones [sic] del artículo 3.10 del referido Reglamento de Tarifas, no serán aplicables al Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), por ser contrarias al principio de razonabilidad dispuesto en los artículos 40.15 y 74.2 de la Constitución, atendiendo al test leve de razonabilidad, antes realizado [...].³

En ambas decisiones se olvidó que las únicas comunicaciones exceptuadas de autorización previa por el legislador son: a) las que se realicen con fines estrictamente educativos, sin reproducción, dentro del recinto o instalaciones de los institutos de educación, siempre que no se cobre suma alguna por el derecho de entrada; b) las que se lleven a cabo, sin reproducción, en los establecimientos de comercio,

³ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia No. 038-2017-SEN-01546, expediente No. 038-2016-ECON-00810, de fecha 6/9/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) (demandado).

con únicos fines demostrativos para la clientela de equipos receptores, reproductores o de ejecución musical o para la venta de los soportes materiales lícitos que las contienen; c) las que se realicen, sin reproducción, para no videntes y otras personas incapacitadas físicamente, si la ejecución no tiene fines de lucro; y d) las que se efectúen, sin reproducción, en el ámbito doméstico y sin ánimo de lucro (art. 44 Ley 65-00). Toda comunicación de una obra no comprendida dentro de esas circunstancias y ámbitos es pública.

Como observa Ricardo Antequera Parilli, la habitación de un establecimiento de salud no es un ámbito doméstico, independientemente del derecho a la privacidad del que disfrutaban sus pacientes; en efecto, la disposición de un aparato para los enfermos y sus acompañantes que permite la captación de emisiones de televisión se encuadra en la modalidad de comunicación pública prevista en el art. 19, numeral 6, literal f, de la ley, esto es, «la emisión, transmisión o difusión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra transmitida por radio o televisión».

Y, como consigna el autor citado, «la colocación de equipos telerreceptores en un sanatorio, público o privado, no tiene fines terapéuticos (lo que de todas maneras no encuadraría en ninguna de las limitaciones previstas en las legislaciones nacionales), sino de distracción para quienes se encuentran en la habitación y no solamente el paciente, sino también sus visitantes. Y si se trata de un establecimiento privado, resulta obvio que el precio del alojamiento es distinto del que se abona por los servicios médico-asistenciales como tales, de manera que las comodidades de que se rodea la habitación inciden en la tarifa que se cobra por su ocupación».⁴

⁴ Comentario de ANTEQUERA sobre la sentencia de fecha 15 de junio de 2010 dictada por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, *Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC): Derecho de Información Regional: Compilación de Jurisprudencia*, 2011.

2. Prueba de la representación de titulares – Inversión de la carga de la prueba – Particularidad del cobro de regalías en derecho de autor

Una sociedad de gestión colectiva, para hacer efectivas sus atribuciones de licenciar, recaudar y distribuir las regalías correspondientes a la explotación de los derechos que administra, está legitimada a ejercer esas facultades y hacerlas valer sin necesidad de acreditar, en cada acción intentada, la representación que ejerce sobre todas y cada una de las obras que conforman su repertorio y acerca de todos y cada uno de los titulares de los respectivos derechos, atendiendo a que el art. 163 de la Ley 65-00 establece en su favor una presunción *juris tantum* de legitimidad que le permite reclamar los derechos confiados a su administración y enarbolarlos en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales sin presentar más título que el decreto de autorización y sus estatutos, en el entendido, salvo prueba en contrario, de que los derechos ejercitados les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares.

Es así que sobre la base de dicho texto se han rechazado, primero, un fin de inadmisión tendente a declarar inadmisibile, por falta de calidad y poder para actuar en justicia, una demanda en cobro de pesos fundada en el reclamo de regalías por concepto de comunicación pública de obras audiovisuales, y, segundo, el depósito en original de los contratos de representación recíproca otorgados por una sociedad de gestión colectiva:

15. [...] ha quedado claro que Egeda Dominicana tiene por objeto la representación, protección y defensa de los intereses y derechos de los productores audiovisuales, así como de sus derechohabientes. Además de tener la facultad legítima, de fijar y perseguir el cobro de la tarifa establecida por concepto de uso y comunicación pública de producciones audiovisuales, que se pretende por medio de esta demanda. Así las cosas, quedando evidenciada la calidad y poder para actuar en justicia en nombre y representación de los productores audiovisuales nacionales como extranjeros, entendemos

procedente rechazar el presente pedimento en cuestión. (Vale decisión sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente decisión).

[...]

16. En la última audiencia, la parte demandada también solicitó que se ordene a la parte demandante el depósito en original de los contratos de representación otorgados, con la finalidad de depositar el original de los contratos de representación otorgados por la demandante. Respecto de lo que la parte demandante, concluyó solicitando el rechazo de tal pretensión, por improcedente, mal fundada y carente de base legal.

17. Conforme a lo estipulado en el artículo 55 de la ley 834, «si, en el curso de una instancia, una parte hace uso de un acto auténtico o bajo firma privada en el cual no ha sido parte o de un documento que está en poder de un tercero, puede pedir al juez apoderado del asunto ordenar la entrega de una copia certificada o la producción del acto del documento». En este tenor, es preciso apuntar que la presente solicitud de ordenar el depósito de los contratos de representación en cuestión, fue formulado con el objetivo de demostrar la falta de calidad y poder para actuar en justicia de la parte demandante, aspecto valorado mediante las consideraciones precedentes. Por lo que, carece de interés ordenar el depósito de dichos documentos, resultando forzoso el rechazo de dicho pedimento. (Vale decisión sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente decisión).⁵

También ha sido decidido que una demanda en cobro de pesos por concepto de regalías autorales es admisible en atención a que la carga de la prueba se invierte en perjuicio del usuario, correspondiéndole establecer la prueba en contrario en lo que respecta a la no explotación de la obra –comprometiendo su responsabilidad civil en caso de no hacerlo– y que el régimen de cobranza de derechos autorales se distancia del previsto en derecho común:

⁵ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00701, expediente No. 034-2016-ECON-00850, NCI No. 034-2016-ECON-00850, de fecha 21/6/2017. EGEDA Dominicana (demandante) c. Club Atlético Body Shop (demandado).

17. En resumen, la presente litis procura el cobro de derechos por la retransmisión de producciones audiovisuales del catálogo representado por la parte demandante como sociedad de gestión colectiva para gestionar cobros de este tipo.

18. No es punto controvertido del presente proceso la capacidad legal de la parte demandante como sociedad de gestión colectiva para gestionar cobros de este tipo.

19. Conforme a las previsiones del artículo 163 de la Ley No. 65-00, una vez autorizadas las sociedades de gestión colectiva, éstas podrán ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales, sin presentar más título que el decreto de autorización y los estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares. Por lo que, en la especie, al no depositar la entidad comercial demandada prueba alguna que denote la no autorización de las entidades que la parte demandada alega representar, su calidad legal ha de presumirse a tales fines por un mandato legal.

20. A los fines de probar sus pretensiones principales de cobro de derechos, la parte demandante ha depositado una serie de piezas que se encuentran detallada[s] en otra parte de esta decisión, siendo la[s] más pertinente[s] las que evaluaremos a continuación, de las cuales se desprende lo siguiente:

a) Que según Factura NCF A0100100101000000362, de fecha 26/08/2016, emitida por Egeda Dominicana, la compañía Trilogy Dominicana, S.A., le adeuda a la primera el monto de RD\$1,558,316.70 por concepto de licencia de retransmisión de obras audiovisuales, correspondiente a los meses de[sde] marzo de 2015 hasta mayo de 2016, y el recargo del 50 % que hace referencia el artículo 164 de la Ley sobre Derecho de Autor.

21. Se hace pertinente indicar, que la parte demandada ha alegado que la referida factura por sí sola sea un medio de prueba suficiente que demuestre la existencia de una acreencia que le sea oponible, ya que carece de alguna constancia de recibo o aceptación por parte de ella, esto conforme el artículo 109 del Código de Comercio. No obstante, para la cobranza como la que nos ocupa no es aplicable el régimen establecido en el texto legal que hace acopio la dicha parte, puesto que, al tratarse de un asunto

de autorización o licencia, la entidad reguladora o que lleve a su cargo la gestión de cobranza, expedirá constancia de la deuda y se invertirá el fardo probatorio estando en obligación a quien se le imputa la deuda por no estar debidamente autorizado presentar la prueba en contrario.

22. Lo anterior quiere decir, que una vez realizada la exigencia de pago a la parte demandada, a esta le correspondía, en virtud de la segunda parte del artículo 1315 del Código Civil dominicano, probar que no adeuda o que las retransmisiones que le endilga la parte demandante que aquella ha realizado han sido debidamente autorizadas conforme a la ley. De igual modo, al tratarse de derechos protegidos legalmente, específicamente el derecho de autor, en cuanto a obras audiovisuales, las cuales deben ser autorizadas de manera expresa por sus productores o representantes para ser reproducidas, la carga de [sic] probatoria de que las retransmisiones no se produjeron, se inclinaba para el lado de la parte demandada, ello a través de cualquier medio útil, lo cual no ha ocurrido en el presente proceso.

[...]

28. En cuanto a la condenación de daños y perjuicios, en apego a lo establecido en el artículo 177 de la legislación sobre Derecho de Autor [...] en virtud de que ha quedado como un hecho cierto la no autorización de las retransmisiones realizadas por la parte demandada de las obras audiovisuales de los autores representados por la parte demandante, este tribunal tiene a bien acoger parcialmente dicha petición [...].⁶

No obstante, en forma opuesta ha sido juzgado que la falta de prueba respecto de la representación de titulares de derechos por una sociedad de gestión colectiva lleva a establecer su falta de calidad como demandante del cobro de regalías y, por ende, a declarar inadmisibles una demanda en cobro de pesos incoada contra un usuario por la explotación de las obras que administra:

⁶ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia civil No. 038-2017-SEN-01346, expediente No. 038-2016-ECON-01078. NIC No. 038-2016-ECON-01078, de fecha 1/8/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Trilogy Dominicana, S.A. (demandada).

3. Que la parte demandada en el presente proceso, ha concluido solicitando que la demanda sea declarada inadmisibles la presente demanda por falta de calidad para actuar en justicia, toda vez: 1. No existe evidencia alguna, fuera de la simple declaración de la parte demandante de que: a) La empresa señalada como titulares tiene derechos sobre dichas obras audiovisuales; b) Dichos supuestos titulares son representados por Egeda Dominicana; c) Existe documentación depositada que muestra que dichos títulos tiene una titularidad diferente.

[...]

8. Que del análisis de la carta emitida por Oscar Berrendo director de Egeda este Tribunal ha podido verificar que fue emanada por Egeda a favor de su filial Egeda Dominicana por lo que procederá a restarle valor probatorio por aplicación del principio de que nadie puede fabricar sus propios medios de prueba.

9. Que las obras objeto de la presente demanda, tienen sus respectivos titulares a saber:

A) 800 Balas, titular Pánico Films, S.L.

B) Los ojos de Julia: titular Rodar y Rodar cine y televisión, S.R.

C) Lucía y el sexo, titular Sogecine, S.A.

D) La gran vida, titular video Mercury Films, S.A.U.

10. Que en el expediente no se encuentran los contratos de afiliación intervenidos entre los productores de las obras que hoy reclaman el pago de dinero con Egeda o Egeda Dominicana.

11. Que al no haber demostrado la parte demandante que tiene la representación para el cobro de tarifas por explotación de los repertorios administrados y que se describen en el considerando número 9, procede establecer la falta de calidad para demandar el cobro de pesos por concepto de pago por retransmisión.⁷

⁷ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 035-18-SCON-00293, expediente No. 035-16-ECON-00193, de fecha 5/3/18. EGEDA Dominicana (demandante) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL) (demandado).

3. Competencia desleal – Falta de calidad de una sociedad de gestión colectiva para reclamar condenación por competencia desleal – Eventualidad de condenación. Prueba

El art. 55 de la Ley No. 42-08 sobre Defensa de la Competencia, del 16 de enero de 2008, establece que las personas legitimadas para interponer acciones declarativas de actos de competencia desleal son aquellas participantes en el mercado y cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de que se trate. Contraponiendo esa disposición al art. 162, párrafo I, de la Ley 65-00, ha sido juzgado que una sociedad de gestión colectiva no realiza actividades económicas, por lo que no puede procurar la declaratoria de actos de competencia desleal respecto de un usuario de las obras que administra:

9 [...] la parte demandante como sociedad de gestión colectiva de autores, o de titulares de derechos afines, no se constituye en un agente económico, puesto que, no participa en actividad económica alguna, sino que su fin es representar sus apoderados para gestionar ante terceros derechos de aquellos. Por tanto, no puede circunscribirse a los aspectos de la Ley No. 42-08 y solicitar como en la especie declaratoria de competencia desleal, ya que, como alega la parte demandada, está desprovista de la calidad habilitante por no constituir una persona jurídica que participa en alguna actividad económica. En tal virtud, su acción deviene en inadmisibles por falta de calidad [...].⁸

De acuerdo con otra concepción, se ha considerado que la declaratoria de acto de competencia desleal de la explotación de obras sin licencia por un usuario y el reclamo de una indemnización por los daños

⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia civil No. 038-2017-SEN-01346, expediente No. 038-2016-ECON-01078. NIC No. 038-2016-ECON-01078, de fecha 1/8/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Trilogy Dominicana, S.A. (demandada).

y perjuicios causados por tal actuación sería factible si: a) los documentos para fundar tal pretensión se depositan en original, no en fotocopia,⁹ y b) si se demostrase la ventaja significativa obtenida por el usuario y el perjuicio generado a los consumidores. Una dificultad para su prueba sería el hecho de que el art. 177 de la Ley 65-00 «establece criterios para fijar indemnizaciones de forma individual a cada titular, no de forma colectiva, estando imposibilitado el tribunal de cuantificar dicho daño por cada titular del repertorio retransmitido sin la debida licencia, siendo por tanto carente de base legal y prueba tal pretensión».¹⁰

4. Configuración de las características del crédito frente al usuario

Una sociedad de gestión colectiva tiene un crédito líquido, cierto y exigible frente al usuario de las obras de su repertorio por su explotación no autorizada. Con respecto a dichas características ha sido juzgado lo que sigue:

- a) Su existencia surge «de la voluntad de la Ley 65-00, conforme al artículo 162», robustecida con las facturas emitidas por la sociedad de que se trate.
- b) La certeza, que es «el título que sirve de sustento para un acreedor poder perseguir el cobro de una acreencia», es determinado[a] por el citado art. 162 y las actas de inspección que levante la Oficina Nacional de Derecho de Autor en las que conste que el usuario violó las disposiciones de los artículos 52 de la Constitución y 1, 2, 58, 70, 71, 72, 162, 163, 164, 168 y 187 de la Ley 65-00.

⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil No. 367-2017-SEN-00795, expediente No. 367-2017-ECIV-00045, de fecha 19/9/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Star Cable (demandada).

¹⁰ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00701, expediente No. 034-2016-ECON-00850, NCI No. 034-2016-ECON-00850, de fecha 21/6/2017. EGEDA Dominicana (demandante) c. Club Atlético Body Shop (demandado).

- c) La liquidez, referida a la «certeza en el monto y el valor exigible al deudor», es determinada por las facturas emitidas contra el usuario, «las cuales son el equivalente a los certificados de deuda que dispone el artículo 130 párrafo de la Ley 65-00».
- d) La exigibilidad, que alude a que «la obligación se haya constituido en forma pura, sin plazo, condición ni modalidad alguna, de tal manera que el titular pueda exigir la prestación en forma inmediata y sin impedimento», se configura con la puesta en mora notificada al usuario mediante acto de alguacil, conforme al artículo 1139 del Código Civil.¹¹

5. Carácter de una sociedad de gestión colectiva – Tribunal competente para impugnación de sus actos – Incompetencia del juez de amparo

Las sociedades de gestión colectiva pueden tener distintas naturalezas jurídicas. Como reconoce Ricardo Antequera Parilli, «el primer inconveniente está en determinar si son personas jurídicas de derecho público o de derecho privado; y, el segundo, si en caso de estar enmarcadas en el derecho privado, son sociedades o asociaciones. La opción de un organismo de naturaleza privada ha sido elegida en la mayoría de los países iberoamericanos».¹²

Sin embargo, y como este mismo autor reconoce, pese a la condición preferente de personas asociativas de derecho privado, son consideradas «[...] a su vez de “interés público” [...] en razón de los intereses colectivos involucrados, dando lugar a un régimen especial de vigilancia estatal que comienza con la propia constitución de la entidad y la autorización para su funcionamiento».¹³ Sobre este punto Antequera expresa que el

¹¹ *Idem*.

¹² ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derechos de autor y derechos afines*, Madrid: AISGE/REUS, 2007, p. 265.

¹³ *Idem*, p. 272.

interés público (sea o no calificado así, de modo expreso, por la respectiva legislación) de algunas personas jurídicas de derecho privado,

[...] no es exclusivo de los derechos de propiedad intelectual, pues en muchos países son igualmente calificadas como de derecho privado, pero de interés público, a organizaciones empresariales que desarrollan actividades en la cuales quedan involucrados los intereses colectivos. La calificación de las organizaciones de gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos como entidades de «interés público» obedece, entre otros factores, a los siguientes: la efectiva aplicación de los compromisos asumidos por los países con la adhesión a los tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos de propiedad intelectual, está vinculada a una gestión colectiva eficaz, pues de nada vale el reconocimiento de derechos si su ejercicio no se traduce en una real recaudación y distribución de las remuneraciones correspondientes a sus respectivos titulares. Por esa razón, el Estado no puede permitir el funcionamiento de entidades de gestión que no sean idóneas para desempeñar sus funciones, pues en la práctica se podrían generar consecuencias negativas, no solamente para los titulares de los derechos administrados sino también para el propio país, en razón de los convenios internacionales ratificados o de las normas comunitarias vigentes en el marco de los procesos de integración. Las entidades de gestión no sólo administran los derechos patrimoniales de sus miembros, sino también los que corresponden a los asociados o representados por sociedades extranjeras con las cuales se mantienen contratos de representación de repertorios. De allí que la gestión colectiva constituya una actividad muy compleja, pues administra los derechos de miles o centenares de miles de autores, artistas y productores, así como de cientos de miles y hasta de millones de obras y demás prestaciones o producciones protegidas, para lo que necesita de complejos sistemas de recaudación y distribución, de manera que una administración indebida, dolosa o culposa, podría atentar gravemente contra los intereses de todo un colectivo de titulares de derechos, incluso en relación a la propia imagen y prestigio del país en el extranjero. Y por último, porque en la gestión colectiva está comprometida la defensa de los valores culturales que se manifiestan a

través de las obras, interpretaciones o producciones que se confían a su administración, de modo que si los autores y artistas, por una deficiente gestión, no pueden obtener las contraprestaciones que les corresponde, se desalientan y dedican a otra actividad, así como una protección ineficaz de los productores no constituye el mejor aliento para la inversión, tanto nacional como extranjera.¹⁴

En otra reflexión puntualiza lo siguiente:

«El papel del Estado en relación con la gestión colectiva no se agota en el permiso de funcionamiento porque, al igual que ocurre en muchas otras actividades civiles y mercantiles, las sociedades administradoras de derechos autorales y conexos quedan sometidas a la fiscalización estatal. La supervisión oficial tiene dos ángulos distintos pero complementarios: a. El Estado debe vigilar a las sociedades de gestión para asegurarse de la transparente y eficaz administración de los derechos confiados a ella [...]» y al mismo tiempo, «b. Debe brindársele a la gestión colectiva el apoyo necesario, a través de la fiscalización de los usuarios y la aplicación de medidas y sanciones disuasivas en casos de violación de los derechos, en razón del interés colectivo involucrado y de que la ausencia de una tutela efectiva, de hecho o de derecho, puede dar lugar a mecanismos internacionales de solución de controversias y a la aplicación de sanciones comerciales al país, siendo la gestión colectiva uno de los pilares fundamentales para asegurar la protección».¹⁵

En el caso dominicano, la Ley 65-00 sujeta la adquisición de la personería jurídica de las sociedades de gestión colectiva al designio del Poder Ejecutivo, que le otorgará el beneficio de la incorporación mediante decreto dictado al efecto, previa valoración de su documentación constitutiva por parte de la Oficina Nacional de Derecho de

¹⁴ ANTEQUERA PARILLI, R., *Estudios de derechos de autor y derechos afines*, Madrid: AISGE/REUS, 2007, pp. 272 y 273.

¹⁵ *Idem*, p. 287.

Autor, a cuya vigilancia quedarán sujetas en lo adelante. Su naturaleza, sin embargo, es un aspecto no dilucidado por el legislador.

El Tribunal Constitucional, en una llamativa que no polémica sentencia, se ha decantado por entenderlas, no *de interés público*, sino como *entes de derecho público*, al significar que tienen una «delegación de actuación por parte del Estado» para ejercer «potestades de la administración pública» de cara al ordenamiento y gestión del ejercicio del derecho de autor. Sobre esa base, el tribunal concluye que el ámbito en el cual habrán de dirimirse las acciones intentadas contra una sociedad de gestión colectiva, debido a sus actuaciones contra los usuarios de las obras y prestaciones que gestionen, será el Tribunal Superior Administrativo, deviniendo en incompetente el juez de amparo apoderado por un usuario opuesto al cobro de la tarifa fijada por la sociedad:

10.e. [...] el presente proceso se contrae a la alegada y acogida vulneración de los derechos al trabajo y libre empresa por parte de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de Música, Inc. (SGACEDOM) contra el señor Ramón Reyes, por pretender cobrar a este último un monto por concepto de uso de derechos de autor de sus afiliados.

10.f. Contrario a lo establecido por el juez a-quo, este tribunal entiende que luego de ponderada, de forma preliminar, la acción de amparo interpuesta, la misma debió haber sido declarada inadmisibile, pues, más que un conflicto sobre libertad de empresa y derecho al trabajo, la litis se contrae a la negativa del recurrido a obtemperar a un pago alegadamente correspondiente al uso de unos derechos de autor, al no reconocer la potestad de la entidad que le intima a pagar, impugnando en sentido general las actuaciones y atribuciones de dicha sociedad.

10.g. En primer lugar, y sobre esta particular, debe este tribunal señalar que la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de Música, Inc. (SGACEDOM), y toda asociación de protección de derechos de autor conformada, en virtud de las disposiciones de la Ley No. 65-00, cuenta con una delegación de actuación por parte del Estado, similar a lo que sucede, por ejemplo, con las corporaciones profesionales, la cual, en una actuación propia y ordinaria del Derecho Administrativo, confiere potestades de la

administración pública a ciertas instituciones conformadas por particulares para el ordenamiento y gestión de un determinado sector de la sociedad, encontrándose su marco de actuación y atribuciones debidamente configuradas en la indicada ley.

10.i. [...] por ser un acto emanado por una entidad revestida de atribuciones delegadas, de gestión y organización de un sector de la sociedad, propia del derecho administrativo y de un derecho fundamental como lo es el derecho de autor, la jurisdicción ante la cual correspondería la impugnación de las actuaciones de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de Música, Inc. (SGACEDOM), y toda asociación y agrupación de artistas y autores debe ser dirimido en el Tribunal Superior Administrativo, conforme a su competencia.

10.j. En consecuencia, y basado en lo precedentemente expuesto, existe una vía eficaz para impugnar los actos administrativos impugnados, y dilucidar la pretensión de supuesta violación a derechos fundamentales supuestamente violentados, dictaminado en la Sentencia No. 397-14-0223, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez.

10.l. Habiendo examinado los hechos concernientes al presente caso, y como hemos señalado anteriormente, el Tribunal Constitucional es de opinión que es a la jurisdicción administrativa ordinaria que le corresponde dirimir este conflicto, pues este caso revela elementos fácticos y de legalidad ordinaria que impiden que la jurisdicción de amparo, por su propia naturaleza sumaria, pueda conocer un asunto de esta índole.

10.n. Conforme a todo lo antes expuesto, la acción de amparo que nos ocupa es inadmisibile, en razón de que el fondo de las peticiones que hace el señor Ramón Reyes deben ser conocidas por otra jurisdicción. La improcedencia radica en que los accionantes impugnan con su acción la potestad y montos a ser cobrados por una asociación de derecho público, materia ésta que es ajena al juez de amparo y propia de la jurisdicción contenciosa administrativa en atribuciones ordinarias.¹⁶

¹⁶ Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0331/17, expediente No. TC-05-2015-0025, de fecha 20/6/17. Recurso de revisión constitucional de amparo incoado por la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, INC. (SGACEDOM)

Si el Tribunal Superior Administrativo es el competente para conocer de las impugnaciones dirigidas contra una sociedad de gestión colectiva, se ha planteado si los tribunales ordinarios podrán continuar reteniendo su competencia para conocer de las acciones que las sociedades de gestión colectiva encaminen contra los usuarios de sus repertorios. Nos atreveríamos a responder positivamente, considerando que aquel que tenga la representación convencional de derechos de autor o conexos tiene libertad de opción para apoderar a la jurisdicción civil, penal o administrativa y proceder en su defensa (art. 168 de la Ley 65-00).

A. Comunicación pública no autorizada de una obra audiovisual – Compromisarios de la responsabilidad civil

El productor de una obra audiovisual tiene reconocido como derecho exclusivo (art. 66 de la Ley 65-00) fijarla para comunicarla por cualquier medio que sirva para su difusión, por lo que, sin su consentimiento, la comunicación pública que se realice es ilícita y hace responsable a su difusor de los daños y perjuicios causados (arts. 20 y 177 de la Ley 65-00).

En el caso de una demanda por la comunicación pública de una obra audiovisual, fue decidido que la existencia de un contrato de retransmisión de señales pactado entre una concesionaria del servicio de difusión por cable y una prestadora del servicio de difusión televisiva que haga recaer en la segunda la responsabilidad por el contenido transmitido a través de sus propios sistemas y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación que regule los derechos de autor, libera a la primera de responsabilidad frente al productor de la obra audiovisual,¹⁷ en virtud de los principios de autonomía de la voluntad

contra la sentencia No. 397-14-00223, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez el 18 de julio de 2014.

¹⁷ Vale agregar que las concesionarias del servicio de difusión por cable se rigen por la regla del *must carry*, es decir, la obligación legal de retransmitir las señales de canales abiertos, fijada en el art. 11 del Reglamento del Servicio de Difusión por Cable, contenido en la

y relatividad de las convenciones, por lo que procede rechazar la demanda en su contra.

Al mismo tiempo, fue juzgado que, comprobada la comunicación pública no autorizada por parte de la prestadora del servicio de difusión televisiva y verificada la existencia de daños morales y patrimoniales en perjuicio del productor, su condena se impone, no así la de su representante legal, a menos que se pruebe que este haya actuado de manera negligente y haya adquirido, en la misma proporción que su representada, alguna obligación que comprometa su responsabilidad civil.¹⁸ Esta consideración contrasta con la previsión del art. 178 de la Ley 65-00, que prevé que el representante legal del lugar donde se realicen actos infractores a dicha norma responderá solidariamente por las violaciones a los derechos cometidas en dicho local.

B. Explotación no autorizada de una obra musical – Daños morales y patrimoniales – Configuración

La explotación de una obra protegida por derecho de autor es un derecho reconocido en forma exclusiva a su creador y, por ende, su utilización es ilícita si no existe su consentimiento, lo que hace responsable a su usuario de los daños y perjuicios morales y materiales causados por la violación del derecho moral o patrimonial involucrado (arts. 19, 20 y 177 de la Ley 65-00).

La infracción de un derecho patrimonial, salvo prueba en contrario, implica la lesión de derechos morales (art. 102 del Reglamento 362-01), como podría suceder, por ejemplo, cuando una obra es di-

resolución No. 047-02 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), por lo que no son responsables del contenido de la programación de las prestadoras del servicio de difusión televisiva que se retransmita a través de sus sistemas.

¹⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia No. 038-2016-SEN-01489, expediente No. 38-2013-01166, de fecha 28/12/16. Félix María Germán Olalla (demandante) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL), Mía T.V., S.A. y Modesto Amado Zorilla Mercedes (demandados).

fundida al público en forma no autorizada y con su título variado, en claro atentado al derecho patrimonial de comunicación pública y al derecho moral de integridad. El ejercicio de derechos morales y derechos patrimoniales por parte de un tercero en forma no consentida causa tanto daños morales como patrimoniales, sin que necesariamente exista correspondencia unívoca entre unos y otros, pues la violación de un derecho patrimonial puede generar daños morales y patrimoniales, lo mismo que la trasgresión de un derecho moral.

Justamente, en la sentencia que comentamos a continuación se condena a la parte demandante por la explotación no autorizada de derechos patrimoniales respecto de una obra musical cuyo título modificó, pero la indemnización otorgada lo fue solo por los daños morales que se entendieron causados a la autora demandante –ante la imposibilidad de cuantificar los perjuicios patrimoniales– derivados de la violación de un derecho moral.

En la decisión se aprecia un deficiente establecimiento de la responsabilidad civil en lo que se refiere al vínculo de causalidad entre las faltas cometidas y el daño moral retenido, al plantear que tal ligazón resulta, no de la violación de derechos patrimoniales sino de la atribución, por parte de la demandada, de la calidad de autora de la obra, cuando de la documentación que obra en el expediente resulta que la demandada reconoció la autoría en cabeza de la demandante pero a la vez modificó el título de la obra, aspecto este que se soslaya en el análisis y que correspondía considerar.

Es de observar igualmente que se yerra al entender que el derecho de paternidad –el confusamente afectado en el caso– no forma parte de los derechos morales del autor y que el tribunal retuvo la producción de daños morales a partir de la imprescriptibilidad e irrenunciabilidad «de protección a la propiedad intelectual», asumiendo dos características de los derechos morales, y no en consideración a la infracción reconocida –aunque no cuantificada– de los derechos de explotación, como prevé el artículo 102 del Reglamento 362-01. Al mismo tiempo, es de destacar que se ordenó liquidar por estado los daños materiales, aspecto que pudo haberse salvado si la demandante hubiese concluido

solicitando fijar una indemnización que oscilara entre veinte mil y dos millones de pesos, como alternativa para su cálculo ante la eventual imposibilidad de valorarlos.

La decisión del tribunal se sintetiza en los siguientes párrafos:

4. Que la parte demandante fundamenta sus pretensiones en el hecho de que la demandante [sic] ha reproducido, incluido, distribuido y comunicado al público sin autorización expresa una obra musical de la demandante titulada «No me olvides corazón (porque te fuiste dulce amor)», razón por la cual persigue indemnización por los daños y perjuicios causados ante la vulneración de su derecho de autor al explotar de manera ilícita su obra protegida.

[...]

8. Que establecido lo anterior, procedemos a valorar las pruebas descritas en otro apartado de la decisión y extraer las siguientes consecuencias jurídicas:

Que del certificado de registro expedido por la Oficina Nacional de Derecho de Autor en fecha 20/07/2016, se verifica que la demandante Raquel Arias ostenta la calidad de coautora de la obra musical titulada «No me olvides corazón» [...]

[...]

Que existe una canción interpretada por la hoy demandada María Díaz, titulada «Por qué te fuiste dulce amor» [...]

[...]

Que de lo anteriormente descrito, podemos concluir que en cuanto a ritmo y letras, la parte demandada ciertamente ha utilizado la obra musical propiedad de la demandante, ya que después de escuchar y comparar las grabaciones contentivas de la interpretación tanto de Raquel Arias como de María Díaz, es evidente que esta última, en primer lugar, reprodujo la canción «No me olvides corazón» de la autoría de la demandante, bajo el título «Por qué te fuiste dulce amor», pero aun siendo, en esencia, la misma canción, porque tienen las mismas letras, música y sonido; en segundo lugar, la comunicó al público, lo que se verifica de las presentaciones, anuncios y publicaciones en el internet de María Díaz, interpretando la referida

obra musical; y que además, se ha lucrado y beneficiado de la utilización de la obra musical de la demandante, sin su autorización expresa, al generar fama y obtener ingresos a partir de la interpretación de Raquel Arias, comercializando la interpretación de esta, aprovechándose de la autoría, por creación de una obra artístico-musical, de otra persona, situación que vulnera absolutamente su derecho de autor y propiedad intelectual, de cara a su autora; en este caso, Raquel Arias, toda vez que la demandada ha reproducido y comunicado al público una obra musical protegida y de la autoría de la demandante, y que a pesar de que María Díaz manifieste que la obra es de la autoría de Raquel [Arias], no quita que la ha utilizado sin su autorización, lo que realmente constituye una falta por parte de la demandada, toda vez que lo que se ve conculcado aquí no es el derecho de paternidad de la obra, sino los derechos patrimoniales y morales de la demandante, los cuales se ven afectados ante la referida falta de la demandada. Por tales razones, retenemos la falta en perjuicio de María Díaz ante la reproducción, comunicación al público y comercialización sin autorización expresa de su autora Raquel Arias.

Que en cuanto a los daños materiales [...] como única prueba de la cual podríamos extraer la valoración de los daños materiales es en el acto No. 3774, fecha 22/08/2016, instrumentado por el notario público Lic. Edwin Rafael Espinal Hernández, el cual contiene la publicación del tema musical «Por qué te fuiste dulce amor» interpretado por María Díaz en la base de datos iTunes [...] empero, no hay ninguna otra prueba en el dossier que nos permita cuantificar de manera concreta los daños materiales. No obstante a esto, ante la constancia de la existencia de las presentaciones y comercializaciones sin permiso expreso que realizó la demandada con la misma canción, lo retenemos ante tal vulneración de los derechos patrimoniales de la demandante.

Que los daños morales los retenemos en virtud de la afectación del derecho imprescriptible e irrenunciable de protección a la propiedad intelectual de la demandante Raquel Arias por parte de María Díaz.

9. [...] En tal contexto, la falta generadora de la violación al derecho de autor de una obra musical, en este caso, consiste en haber reproducido, comunicado al público y comercializado la canción «No me olvides

corazón» de la autoría de Raquel Arias, sin su autorización expresa, quedando así retenida la falta; b) en cuanto al daño, por ser un derecho fundamental lo conculcado, la retención del mismo entra dentro del daño material –en atención a la vulneración de los derechos patrimoniales de la titular– y daño moral que nos dispondremos a fijar como indemnización en otro apartado de la decisión, verbigracia lo damos por retenido; y c) que con relación a la causa-efecto entre una y otra, es evidente, que debido a que la exclusión de atribuir la calidad de autor de la obra al demandante conllevó por efecto a la conculcación de su derecho de paternidad de la obra repercutió a su vez sobre el aspecto moral del autor de la misma, reteniéndose con esto la relación causa-efecto entre la falta y el perjuicio ocasionado. Por consiguiente, retenemos la responsabilidad civil de los demandados por violación del derecho de autor en lo que respecta a su esfera moral contenidas en el artículo 17 y 177 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.

10. Que en cuanto a los daños materiales, si bien pudimos retener su existencia de las pruebas aportadas, no podemos fijar de manera cuantificativa a cuánto ascienden estos daños, por lo que remitimos su liquidación por estado.

11. Que en cuanto a los daños morales, los cuales entran en la soberana apreciación del (la) juez (a), siempre que no excluyan de su apreciación el límite de su discrecionalidad, que son los principios de razonabilidad, proporcionalidad y racionalidad, para que no constituyan estos daños más de lo que son, una reparación integral del mismo y no una fuente de enriquecimiento, en consecuencia, lo fijamos por la suma de un millón [sic, es un millón quinientos mil, EEH] de pesos dominicanos 00/100 (RD\$1,500,000.00), como monto adaptado a los principios referidos y ser justas en cuanto al daño apreciado por el tribunal.¹⁹

¹⁹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 366-2018-SSen-00005, expediente No. 366-2016-ECIV-00770, NCI No. 366-2016-ECIV-00770, de fecha 10/1/18. Raquel Arias (demandante) c. María Díaz (demandada).

C. Transformación de una obra musical – Daño moral – Independencia de su caracterización

El daño moral producido por la explotación no autorizada de una obra musical –en este caso, su transformación de un género a otro y su fijación en un fonograma– es independiente del reconocimiento que haya podido hacerse del derecho moral de paternidad de su autor en ocasión de su uso, así como de las regalías devengadas por otros autores cuyas obras fueron utilizadas con su consentimiento:

[...] en lo relativo al perjuicio moral, es deducido este elemento, por el hecho de que el autor en la parte emocional ha sido afectado, al tener que observar de forma impotente que le estén explotando comercialmente uno de sus temas que le dio a conocer ante el mercado artístico, lo que evidentemente le generó intranquilidad y sufrimiento teniendo que, no obstante los esfuerzos extrajudiciales que realizó en aras de que se le respete su derecho, apoderar la vía judicial.

[...] ciertamente en la carátula del disco producido por el intimado se hace constar el merengue «Estoy Amando», como de la autoría del intimante, lo que es no solo admitido por el intimante sino que lo considera como «un beneficio» para aquél; que, así las cosas, el daño moral indudablemente reside en el sufrimiento, la desconsideración y el irrespeto por la utilización inconsulta de la obra de su propiedad, la que fue objeto de modificación al llevarla del ritmo balada a merengue; que, siendo el daño moral un elemento subjetivo que los jueces del fondo pueden apreciar soberanamente, deduciéndolo de los hechos y circunstancias de la causa, teniendo siempre por base un sufrimiento interior una pena, etc., esta Corte estima que el aspecto relativo específicamente a ese elemento constitutivo de la responsabilidad civil se encuentra eficientemente configurado en el caso que nos ocupa.

[...] por tratarse en la especie de daños morales, cuya valoración recae sobre elementos subjetivos, que los jueces del fondo pueden apreciar soberanamente, distinto a los daños materiales que tienen que ser probados eficazmente para producir consecuencias, es indiferente, a juicio de esta Corte,

los bajos montos de los valores percibidos por conceptos de «regalías» a los otros autores de temas incluidos en el disco cuya producción ha ocasionado la presente litis, puesto que esos otros fueron consultados y dieron su aprobación, lo que no sucedió con el ahora intimante, lo que sumado al hecho no controvertido, y más bien aceptado por la parte intimada, de que el mismo produjo ganancias, al afirmar que: «la mayor parte de las ventas se realizaron en los primeros tres años a partir de su edición», lo que no deja lugar a dudas que el monto de Dos Millones de Pesos (RD\$2,000,000.00), es una suma razonable, no solo porque el uso indebido de la propiedad intelectual y el enriquecimiento ilícito fruto de esa actividad debe ser sancionados severamente a fin de servir de ejemplo en esa actividad productiva, sino también y fundamentalmente para resarcir el daño sufrido por la víctima, que en su fuero interno se siente no solo herida, sino desconsiderada.²⁰

D. Derecho a la propia imagen

1. Responsabilidad civil

La utilización de la imagen de una persona sin su consentimiento y fuera de las excepciones previstas en la Ley 65-00 constituye una falta civil, generadora de daños y perjuicios, que se enmarca dentro de los artículos 1382 y 1383 del Código Civil. La responsabilidad civil de los usuarios no autorizados se extiende, por ende, tanto a los casos de explotación voluntaria y consciente como a aquellos en los que se verifique una actitud negligente o imprudente, de no llevarse a cabo las debidas diligencias probatorias de que el uso fue debidamente licenciado.

²⁰ Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Cámara Civil y Comercial. Sentencia de fecha 29/12/2011. Citada en Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas, sentencia No. 9, de fecha 19/2/2014, B.J.1239. Bienvenido Rodríguez Durán (recurrente) c. Manuel Modesto Cabrera Salas (recurrido).

Nota: Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia rechazaron el recurso de casación interpuesto contra esta sentencia, al entender que la indemnización no fue irrazonable y que, por ende, su valoración escapaba al control de casación.

Bajo esta premisa fue revocada parcialmente la primera sentencia en materia de derecho a la propia imagen en el Distrito Judicial de Santiago²¹ por la Corte de Apelación de ese Departamento Judicial, convirtiéndose la sentencia de segundo grado en la pionera en la materia en esa demarcación jurisdiccional.

A seguidas transcribimos sus valoraciones claves sobre la cuestión:

26.- El aspecto fundamental en la cual sustenta su reclamo la señora Rosa Miledy Castillo de las Nueces, lo es la violación al derecho a la imagen propia, el cual constituye un derecho fundamental y de carácter personalísimo que reconoce la oportunidad de toda persona a recrear o captar su propia imagen, por cualquier medio artístico o tecnológico, para ser impreso, distribuido o dado a conocer, en el ámbito privado o público, de forma gratuita o remunerada, según sea de su interés, y de la cual solo podrán hacer uso los terceros con su consentimiento o en las formas habilitadas a estos fines por las leyes.

[...]

30.- Que en la especie, no se ha comprobado la existencia de ninguna modalidad de consentimiento otorgado por la recurrente a favor de ninguna de las empresas recurridas, de manera tal que estas quedaran habilitadas a hacer uso de su imagen, para ofrecerla o ponerla a disposición de sus clientes, como parte de su catálogo de productos (en el caso de Molina Composición y Eduardo Rafael Molina), o a favor de aquellas en cuyos documentos publicitarios (calendarios) puestos a disposición del público, quedó plasmada la imagen de la recurrente (caso de Pollera Súper Pérez, Paredes Optical Center y Nelson Yúnior Y.Y. Gas, S.A.).

31.- Dada la existencia de las previsiones antes copiadas [arts. 36 y 52 Ley 65-00, EEH], queda salvaguardado el derecho de toda persona al disfrute

²¹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 2014-00708, expediente No. 366-10-02320, de fecha 14/7/2014. Rosa Miledy Castillo de las Nueces (demandante) c. Molina Composición, Eduardo Rafael Molina, AYN Impresiones, Pollera Súper Pérez, Paredes Optical Center, Nelson Junior, Y.Y. Gas, S.A., Rosado Distribuidora Gráfica y Beatriz Espinal (demandados).

íntegro de su imagen, definiendo como parte de su derecho a la intimidad, el mantenimiento de esta en el ámbito de la estricta privacidad o en qué condiciones puede ser utilizada en el ámbito público, sobre todo cuando con ella se persigue un fin económico, que no viene solo dado por las ganancias que genera su integración a documentos o publicaciones que en formato análogo o digital, puedan ser objeto de venta o intercambio económico, sino también cuando ello, como parte de los diversos mecanismos de publicidad o promoción es asociada o adjuntada a los nombres y demás datos particularizantes de un producto, nombre comercial, sociedad, institución o persona distinta a sí misma.

32.- No resta dudas a esta Corte, de que el uso no consentido de la imagen de una persona, fuera de los hechos de interés o desarrollados en público, y más allá de los fines didáctico, científico o culturales que reconoce la ley, los cuales no convergen en el caso que nos ocupa, constituye una falta que compromete la responsabilidad civil de la parte que haya incurrido en tal práctica, de forma independiente a que dichas partes se conozcan o no previamente entre ellas, ni que tampoco tengan una relación comercial o contractual y cae en el campo de la responsabilidad de tipo delictual, para aquellos que hayan hecho uso voluntario de esta, sobre todo con fines de lucrarse a través de su puesta a disposición en favor de terceros a cambio de un pago, o de tipo extracontractual, para aquellos que sin tomar en cuenta la necesidad de la existencia del consentimiento en el uso de una imagen, procedan con negligencia o imprudencia injustificada, a favorecerse asociando sus nombres, datos personales, logos, slogans o cualquier aspecto de su identificación societaria o marcaria, con tal imagen, con fines comerciales, publicitarios o similares, según sea el caso, aún ello no implicara por esa vía una ganancia comercial directa.

33.- Que, contrario a lo expuesto por el juez *a quo*, ninguna de estas actitudes pueden ser admitidas bajo el predicamento de que «es práctica común en el mercado publicitario, la utilización de imágenes en las cuales no se verifica su procedencia o autorización», ya que ello constituiría el otorgamiento de una «patente de corso» en dicha área profesional, que desdejaría del marco del Estado de Derecho en que nuestra sociedad debe funcionar.

34.- El uso no consentido de la imagen personal, se constituye en una falta que genera daños de índole moral a la intimidad del individuo afectado y que le impide decidir, sobre todo al tratarse de una persona con la calidad de modelo, a quien y por cual valor, autoriza el uso de la misma, lo que genera la necesidad de que se proced[a] a compensarle de forma adecuada e íntegra.

35.- En el escenario anotado, el juez *a quo* ha actuado correctamente al condenar a Molina Composición y Eduardo Rafael Molina al pago de una indemnización por uso y disposición irregular de la imagen de la recurrente, puesta en sus manos a fines distintos a los dados por estos y sobre todo al habersele generado «trastorno depresivo y de stress post traumático, presentado episodios de angustia excesiva, donde ha sido necesario hospitalizarla», tal como describe en certificado de fecha 7 de mayo del 2012, el Médico Psiquiatra Ramón Gómez Aranda; que esta Corte entiende el monto establecido, como adecuado y suficiente, por lo que se ratifica este aspecto de la sentencia.

36.- Por el contrario, en lo atinente a Pollera Súper Pérez, Paredes Optical Center y Nelson Junior Y.Y. Gas, S.A., cuyas denominaciones comerciales, indicación de domicilio, medios de comunicación, slogans y signos distintivos figuran en calendarios acompañados por la imagen de la recurrente, sin que estos hayan aportado prueba en capacidad de liberarles, al haber diligenciado o asegurado la existencia de un consentimiento escrito de la recurrente para el uso de su imagen –de lo que previa y diligentemente debían cerciorarse–, o demostrar que los elementos probatorios aportados respondan a un uso inadecuado o no autorizado por terceros de los elementos inicialmente detallados, lo cual no puede ser admitido por las solas expresiones de los demandados comparecientes (Nelson de Jesús Fernández y Eduardo Rafael Molina), quienes de por sí, resultaron contradictorios entre ellos, en cuanto al uso de los servicios de la empresa representada por el segundo, por parte de aquella representada por el primero.

37.- En las condiciones apuntadas, se debe reconocer una marcada negligencia de los señalados recurridos en detrimento de la preservación de los derechos de imagen de la recurrente, por lo que al juez *a quo* rechazar la demanda en su contra, ha incurrido en una errada interpretación de los

hechos e inadecuada aplicación del derecho, como consecuencia de lo cual la sentencia de que se trata debe ser revocada parcialmente en sus ordinales tercero (3º) y cuarto (4º), y esta Corte, por propia autoridad y actuando contra imperio, procede a acoger la demanda introductiva de instancia y condenar individualmente a Pollera Súper Pérez, Paredes Optical Center y Nelson Junior Y.Y. Gas, S.A., al pago de la suma de RD\$100,000.00, como adecuada compensación de los daños y perjuicios sufridos por la señora Rosa Miledy Castillo de Las Nueces.

38.- Que aunque el proceso es perseguido de forma conjunta contra todas las personas indicadas, su accionar y las faltas examinadas poseen un carácter individual, no resultando el pronunciamiento de solidaridad exigido de disposición legal o contractual alguna (artículo 1202 del Código Civil), por lo que esta se desecha.²²

2. Persona con calidad para ostentar la condición de demandante

La Ley 65-00 atribuye a toda persona la facultad de impedir la explotación comercial de su imagen sin su autorización expresa (art. 52), de donde se concluye que la condición de demandante de la violación al derecho a la propia imagen recae en aquel cuyos rasgos físicos hayan sido utilizados por un tercero de manera inconsulta. Este razonamiento fue el expuesto para rechazar un medio de inadmisión planteado en ocasión de un recurso de apelación:

10.- La calidad jurídica consiste en la titularidad del derecho cuyo cumplimiento o restitución se exige por parte del reclamante, lo que lo habilita para actuar en justicia a tales fines; que es un hecho apreciable mediante

²² Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 1498-2018-SSen-00091, expedientes núms. 358-2016-ECIV-00202 y 00204, de fecha 28 febrero 2018. Rosa Miledy Castillo de las Nueces (recurrente principal) c. Molina Composición, SRL, y Eduardo Rafael Molina (recurrente incidental y recurrido), АУН Impresiones, Pollera Super Pérez, Paredes Optical Center, Nelson Yuniór Y.Y. Gas, S.A., Rosado Distribuidora Gráfica y Beatriz Espinal (correcurridos).

el contenido de la demanda y del acto contentivo del recurso de apelación presentados por la señora Rosa Miledy Castillo de las Nueces, que estos se encuentran sustentados en la violación del derecho de imagen propia (no del derecho de autor, como se sugiere) por el uso no consentido de su imagen en calendarios preparados por algunos de los demandados-recurridos y distribuidos por otros de ellos, entre los cuales se incluye al impetrante en el medio examinado.

11.- Al tratarse de un derecho de carácter personalísimo, no resta dudas de que la propia señora Rosa Miledy Castillo de las Nueces se constituye en la persona dotada de la calidad necesaria para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios que entienda le genera el uso no consentido de su imagen, al constituirse en la persona directamente afectada –de confirmarse en el examen de fondo– por los hechos aludidos como generadores de la responsabilidad civil; que la comprobación de si se reúnen las condiciones necesarias para declarar comprometida la responsabilidad personal de los recurridos, sea en el campo de la responsabilidad contractual o de la extracontractual, constituye un evidente aspecto del fondo del proceso, que no se corresponde con la naturaleza previa del medio de inadmisión planteado, por lo que este debe ser desechado por improcedente y carente de fundamento jurídico, pasando a conocer el fondo del recurso.²³

3. Reproducción no autorizada de la imagen de una persona – Limitaciones y excepciones – Sustento – Uso honrado – Objeto

La explotación con carácter comercial de la imagen de una persona implica su consentimiento expreso (art. 52 de la Ley 65-00) y cualquier forma empleada para su fijación o reproducción es admitida por la ley (art. 30 Reglamento 362-01); es así que, por ejemplo, cuando los rasgos de la persona son plasmados en un dibujo, su autorización debe recabarse. Ahora bien, tal requerimiento no será necesario cuando la publicación, en los términos del art. 36 de nuestra ley autoral, «se relacione con fines

²³ *Idem.*

científicos, didácticos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público».

A propósito de un caso en el que se rechazó, en primer y segundo grado,²⁴ una demanda fundada en la reproducción no autorizada en un libro del retrato de una persona hecho a lápiz bajo el argumento de que se trató de una «cita» de su imagen plasmada a partir de un hecho desarrollado en público, la Suprema Corte de Justicia, atendiendo al sustento de las limitaciones y excepciones previstas en la ley y al propósito de los usos honrados, sentó una «regla de los tres pasos» para que la reproducción de la imagen de una persona –en este caso, fijada en una obra artística y a su vez reproducida en una obra literaria– resulte encuadrada en la limitación prevista en el art. 36 de la Ley 65-00, a saber: (a) que la difusión que se realice satisfaga fines científicos, didácticos o culturales o resulte un acontecimiento de interés público; (b) que no haya necesidad de obtener el consentimiento previo de su autor o del titular del derecho ni compensarlo económicamente por ello y (c) que la mencionada obra literaria no constituya una publicación que atente contra la explotación normal de la obra artística ni cause un perjuicio injustificado a los intereses del autor. De no probarse la coincidencia de esas condiciones, la reproducción configuraría una explotación no autorizada, un uso no honrado de la obra contentiva de la imagen:

Considerando, que la alzada mediante el fallo impugnado acogió en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto por los señores Luis Lizardo Pichardo y Luis Fernando Acosta Moreta contra la sentencia del primer grado, revocó esa decisión y avocó el conocimiento del fondo de la

²⁴ Luis Lizardo Pichardo y Luis Fernando Acosta Moreta (demandantes) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (antigua Verizon Dominicana, C. por A.) (demandada). La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por sentencia No. 47, del 31 de enero de 2006, declaró inadmisibles las demandas. La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por sentencia No. 798, del 12 de diciembre de 2006, revocó la sentencia de primer grado, avocó el conocimiento de la demanda original y la rechazó.

demanda en reparación de daños y perjuicios también incoada por dichos señores, declaró regular y válida la referida demanda en cuanto a la forma y la rechazó en lo que respecta al fondo, justificando este rechazo en la siguiente motivación: como bien lo alega la parte demandada, hoy intimada: a) la cita de las obras preexistentes siempre ha sido, en legislación como en jurisprudencia, universalmente aceptada como válida por los usos honrados, tal y como es el caso del retrato de Tavito Vásquez dentro del libro «El Merengue: Música y Baile de la República Dominicana», toda vez que se trató de una edición de carácter cultural y sin fines de lucro como acontece con la Colección Cultural Codetel; b) la mencionada cita se ha hecho conforme al concepto de «usos honrados» del Convenio de Berna de 1971 para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y en la medida justificada al fin cultural que se perseguía con la edición, tal y como lo dispone el artículo 10.1 del citado Convenio; c) la reproducción para fines culturales del retrato de Tavito Vásquez, de un hecho o acontecimiento desarrollado por él en público, como tocar el saxofón, servía para la ilustración de un artículo sobre su vida, incluido dentro de las excepciones previstas por el artículo 36 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor; que no resulta posible, en consecuencia, retener falta alguna, en la especie, a cargo de la demandada original, ahora intimada en la presente instancia;

Considerando, que los derechos intelectuales salvaguardan el resultado de una actividad creativa, de ahí que la generalidad de las legislaciones de propiedad intelectual le reconocen al creador el derecho exclusivo de explotar su obra; que, en ese orden de ideas, la Ley 65-00 del 24 de julio de 2000, sobre Derecho de Autor dispone que, los autores y los titulares de obras literarias, artísticas y de la forma literaria o artística de las obras científicas gozarán de la protección de sus obras, incluyendo todas las creaciones del espíritu, cualquiera que sea su modo o forma de expresión, divulgación, reproducción o comunicación; que si bien dichas reglamentaciones protegen el derecho exclusivo que tiene el autor de explotar su obra, autorizando o prohibiendo todo acto que implique el uso de esta, también tienen excepciones o limitaciones a ese derecho, las que tienen carácter excepcional y, por tanto, son de interpretación restrictiva y se restringen a supuestos rigurosamente determinados, a saber: que no atente contra la

explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del derecho;

Considerando, que la parte hoy recurrida esgrime en su defensa el argumento de que en la obra literaria «El Merengue: Música y Baile de la República Dominicana», la cual es una recopilación cultural de escritos, letras y música del merengue dominicano, cuya edición no fue vendida al público ni se hizo con el ánimo de sacar provecho pecuniario de ella, se insertó «de forma honrada y justa» la reproducción de un dibujo de Tavito Vásquez para ilustrar el artículo sobre este músico dominicano y que la reproducción de una obra protegida por el derecho de autor es un acto legal autorizado tanto por el Convenio de Berna para la Protección de la Obras Literarias y Artísticas de 1971 como por la Ley 65-00, bajo las llamadas limitaciones y excepciones a los derechos patrimoniales del autor; que la entidad recurrida apoya este alegato, entre otros, en el artículo 10.1 del Convenio de Berna de 1971, en el cual se acuerda que: «1) Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revista de prensa»;

Considerando, que en nuestro ordenamiento jurídico las llamadas excepciones o limitaciones a la protección de las obras figuran consagradas en la Ley 65-00, artículo 30, que establece: «Las limitaciones y excepciones al derecho de autor son de interpretación restrictiva y no podrán aplicarse en forma tal que atenten contra la explotación normal de la obra o causen un perjuicio injustificado a los intereses del titular del respectivo derecho»; que en el referido Convenio de Berna, también están previstas las limitaciones y excepciones al derecho de autor, estableciéndose en el artículo 9.2, que: «2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor...»; y en el artículo 10.2, que enuncia: «Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida

justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados»;

Considerando, que para una mejor comprensión del caso precisamos conceptualizar el término «usos honrados» concerniente a las excepciones a la protección de una obra; que instrumentos comunitarios, como la Decisión 351 de la Comunidad Andina, que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, define a los «usos honrados» como «los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor» (art. 3), en el mismo sentido figuran determinados en leyes como las de Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, República Dominicana y prácticamente en todas las legislaciones de Latinoamérica sobre la materia; que, igualmente, el Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) señala que con la expresión «usos honrados» el Convenio de Berna «determina la posibilidad de permitir la libre utilización de las obras en citas o ilustraciones con fines de docencia», pero que, «no deben interferir con la explotación normal de la obra ni deben causar un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor»; que es oportuno señalar que los llamados «usos honrados» no deben considerarse como un límite en sí mismos al derecho de explotación, ya que su propósito fundamental es determinar las estrictas condiciones bajo las cuales se pueden establecer limitaciones al derecho exclusivo de utilizar o autorizar el uso de las obras protegidas por el derecho de autor;

Considerando, que lo antes expresado pone de manifiesto que las excepciones a la protección que ofrece la ley de la materia están sujetas a los fundamentos y principios del derecho de autor, que determinan la posibilidad de permitir la libre utilización de las obras protegidas bajo condiciones específicas y estrictas;

Considerando, que, tal como consta en la motivación transcritas más arriba, la corte *a qua* sustentó su decisión en las disposiciones del citado artículo 10.1 del Convenio de Berna y en el artículo 36 de la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor, el cual rige del siguiente modo: «La publicación

del retrato es libre cuando se relacione con fines científicos, didácticos o culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público»;

Considerando, que la obra consistente en la figura a lápiz tipo sketch del maestro Tavito Vásquez tocando el saxofón fue hecha por Luis Casado, por encargo de los hoy recurrentes, la cual por presentar visos de creatividad y originalidad está protegida por la ley de derecho de autor; que es un hecho no controvertido que dicha creación artística fue incluida en el libro «El Merengue: Música y Baile de la República Dominicana», publicado dentro de la denominada «Colección Cultural CODETEL», sin la debida autorización de su autor ni de los titulares de los derechos;

Considerando, que si bien es cierto que por disposición expresa de la ley es lícita la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos o culturales o con hechos o acontecimientos de interés público, también es verdad que esta jurisdicción ha podido constatar que el uso hecho por la compañía demandada original de la obra plástica de la imagen del maestro Tavito Vásquez, editándola en formato de libro, contraviene las disposiciones del artículo 36 de la referida Ley 65-00, en razón de que, aunque afirma que la publicación del libro «El Merengue: Música y Baile de la República Dominicana», tuvo una naturaleza cultural no comercial, no ha podido establecer que dicha publicación fuese un acontecimiento de interés público o que estuviera destinada al público en general, pues solo se distribuyó a un sector selecto de la clientela de la entidad hoy recurrida, tampoco demostró que el propósito de ese libro fuera, como prevé la ley, llenar ciertas necesidades sociales como la educación, la ciencia y la cultura, por tanto, es evidente que dicha obra literaria se ha convertido más bien en un vehículo de promoción para la imagen y el nombre comercial de la entidad demandada, por lo que la inserción de la obra pictórica de que se trata en el mencionado libro constituye una reproducción no autorizada de esta, tal como lo manifiestan los titulares de los derechos en el ejercicio de las prerrogativas que les asisten como tales y bajo la protección del sistema tutelar que ampara los derechos inherentes a su condición;

Considerando, que, en la especie, la Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (antigua Verizon), tampoco ha hecho la prueba de que para

usar dicha obra no tenía que obtener el consentimiento del autor o titular del derecho ni de pagar remuneración alguna porque su utilización habría sido conforme a las circunstancias especiales establecidas por el principio de los «usos honrados», en otras palabras, que la usó al amparo de las limitaciones o excepciones contempladas por la ley al derecho exclusivo del autor o titular de explotar su obra, toda vez que no ha demostrado que la utilización libre y sin contraprestación de la referida creación artística, se efectuó en una publicación que no atenta contra la explotación normal de la obra ni causa un perjuicio injustificado a los intereses del autor, requisitos que conforman lo que se conoce en el ámbito de la propiedad intelectual como «regla de los tres pasos»;

Considerando, que, en tales condiciones, tal como alegan los recurrentes, en la sentencia impugnada se incurrió en las violaciones denunciadas en el medio examinado, y por ello debe ser casada sin que sea necesario ponderar los otros medios del recurso.²⁵

E. Obra arquitectónica

1. Derecho moral de paternidad – Violación

Todo autor tiene un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable para reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualesquiera de los actos relativos al uso de su derecho (art. 17, numeral 1, Ley 65-00). En ese sentido, el autor determinará que la obra lleve las indicaciones correspondientes (art. 11, Reglamento 362-01).

A partir de esa facultad, el autor se hace reconocer en su obra, por lo que, consecuentemente, su correcta atribución debe ser respetada,

²⁵ Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 2090, expediente No. 2007-1739, de fecha 30/11/2017, B.J. sin número. Luis Lizardo Pichardo y Luis Fernando Acosta Moreta (demandantes) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (antigua Verizon Dominicana, C. por A.) (demandada).

pues de otro modo, tanto la omisión de su nombre como el cambio de su nombre por el de un tercero configurarían una violación a esa prerrogativa. La atribución de la autoría de la obra a un tercero que la haya transformado conllevaría igualmente el desconocimiento de este derecho, como juzgó un tribunal santiaguero:

4. Que la parte demandante fundamenta sus pretensiones en el hecho de que la parte demandada ha conculcado el derecho de paternidad que le corresponde sobre la obra arquitectónica «Restaurant Alta Vista», la cual es de su autoría y que goza de la protección del derecho de autor, toda vez que en sus redes sociales Restaurant Alta Vista, S.R.L. y letrero ubicado a la entrada del restaurante, ha difundido que el Ramón Livino Brito Martínez [sic] es el autor de la referida obra, razón por la cual persigue indemnización por los daños y perjuicios causados ante la vulneración de su derecho de autor al no atribuirle la paternidad de la obra arquitectónica de su autoría.

5. Que la parte demandada alega como fundamento del rechazo de la demanda por improcedente, mal fundada y carente de base legal, ya que en primer término el demandante incumplió con sus obligaciones pactadas puesto que el diseño originario que este diseño con relación al objetivo del restaurante fue disfuncional, y que, por ello contrató los servicios del arquitecto Ramón Livino Brito Martínez, para que realizara modificaciones internas a través del nuevo arquitecto para la obra diseñada fuere funcional; que ellos tenían el derecho de modificar la obra por ser los propietarios, sin autorización de quien inicialmente la diseñó porque se le pagó por ese proyecto al demandante; que el diseño realizado por el demandante no podía aplicarse al territorio donde está construido el restaurante por omisión de espacios para la funcionalidad del mismo, por ende, no pudo ser ejecutado el diseño originario sino el modificado; que si bien Kevin [sic, Kelvin Alberto Inoa Abréu] realizó el diseño principal, este distó del inicial para hacerle funcional de cara al objeto del diseño y este fue modificado en torno a las necesidades.

[...]

11. Que del acto notarial No. 7 de fecha 23/05/2014, se extrae que el letrero ubicado en la parte lateral izquierda de la entrada del Restaurant Alta

Vista textualmente establece que: «el arquitecto del Restaurant Alta Vista es el Arq. Livino [sic] Brito y sus colaboradores: Arq. Alejandro Gómez, Oniver Raúl Brito y Alexander Brito»; asimismo, del acto No. 8 de fecha 27/05/2014 conjuntamente con las fotografías anexas a este, se captura el post en la red social de Instagram del Restaurant Alta Vista y sus respectivos comentarios, que existe un comentario acuñándole [atribuyéndole] la obra a Libinio Brito; y que, estas pruebas, valoradas de manera conjunta hacen la prueba de que la creación de la obra arquitectónica «Restaurant Alta Vista» se reputa como realizada por Libinio Brito, tanto por la publicidad realizada por el Restaurant Alta Vista como por las redes sociales, lo que nos conlleva a concluir que la atribución de la obra arquitectónica en cuanto a su diseño se le atribuye a este último por la publicidad irreal de la creación de la obra en cuanto a su autor dada por el dueño de Restaurant Alta Vista, puesto que en esa valla publicitaria indican que el diseño de la obra es de la autoría de Libinio Brito, y no de Kelvin Alberto Inoa Abréu, quien es el verdadero autor de la obra, no solo porque hemos verificado por la certificación precedentemente valorada emitida por ONDA en fecha 08/02/2014, sino que además los planos fueron aprobados a nombre de Kelvin [Inoa Abréu] y que la misma parte demandada admite que el autor del diseño originario es este, y que se realizaron modificaciones consistentes en adición de espacios necesarios para la funcionalidad del restaurante, más no del diseño per se, tal cual reposa en su escrito justificativo de conclusiones página 5, numeral 27. Cabe destacar que la parte demandada hace alusión a que la parte demandante reclama por motivo de la modificación de la obra anteriormente diseñada por este último, sin embargo, lo que la parte demandante realmente persigue mediante la presente acción, es la indemnización por los daños y perjuicios producidos ante la vulneración de su derecho de paternidad de la obra arquitectónica y posterior reconocimiento de su autoría.

Que siendo el derecho de paternidad un derecho fundamental, que repercute en el aspecto moral del derecho de autor, ya que este se extiende no solo en la creación misma de la obra sino que va más allá porque enviste el valor intelectual en la creación mental subjetiva y su materialización objetiva en los planos de elaboración del restaurante, en lo que respecta

a su aspecto perceptivo o visible; que es totalmente ajeno a la ejecución de la obra, pues de ser disfuncional, la estructura creada en planos por el demandante, porque en su exterior se ejecutó el mismo diseño salvo ligeras modificaciones tal cual se verifica de la confrontación entre los planos, las fotografías actuales de la obra y la comparecencia de las partes, que en síntesis refieren a que la obra se ejecutó en su exterior tal cual estuvo diseñada y que las modificaciones fueron internas y no repercutieron sobre la forma en cómo iba a ser vista al público la arquitectura de la estructura del restaurante. Encajando esto en una franca violación a lo que es el derecho de paternidad de una obra arquitectónica, ya que este aspecto fundamental, moral, contiene las características propias de este tipo de derecho, especialmente las que nos amerita atención en este momento, es la inalienabilidad de ese derecho, que conlleva al aspecto de la no enajenación del valor intelectual en la creación misma de la obra que tuvo su autor, y que en la especie, resultó totalmente conculcado desde el punto de vista de que la creación de la obra es independiente a la materialización de la obra, pues la creación de la obra debió de acuñarse [atribuirse] siempre a su autor originario, que es para el caso, el demandante. Ahora bien, si bien se vulneró esto, podríamos imputarle esa violación a la parte demandada el día de hoy ya que producto de la difusión que tuvo a través de su valla y redes sociales, llevó al ánimo de la sociedad [del] que el aspecto moral de la creación de la obra es de autoría de un arquitecto distinto a su autor original, sosteniendo esta falta dentro del régimen de responsabilidad civil cuasidelictual, ya que no se ha probado mala fe de los demandados en crear los spots publicitarios o vallas indicando que el autor de la obra arquitectónica es Libinio Brito, y no su verdadero autor, careciendo así del elemento del delito que es el dolo y con él la intención, pues la mala fe no se presume, debe ser demostrada y en el caso no fue demostrada la mala fe, por lo que se constituye en una falta negligente e imprudente de los demandados.

[...]

12. [...] la falta generadora de la violación del derecho de autor de una obra arquitectónica, consiste en no haber atribuido la paternidad de la obra a su verdadero autor, arquitecto Kelvin Alberto Inoa Abréu, ya que la modificación de la obra no conlleva la eliminación del derecho de paternidad

de la creación primigenia de la obra ejecutada, quedando así retenida la falta; b) en cuando al daño, por ser un derecho fundamental lo conculcado, la retención del mismo entra dentro del daño moral y que nos dispondremos a fijar como indemnización en otro apartado de la decisión, verbigracia lo damos por retenido; y c) que con relación a la causa-efecto entre otra y otra, es evidente, debido a que la exclusión de atribuir la calidad de autor de la obra al demandante conllevó por efecto de la conculcación de su derecho de paternidad de la obra que repercutió a su vez sobre el aspecto moral del autor de la misma, reteniéndose con esto la relación causa-efecto entre la falta y el perjuicio ocasionado. Por consiguiente, retenemos la responsabilidad civil de los demandados por violación de derecho de autor en lo que respecta a su esfera moral contenida en el artículo 17 y 177 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.²⁶

2. Derecho moral de integridad – Prueba de su violación

La reparación de los daños y perjuicios causados a un autor por la violación de su derecho moral de integridad ante la deformación, mutilación o cualquier otra forma de modificación de su creación por parte del propietario del soporte que la contiene está sujeta, como se lee en el art. 17 de la Ley 65-00, a la constatación de que tales actos «puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación profesional, o la obra pierda mérito literario, académico o científico»; esto es, solo una vez probada la afectación de la persona del autor o de la obra per se, la trasgresión a su derecho será resarcida.

En ese tenor y siguiendo el criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia en 2011,²⁷ la modificación arbitraria, no justificada, y con ella

²⁶ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil, Segunda Sala, sentencia civil No. 366-2017-SEN-0913, expediente No. 366-14-01718, de fecha 20/12/2017. Kelvin Alberto Inoa Abréu (demandante) c. Franklin Liriano Ortega y Restaurant Alta Vista, S.R.L. (demandados).

²⁷ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 153, de fecha 11/5/2011, B.J. 1206. Estado dominicano, Secretaría de Estado de Hacienda y Lotería Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).

el agravio causado a la obra misma o a la persona del autor, sea total o parcial, se erigen como los hechos a probar en caso de una demanda en daños y perjuicios por violación al derecho moral de integridad. Más recientemente, y a propósito de la modificación del diseño de una obra arquitectónica, ha sido juzgado que la prueba de tales circunstancias debe realizarse en forma concreta y no subjetiva para que una demanda de ese tipo pueda ser acogida:

12. Que sobre el fondo de la presente demanda, a fin de darle respuesta a las conclusiones de la parte recurrente, el cual pretende con dicha demanda que se condene a la parte demandada al pago de una indemnización como reparación por los supuestos daños y perjuicios morales ocasionados como consecuencia de la modificación de su obra arquitectónica «Restaurant Alta Vista, S.R.L.» y/o señor Franklin Liriano Ortega; porque según él se ha violado el derecho moral de integridad, no fue sometido a la aprobación de la oficina de planeamiento urbano del municipio de La Vega, hubo una deformación de su volumetría, hay una incoherente [sic] tratamiento de revestimiento de los exteriores; sin embargo con las documentaciones aportadas por el demandante en apoyo a sus pretensiones éste no probó hasta que punto dichas afirmaciones les causaron perjuicio o daño, la cual no debe ser subjetivo [sic], sino, probado de forma concreta, por tanto, procede rechazar la presente demanda, tal como se hará constar en el dispositivo de la presente demanda.²⁸

3. Plagio – Determinación – No configuración

La protección de ideas no es compatible con la regulación del derecho de autor. Lo que es susceptible de protección al amparo de la Ley No.65-00 es la obra, pero no las ideas relativas a elementos comunes e

²⁸ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil No. 367-2017-SEN-00527, expediente No. 367-14-01505, de fecha 28/6/2017. Kelvin Alberto Inoa Abréu (demandante) c. Franklin Liriano Ortega y Restaurant Alta Vista, S.R.L. (demandados).

inevitables en ocasión de su concepción. En ese sentido, en el caso de una obra arquitectónica, el derecho de autor concede protección a la forma en la cual una idea es expresada por un arquitecto conforme su particular concepción en un diseño determinado, pero no a las ideas de las que ha partido para ello y mucho menos a los procedimientos y métodos de operación que han servido para plasmar su creación.

Consecuentemente, si entre las formas de expresión de dos obras arquitectónicas no existe una similitud que permita plantear que una primera fue utilizada para producir una segunda y, máxime, si ambas partiesen para su concepción de elementos que les son comunes a toda obra arquitectónica, no apropiables por ninguna de ellas, constitutivos de ideas que son parte elemental y fundamental de todo proceso de concepción de una creación arquitectónica, respecto de las cuales no es posible monopolio particular alguno, y manifiestas en una forma particularizada que denote altura creativa y un esfuerzo personalizado de adaptación y concreción de las mismas y no una forma usual carente de individualidad, no puede hablarse de un plagio o, más precisamente, usando los términos de la ley, de una difusión como propia, por cualquier medio, de manera parcial o total, con alteraciones o supresiones, de la obra de otro, atribuyéndose el plaguario la autoría o titularidad ajena. Y es que el plagio versa sobre la forma original de la obra preexistente y no respecto de la utilización de las mismas ideas.

Siguiendo los anteriores razonamientos, una demanda por presunto plagio de obra arquitectónica fue rechazada por no probarse la identidad de los elementos originales de las obras confrontadas. Como en otros casos reseñados en anteriores anuarios, en este proceso un peritaje fue esencial para precisar en forma concluyente que las obras confrontadas se mostraban de modo diverso, tanto en lo que se refiere a sus esquemas proyectuales y formales (cuerpos, volúmenes, emplazamiento, localización, dimensiones, programa de áreas, distribución interior, proporción, escala, uso de formas, tamaño, alturas, módulos estructurales, circulaciones, accesos, composición y aditamentos):

18.- Que las pretensiones del demandante original, arquitecto Jesús Osiris García Pérez, se contrae[n] a que se le reconozca como el propietario y autor del diseño arquitectónico del Ayuntamiento de Santo Domingo Este y se condene de manera solidaria a la compañía Vidsa y al señor Víctor Durán Núñez, al pago de la suma de RD\$11,500,000.00 a su favor por los daños y perjuicios materiales que le fueron causados producto de la violación a su derecho de autor, y a la suma de RD\$20,000,000.00 por concepto de los daños morales que le fueron causados; además que la sentencia le sea común y solidaria al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, por haber permitido, una vez advertido de las violaciones del derecho de autor, que la misma se ejecutaran [sic] sin su consentimiento.

[...]

19.- Que el señor Jesús Osiris García Pérez sostiene que el proyecto de diseño arquitectónico correspondiente a la construcción del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, es de su propiedad, y que al ser presentado a dicho ayuntamiento por el señor Víctor Manuel Durán Núñez, a través de la entidad Víctor Durán & Asociados, S.A. (Vidsa), como suyo, ha sido víctima de plagio por estos últimos quienes han copiado su proyecto de tesis de grado que data de junio del 2002, quien además registró los derechos sobre dicho proyecto el 17 de septiembre del 2002, por ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor.

[...]

26.- Que para que exista plagio de una obra arquitectónica es necesario que se haga tanto sobre el plano como sobre la obra, cuando se usa algún elemento de estos, ya construidos, en una obra ajena, de modo tal que exista una reconocible identidad entre ambas formas del quehacer arquitectónico. Un proyecto de arquitectura es una creación que responde al esfuerzo del intelecto.

[...]

29.- Que de los documentos antes descritos, los alegatos de las partes y las conclusiones de los peritos designados para la realización del experticio y muy especialmente de los gráficos Nos. 16 y 17 y 20 y 21, del informe realizado por los arquitectos Miguel Ángel Hernández Mirabal, Mercedes Miguelina Dietsch Ramírez y Américo Fernández Rodríguez, en el que se

visualiza claramente del [el] estudio comparativo de las plantas arquitectónicas y perspectivas del proyecto elaborado por el señor Jesús Osiris García Pérez en junio del 2007 [sic] y el proyecto realizado por la entidad Víctor Durán & Asociados, S.A., existe una marcada diferencia al momento de comparar el plano conjunto y las perspectivas de ambos proyectos, que son los aspectos que realmente definen el proyecto, sobre todos [sic] ante el hecho de que los peritos técnicos determinaron la no existencia de plagio, en razón de que las formas figurativas coincidentes, fueron valoradas como elementales, de uso común y no atribuible a la calidad de propiedad individual, en tal virtud esta Sala de Corte ha podido retener que ambos proyectos se diferencian de tal forma que no es posible confusión, sobre todo porque para ciertos diseños arquitectónicos se requiere de una estructura base que no se le puede otorgar la creación intelectual del mismo por ser de dominio público, como por ejemplo se advierte de las fotos depositadas de los diseños de Trump Tower en Panamá y Hotel Burj-Al-Arab en Dubai, y siendo así, no ha sido probado que el diseño presentado por la entidad Vidsa, haya sido tomado o plagiado del proyecto integro del señor Jesús Osiris García Pérez.

30.- Que por las consideraciones antes indicadas, procede acoger el recurso de apelación incidental interpuesto por la entidad Víctor Durán & Asociados, S.A., y el señor Víctor Manuel Durán Núñez, revocar la sentencia recurrida y en consecuencia rechazar el recurso de apelación principal de la demanda en reivindicación de derechos de autor y reparación de daños y perjuicios, tal y como se hará constar en el dispositivo de esta sentencia.²⁹

F. Paternidad de una obra – Determinación

La autoría de una obra puede establecerse a partir de un certificado de registro expedido por la Oficina Nacional de Derecho de Autor,

²⁹ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 026-03-2017-SEN-00656, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 30/10/2017. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrentes incidentales).

máxime si contra el mismo no ha prosperado un recurso de impugnación, así como de un acto de comprobación que establezca su creación, cuyo valor se ve reforzado si no existe ninguna prueba que desvirtúe su contenido:

20.- Que el derecho de autor nace, a partir de la creación de la obra, según lo dispone el art. 3 de la Ley 65-00; e[n] ese sentido se puede constatar que: a) En fecha 29 de Junio del año 2009 fue registrado con el No. 0002970, en el libro 8, producción titulada campaña de lanzamiento Loto-real, cuyo autor o productor, es HEDEL JOSE PANTALEON CORDERO; conforme a certificación expedida por la Oficina Nacional de Derecho de Autor de fecha 7 de Julio de 2009; b) Que apoderada la Oficina de Derecho de Autor, sobre un recurso de impugnación del registro No. 0002970, interpuesto por LOTO REAL DEL CIBAO C. X A., y mediante resolución 06-09 del 13 de Noviembre del 2009, rechazó la impugnación, señalando que en esa Oficina no existe registro de la Obra Millonario de Verdad, sino que el mismo figura como parte del contenido de la Obra «Proyecto de campaña publicitaria para el lanzamiento de Loto Real», cuyo autor es HEDEL JOSE PANTALEON CORDERO; c) Que de acuerdo al acto de comprobación instrumentado por el Notario Público, FAUSTO MIGUEL PEREZ MELO, de fecha 7 de julio de 2009, la campaña publicitaria «LOTO REAL», que incluye el slogan «MILLONARIO DE VERDAD», fue creada en archivo digital el 24 de mayo del año 2007.

21.- Que si bien es cierto, que el acto de comprobación aludido anteriormente no hace fe hasta inscripción en falsedad, por no tratarse de una comprobación legal, no menos cierto es, que en el expediente no existe otro medio de prueba eficiente que demuestre lo contrario, a fin de justificar la paternidad del lema o slogan Millonario de Verdad, y que por demás, la paternidad de una obra siempre corresponde a una persona física, conforme es establecido por el art. 5 de la ley 65-00 sobre derecho de autor.

22.- Que de igual manera, de la instrucción del proceso se puede establecer:

a) Que [en] el expediente reposa un contrato de cesión, el cual se limita a señalar que se ceden los derechos patrimoniales de JORGE MIGUEL CANAAN, sobre una campaña publicitaria.

b) Que el señor JORGE MIGUEL CANAAN, en sus declaraciones prestadas ante el juez *a quo* reconoce, que aunque creó la campaña publicitaria cuyo registro persigue, no lo fue del slogan: «Millonario de verdad», el cual asegura se lo facilitó Loto Real.

c) Por tanto, al no ser el señor JORGE MIGUEL CANAAN, creador del slogan «Millonario de verdad», no tiene la paternidad del mismo y no podía incluir la transferencia de derecho sobre este a la empresa recurrida, en su acto de cesión, quien tampoco puede admitirse como su autor, por ser solo esto admisible para personas físicas; que al integrar el lema examinado una parte de la campaña, que figura registrada por HEDEL JOSE PANTALEON CORDERO, tal como lo describe la resolución No. 0002970 de ONDA, la paternidad del slogan «Millonario de verdad», le corresponde al señor HEDEL JOSE PANTALEON CORDERO.³⁰

V. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Responsabilidad civil – Prueba del uso no autorizado de una marca – Ejecutoriedad del cese de su uso

La prueba del uso no autorizado de una marca puede hacerse por todos los medios, entre ellos fotografías y actos de comprobación instrumentados por un notario público; de no ser contestados, la parte demandada verá comprometida su responsabilidad civil.

El cese de su explotación puede ser declarado ejecutorio no obstante cualquier recurso interpuesto contra la sentencia condenatoria con exclusión de cualquier otro aspecto del dispositivo de la decisión –acompañado de una astreinte por cada día de retardo en la terminación de uso–, en atención a los artículos 127 y 128 de la Ley 834 de 1978, de los que se deriva que «la ejecutoriedad provisional de la

³⁰ Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 1498-2018-SSSEN-00154, expedientes núms. 358-2016-ECIV-00317 y 358-2016-ECIV-00364, NCI No. 358-2016-ECIV-00317 y 358-2016-ECIV-00364, de fecha 8/5/18. Hedel José Pantaleón Cordero (recurrente) c. Jorge Miguel Canaán González y Loto Real del Cibao, C. por A. (recurridos).

sentencia solo puede ser prevista para las ordenanzas de referimientos y las decisiones que prescriben medidas provisionales en el curso de la instancia, así como las que ordenan medidas conservatorias; y que el juzgador puede ordenarla en otros casos, si lo estima necesario, de conformidad con el asunto de que se trate».³¹

La decisión en la que se fijan estos conceptos condenó en forma solidaria a la sociedad comercial demandada y a su administrador, sin considerar que la responsabilidad conjunta en materia de signos distintivos alcanza a los representantes legales de personas jurídicas solo en materia penal (art. 166, párrafo I, Ley 20-00).

B. Medidas cautelares – Concepto – Debido proceso – Caracteres – Nulidad – Forma de la contracautela

Nuestros tribunales han recibido determinados presupuestos y características de las medidas cautelares apuntadas por la doctrina y la jurisprudencia de propiedad intelectual, a las que han sumado otras novedosas. En ese orden, además de su conceptualización y requisitos y al amparo de la Constitución y el DR-CAFTA, se han delineado condiciones a las que deben ceñirse su dictamen y vigencia, salvando así algunos vacíos de la ley:

3. Que en relación al cumplimiento y observancia del artículo 69 de la Constitución con relación al debido proceso, y que nuestra ley interna aun cuando no prevé el procedimiento a seguir al momento de la solicitud de una medida cautelar por violación a la Ley 20-00, pues si bien dispone en su artículo 1[68] que las demandas civiles las conocerá el tribunal de derecho común, no menos cierto es que de las medidas cautelares no regula la forma o procedimiento mediante el cual puedan solicitarse; sin embargo, en el

³¹ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 365-2017-SEN-00410, expediente No. 365-13-02177, de fecha 5/6/2017. Shell Brands International AG (demandante) c. Estación de servicios Los Jazmines, S.R.L., y Andrés Guzmán Collado (demandados).

entendido de que en los procesos civiles y comerciales concurren diferentes procedimientos y que estos pueden ser administrativos, contenciosos o gratuitos, procedimientos estos de los que la ley es muda al respecto. A pesar de esa falta legislativa o normativa interna, en nuestro caso, de ser signatarios del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), que por regular aspectos de derechos fundamentales en esa materia como el derecho de la propiedad intelectual es su ámbito de derecho fundamental, podríamos implementar el procedimiento administrativo e inaudita [altera] parte, máxime al considerar que el debido proceso consagrado en nuestra constitución nos remite al momento de jurisdiccionalmente estar apoderado a ceñirnos por un proceso en apego a las garantías constitucionales, igualdad y equidad entre las partes.

4. Es en el referido sentido, que no podemos dejar pasar por desapercibido el contenido del DR-CAFTA, título «Observancia de los Derechos de la Propiedad Intelectual», artículo 50.11, acápite 17, el cual reza: «Cada Parte deberá actuar en caso de solicitudes de medidas cautelares inaudita altera parte y ejecutar dichas medidas en forma expedita, de acuerdo con las reglas de su procedimiento judicial», es decir que aun cuando la regla es la audición de ambas partes en la generalidad de los procesos, en la especie, por el tipo de derecho que se encuentra envuelto en las infracciones del derecho a la Propiedad Intelectual y que pueden ser de fácil ocultamiento, violaciones efímeras, difícil retención o causan daños tales que de esperar una audición conllevaría una lesión, conculcación o violación al derecho que al recibir la decisión emanada perdería su objetivo y función, que no es más que la efectiva protección de este derecho. Por tanto, la urgencia y sumariada [sumariedad] que envisten estas medidas cautelares implica[n] la exclusión en principio de tener que verificar la postura de la contraparte, sobre todo en el entendido de que para garantizar sus derechos debe haber un plazo razonable y breve de sujeción a la medida, una contracautela – contramedida– para garantizar los daños del perjudicado con la misma, de no resultar infractor, una demanda sobre el fondo en un plazo de 10 días y la posibilidad de levantamiento inmediato de estas bajo las mismas formalidades de prescindir de audiencia a su contraparte; en consecuencia, el debido proceso se encuentra resguardado aun conociéndose a expensas y de forma administrativa (refiriéndose al procedimiento administrativo en

materia civil o comercial, no así al contencioso administrativo llevado en los procedimientos en contra de la administración pública) [...]

5. Ahora bien, es necesaria la definición de una medida cautelar para entender el porqué de aplicarse el procedimiento administrativo. Las medidas cautelares son aquellas que nos permiten salvaguardar una variedad de derechos que por su naturaleza necesitan ser tutelados hasta recaer decisión de fondo [...] estas al salvaguardar derechos con inminencia de violación y graves daños su procedimiento debe ser rápido, expedito y sin muchos formalismos procesales. Empero, esa falta de formalismos no conlleva a que estemos ajenos a ciertos requisitos de admisión de la medida cautelar, como el que el solicitante debe probar que existe una inminente violación a su derecho o haya una infracción como tal; pero para probar la existencia de esos dos requisitos se necesitan tres condiciones, a saber: prueba razonable de la comisión de la infracción o que posiblemente se vaya a cometer, la certeza del derecho a favor de quien la solicita, la peligrosidad de la actuación de la persona a la que se le opondrá, urgencia, apariencia de buen derecho y la contracautela.

[...]

10. Que de igual forma, la medida cautelar ordenada posee un tiempo de efectividad de 10 días contados a partir de la orden de que trata conforme al párrafo III, del referido artículo precedente [174, EEH] para entablar demanda sobre el fondo de las pretensiones sea penal o civil, ya que de no proceder la parte beneficiaria de la medida a demandar sobre el fondo del derecho conculcado se impone el inmediato levantamiento de la medida ordenada, quedando esta sin efecto, así como también sin posibilidad de una prórroga por no estar contemplada en la norma y ser contraria a la tutela efectiva que debe mediar en protección de los derechos de quien sin haber sido oído se le afecta con una medida que precisamente dispone de un plazo tan leve por entender que las condiciones mismas que circunscriben la solicitud de la medida conllevan a que todo cuanto sea necesario para reconocer y tutelar los derechos del solicitante en fondo estén disponibles, como para que en diez días resulte un tribunal apoderado para instruir sobre el particular y poderse tomar una decisión de forma definitiva.

11. Que tanto la Ley 20-00 y el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, establecen la necesidad de proteger con el instrumento de la contratutela,

definida como la garantía que posee el afectado de la medida cautelar de ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados con una medida cautelar infundada o sin fundamento tal que conlleve el rechazo del reconocimiento de los derechos del beneficiario de la medida, esto así, porque con esta se logra no solo proteger el derecho de a quien sin tener oportunidad de defenderse se le ha impuesto una medida y que por demás resulto no conculcadora o infractora de los derecho[s] del beneficiario de la medida, proteger al demandado de los abusos y evitar el uso irracional de estos procedimientos. Por consiguiente, en cumplimiento del artículo 174, literal C, imponemos la obligación del peticionario de constituir previa ejecución de las medidas ordenadas la consignación de la suma de trescientos mil pesos dominicanos (RD\$300,000.00) sea en la Dirección General de Impuestos Internos, Banco Agrícola o Banco de Reservas a los fines de crear un fondo para cubrir posibles indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a Bancas Tony y Rolando Peralta con esta medida y hasta tanto se evacúe decisión con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada sobre el fondo de la contestación o en su defecto obtener un contrato de fianza por esta cantidad a través de una compañía asegurado[ra], que además depositará en el tribunal la prueba de cumplimiento de esta decisión, so pena de nulidad por incumplimiento de las medidas ordenadas.³²

C. Medida en frontera – Obligación de la Dirección General de Aduanas – Violación de la ley

La Suprema Corte de Justicia ha juzgado que en ocasión de una medida en frontera practicada por la Dirección General de Aduanas a propósito de la violación al derecho sobre una marca, esta debe limitarse, de conformidad con el art. 174, párrafo I, numeral 4, literales a y b, de la Ley 20-00, a comunicar al titular del derecho la información referente a las partes envueltas en la importación de la mercadería ilícita y

³² Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil No. 366-2017-SADM-00098, expediente civil No. 366-2017-EADM-00038, de fecha 9/10/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (requiriente) c. Rolando Antonio Peralta Fernández y Bancas Tony (requeridos).

la cantidad de esta y al Ministerio Público la retención de la mercancía «para los fines correspondientes». La no comunicación al Ministerio Público y la entrega de una muestra de la mercancía incautada al titular de la marca –sin mediar un auxilio judicial previo– para que este determinara si se trata de mercancías falsificadas de su marca y en caso afirmativo procediera a iniciar las acciones de lugar dentro del plazo establecido por la ley, es violatoria del referido texto legal:

Considerando, que el artículo 174. 3 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por la Ley No. 424-06 sobre la Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), establece lo siguiente: «Medidas Conservatorias. Cuando las autoridades aduaneras competentes tengan suficientes motivos para considerar que mercancía importada, exportada o en tránsito, sea sospechosa de infringir un derecho de marca de fábrica, deberán actuar de oficio sin requerir solicitud formal por parte de un privado o del titular del derecho, y retener el despacho de las mercancías, sea porque aluden directamente a tales motivos o bien, porque pueden generar confusión en el público consumidor»;

Considerando, que el artículo 174. 4 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por la Ley No. 424-06 sobre la Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), establece lo siguiente: «Cuando se ha determinado que las mercancías son falsificadas, las autoridades de aduanas deberán, en un plazo no mayor de cinco (5) días: a) Comunicar al titular de derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate, para que el titular del derecho inicie las acciones correspondientes por la violación de sus derechos, establecidos en la presente ley; b) Comunicar al Ministerio Público la retención de la mercancía, por los motivos establecidos en el presente artículo, para los fines correspondientes. Las autoridades de aduanas procederán a la liberalización de las mercancías en los casos en que no se haya iniciado la demanda al fondo del asunto en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir de la comunicación de la suspensión mediante aviso»;

Considerando, que las medidas conservatorias, son el conjunto de medidas a la que la ley autoriza a recurrir para la protección de un derecho; y, en virtud de lo establecido en el artículo arriba indicado, cuando las autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para considerar que una mercancía importada, exportada o en tránsito, sea sospechosa de infringir un derecho de marca de fábrica, su facultad consiste en comunicar al titular de derecho y al Ministerio Público, sobre la retención de la mercancía para que inicien las acciones correspondientes; y, según comunicación de fecha 21 del mes de septiembre de 2011, la Dirección General de Aduanas, remite al Licdo. Pedro Troncoso, una muestra de cartón para tóner y un cartucho para impresoras (tóner) de la mercancía que fue retenida, y no comunica al Ministerio Público sobre la retención de la misma, tal y como lo establece el artículo 174. 4 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial;

Considerando, que contrario a lo sostenido por la recurrente de que la Corte a-quá brindó una sentencia manifestamente infundada al considerar que la Dirección General de Aduanas se extralimitó en sus funciones; de la ponderación de las consideraciones adoptadas por esta, se advierte que ciertamente la actuación realizada por dicha institución no se hizo conforme a las disposiciones de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificado por la Ley No. 424-06, supra indicada, ya que no aplicó el procedimiento que demanda el artículo 174 de la referida norma legal; por consiguiente, el argumento de la querellante carece de fundamento y de base legal; en tal sentido procede rechazarlo.³³

D. Disponibilidad y condiciones para el registro de una marca

La procedencia del registro de un signo distintivo como marca se verifica no solo cuando este no ha sido registrado o usado en el país sino también cuando no designa con su nombre los productos o servicios que identificará, tiene aptitud distintiva y no es confundible con

³³ Suprema Corte de Justicia, Sala Penal, Segunda Sala, sentencia No. 11, de fecha 24/11/2014, B.J.1248. Hewlett-Packard Development Company, L.P. (recurrente) c. Everprint Technologies Dominicana, S.R.L., y Rafael Hilario Alvarado.

marcas registradas previamente, cumpliendo así las condiciones negativas previstas en los artículos 73 y 74 de la Ley 20-00:

Considerando, que la función principal de las marcas, reconocida de manera generalizada por la doctrina y la jurisprudencia, es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar el producto o servicio que le satisface; por ello numerosos ordenamientos jurídicos, como en el nuestro, han establecido expresamente que no se dará la protección jurídica propia de las marcas a aquella que carezca de capacidad distintiva y disponibilidad, para que esta última condición se halle presente en la marca es necesario que la misma no haya sido objeto de registro o no esté en uso en el país donde se pretende el registro, por lo que el signo escogido debe ser considerado conforme a la ley apto para constituir una marca susceptible de registro; que la corte a-quia para llegar a la conclusión de que las marcas NOOTROPIL y NOOTROX no conducen a ningún tipo de confusión, tuvo en cuenta primordialmente factores de carácter gráfico y fonético, por lo que determinó que escribir y pronunciar esas marcas no induciría a error al público consumidor, ya que permiten reconocer cada marca y distinguir la una de la otra;

Considerando, que el signo consistente en el vocablo Nootrox satisface las condiciones requeridas de registrabilidad, pues no designa directamente la naturaleza del producto o el modo común de nombrarlo, es individualizante de la mercadería que le concierne y distinto de otras marcas registradas o en proceso de registro; que cuando una marca logra este propósito, es decir, identificar el producto de su titular consigue su finalidad.³⁴

E. Marca evocativa – Permisibilidad

El signo que reproduzca total o parcialmente o imite un signo distintivo notorio y cuyo uso sea susceptible de causar confusión estaría

³⁴ Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia No. 46, de fecha 29/01/14, B.J.1238. UCB Societé Anonyme (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) (recurrido). Marca: Nootropil c. Nootrox.

incurso en una de las limitaciones para el registro marcario previstas en el art. 74 de la Ley 20-00. Esa situación no se caracteriza cuando la marca incorpora una partícula evocativa del producto que identifica, aun cuando esa partícula forme parte de otra marca igualmente evocadora del producto que nombra:

Que esta sala entiende que al escribirlas y al pronunciarlas confrontándolas desde su conjunto, las marcas CHEETOS y CHE-TOTIS no hacen incurrir en ningún tipo de desconcierto a los terceros; que tanto el impacto visual como auditivo de las mismas son distintos, por tanto existen suficientes elementos diferenciadores entre ambas marcas, que les permite coexistir en el mercado sin crear error o confusión en el público consumidor; por lo que el registro de la marca de la CHE-TOTIS, no ha causado ningún perjuicio a los derechos adquiridos por la marca CHEETOS; que es preciso establecer de igual forma que del estudio de los documentos depositados, se evidencia que el señor Abraham Marcelo González, ha registrado en su país de origen, México el signo distintivo TOTIS, que de los panfletos, brochures, funditas, entre otros depositados, se constata que la denominación TOTIS, es utilizada en un sin número de productos que pertenecen a un mismo propietario, con el único fin de individualizarlos y que los consumidores reconozcan su marca, añadiéndole cualquier otro calificativo o nombre para que los ayude a especificar su contenido, como en este caso la partícula CHE que se refiere al queso; que la sílaba CHE es evocativa, por lo que cualquier persona ya sea física o moral tiene derecho a evocar en sus marcas propiedades o características de los productos o servicios que ofrecen, pero esto no es impedimento para que otros fabricantes evoquen en su marca las mismas propiedades o características de un producto que contenga ese contenido.³⁵

³⁵ Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia de fecha 27/3/2007. Citada en Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia No. 54, de fecha 19/2/14, B.J.1239. Pepsico, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo González Torres (recurrido). Marca: Cheetos c. Che-Totis.

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0331/17, expediente No. TC-05-2015-0025, de fecha 20/6/17. Recurso de revisión constitucional de amparo incoado por Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) contra la sentencia No. 397-14-00223, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez el 18 de julio de 2014.

Suprema Corte de Justicia

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia No. 46, de fecha 29/01/14, B.J.1238. UCB Societé Anonyme (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) (recurrido). Marca: Nootropil c. Nootrox.

Suprema Corte de Justicia, Sala Penal, Segunda Sala, sentencia No. 11, de fecha 24/11/2014, B.J.1248. Hewlett-Packard Development Company, L.P. (recurrente) c. Everprint Technologies Dominicana, S.R.L., y Rafael Hilario Alvarado.

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 2090, expediente No. 2007-1739, de fecha 30/11/2017, B.J. sin número. Luis Lizardo Pichardo y Luis Fernando Acosta Moreta (demandantes) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (antigua Verizon Dominicana, C. por A.) (demandada).

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia de fecha 29/12/2011. Citada en Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas, sentencia No. 9, de fecha 19/2/2014, B.J.1239. Bienvenido Rodríguez Durán (recurrente) c. Manuel Modesto Cabrera Salas (recurrido).

Corte de Apelación del Distrito Nacional

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia de fecha 27/3/2007. Citada en Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia No. 54, de fecha 19/2/14, B.J.1239. Pepsico, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo González Torres (recurrido). Marca: Cheetos c. Che-Totis.

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 026-03-2017-SEN-00656, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 30/10/2017. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrentes incidentales).

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 1498-2018-SEN-00091, expedientes núms. 358-2016-ECIV-00202 y 00204, de fecha 28 febrero de 2018. Rosa Miledy Castillo de las Nueces (recurrente principal) c. Molina Composición, SRL, y Eduardo Rafael Molina (recurrente incidental y recurrido), АУН Impresiones, Pollera Super Pérez, Paredes Optical Center, Nelson Yunior Y.Y. Gas, S.A., Rosado Distribuidora Gráfica y Beatriz Espinal (correcurridos).

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 1498-2018-SEN-00154, expedientes núms. 358-2016-ECIV-00317 y 358-2016-ECIV-00364, NCI No. 358-2016-ECIV-00317 y 358-2016-ECIV-00364, de fecha 8/5/18. Hedel José Pantaleón Cordero (recurrente) c. Jorge Miguel Canaán González y Loto Real del Cibao, C. por A. (recurridos).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00701, expediente No. 034-2016-ECON-00850, NCI No. 034-2016-ECON-00850, de fecha 21/6/2017. EGEDA Dominicana (demandante) c. Club Atlético Body Shop (demandado).

- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00718, expediente No. 034-2016-ECON-00767, NCI No. 034-2016-ECON-00767, de fecha 21/6/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, S.A.S. (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 035-18-SCON-00293, expediente No. 035-16-ECON-00193, de fecha 5/3/18. EGEDA Dominicana (demandante) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL) (demandado).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia No. 038-2016-SEN-01489, expediente No. 38-2013-01166, de fecha 28/12/16. Félix María Germán Olalla (demandante) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL), Mía TV., S.A. y Modesto Amado Zorilla Mercedes (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia civil No. 038-2017-SEN-01346, expediente No. 038-2016-ECON-01078. NIC No. 038-2016-ECON-01078, de fecha 1/8/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Trilogy Dominicana, S.A. (demandada).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia No. 038-2017-SEN-01546, expediente No. 038-2016-ECON-00810, de fecha 6/9/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago

- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 365-2017-SEN-00410, expediente No. 365-13-02177, de fecha 5/6/2017. Shell Brands International AG (demandante) c. Estación de servicios Los Jazmines, S.R.L., y Andrés Guzmán Collado (demandados).
- Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil No. 366-2017-SADM-00098, expediente civil No. 366-2017-EADM-00038, de fecha 9/10/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Rolando Antonio Peralta Fernández y Bancas Tony (requeridos).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil, Segunda Sala, sentencia civil No. 366-2017-SSen-0913, expediente No. 366-14-01718, de fecha 20/12/2017. Kelvin Alberto Inoa Abréu (demandante) c. Franklin Liriano Ortega y Restaurant Alta Vista, S.R.L. (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 366-2018-SSen-00005, expediente No. 366-2016-ECIV-00770, NCI No. 366-2016-ECIV-00770, de fecha 10/1/18. Raquel Arias (demandante) c. María Díaz (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil No. 367-2017-SSen-00527, expediente No. 367-14-01505, de fecha 28/6/2017. Kelvin Alberto Inoa Abréu (demandante) c. Franklin Liriano Ortega y Restaurant Alta Vista, S.R.L. (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil No. 367-2017-SSen-00795, expediente No. 367-2017-ECIV-00045, de fecha 19/9/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Star Cable (demandada).

BIBLIOGRAFÍA

ANTEQUERA PARILLI, R. (2007): *Estudios de derechos de autor y derechos afines*. Madrid: AISGE/REUS.

TEXTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIA

Legal texts and jurisprudence

TEXTOS LEGALES

Tratados internacionales

- Acuerdo de Asociación Económica –AAE (EPA en inglés) entre el Foro de Estados de los países ACP (África, Caribe y Pacífico) del Caribe (CARIFORUM) por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado el 15 de octubre del 2008 y en vigor en la República Dominicana mediante Resolución del Congreso Nacional No. 453-08, G.O. 10492 del 27 de octubre de 2008.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC)).
- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.
- Arreglo de Madrid concerniente a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos, del 14 de abril de 1891.
- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 24 de junio de 1971.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883.
- Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) del 20 de diciembre de 1996.
- Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) del 20 de diciembre de 1996.
- Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Lima, Perú, de fecha 17 de diciembre de 1993.

Leyes, decretos y reglamentos

- Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo del 2000, G.O. 10044 del 10 de mayo del 2000.
- Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor del 21 de agosto del 2000, G.O. 10056 del 24 de agosto del 2000.
- Ley 424-06 de Implementación del del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de

- América (DR-CAFTA), del 20 de noviembre del 2006, G.O. 10393 del 22 de noviembre de 2006.
- Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología del 23 de marzo de 2007, G.O. 10416 del 23 de abril de 2007.
- Ley No. 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, G.O. No. 10458, del 25 de enero de 2008.
- Ley No. 10-15 que introduce modificaciones a la Ley No. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. G.O. No. 10791 del 10 de febrero de 2015.
- Ley No. 155-17 que deroga la Ley No. 72-02 del 26 de abril de 2002, sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, con excepción de los artículos 14, 15, 16, 17 y 33, modificados por la Ley No. 196-11. G.O. No. 10886 del 7 de junio de 2017.
- Ley sobre el Derecho de Autor venezolana, Gaceta Oficial No. 4.638, extraordinario del 1 de octubre de 1993.
- Ley No. 25.380, del 30 de noviembre de 2000, sobre el Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios, de Argentina.
- Ley No. 28331 – Ley Marco de los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen, publicada el 14 de agosto de 2004, de Perú.
- Decreto No. 599-01 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00, sobre Propiedad Industrial, G.O. 10090 del 01 de junio del 2001.
- Decreto No. 180-03 que modifica el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, G.O. 10201 del 03 de marzo del 2003.
- Decreto No. 205-03 que suprime los Artículos 1, 7, 8, 9, 11 y 12 del Decreto No. 180-03, que modificó el Reglamento No. 599-01, G.O. 10206 del 06 de marzo del 2003.
- Decreto No. 326-06 que modifica los Artículos 66 y 67 del Reglamento de Aplicación de la Ley No. 20-00, contenido en el Decreto No. 599-01 del 1ro. de junio del 2001, G.O. 10383 del 08 de agosto del 2006.
- Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2018) de los Estados Unidos Mexicanos.
- Reglamento No. 33743 de 2007 de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, contenidas en la Ley de Marcas y otros signos distintivos No. 7978 del 6 de enero del 2000.
- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1043 de la Comisión, del 15 de junio de 2016, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas

Protegidas [Café de Valdesia (DOP)] C/2016/3775 [en línea], <<https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/63e48d0f-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-es>>.

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional, sentencia TC/0476/15, expediente núm. TC-02-2015-0009, de fecha 05/11/2015. Relativo al control preventivo de constitucionalidad del «Arreglo de Lisboa y a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional», suscrito el treinta y uno (31) de octubre de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), revisado en Estocolmo el catorce (14) de julio de mil novecientos sesenta y siete (1967) y modificado el veintiocho (28) de septiembre de mil novecientos setenta y nueve (1979).

Tribunal Constitucional, sentencia TC/0331/17, expediente No. TC-05-2015-0025, de fecha 20/6/17. Recurso de revisión constitucional de amparo incoado por Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música, Inc. (SGACEDOM) contra la sentencia No. 397-14-00223, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez el 18 de julio de 2014.

Suprema Corte de Justicia

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 2090, expediente No. 2007-1739, de fecha 30/11/2017, B.J. sin número. Luis Lizardo Pichardo y Luis Fernando Acosta Moreta (recurrentes) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (antigua Verizon Dominicana, C. por A.) (recurridos).

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia No. 46, de fecha 29/01/14, B.J.1238. UCB Societé Anonyme (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LAM) (recurrido).

Suprema Corte de Justicia, Sala Penal, Segunda Sala, sentencia No. 11, de fecha 24/11/2014, B.J.1248. Hewlett-Packard Development Company, L.P. (recurrente) c. Everprint Technologies Dominicana, S.R.L., y Rafael Hilario Alvarado (recurridos).

Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas, sentencia No. 9, de fecha 19/2/2014, B.J.1239. Bienvenido Rodríguez Durán (recurrente) c. Manuel Modesto Cabrera Salas (recurrido).

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia No. 150 de fecha 15/04/2015, B. J. 1253. Bayer Aktiengesellschaft (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrida).

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia No. 237 de fecha 27/05/2015, B. J. sin número. Shell International Brands AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrida).

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia No. 408 de fecha 30/07/2014, B. J. 1244. Shell International Brands AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) (recurrido).

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia de fecha 29/12/2011. Citada en Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas, sentencia No. 9, de fecha 19/2/2014, B.J.1239. Bienvenido Rodríguez Durán (recurrente) c. Manuel Modesto Cabrera Salas (recurrido).

Corte de Apelación del Distrito Nacional

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia de fecha 27/3/2007. Citada en Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia No. 54, de fecha 19/2/14, B.J.1239. Pepsico, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo González Torres (recurrido). Marca: Cheetos c. Che-Totis.

Corte de Apelación del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 026-03-2017-SEN-00656, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha 30/10/2017. Jesús Osiris García Pérez (recurrente principal) c. Víctor Durán & Asociados, S.A. (VIDSA) y Víctor Manuel Durán Núñez (recurrentes incidentales).

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 1498-2018-SSSEN-00091, expedientes núms. 358-2016-ECIV-00202 y 00204, de fecha 28 febrero de 2018. Rosa Miledy Castillo de las Nueces (recurrente principal) c. Molina Composición, SRL, y Eduardo Rafael Molina (recurrente incidental y recurrido), АУН Impresiones, Pollera Super Pérez, Paredes Optical Center, Nelson Yunior Y.Y. Gas, S.A., Rosado Distribuidora Gráfica y Beatriz Espinal (correcurridos).

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 1498-2018-SSSEN-00154, expedientes núms. 358-2016-ECIV-00317 y 358-2016-ECIV-00364, NCI No. 358-2016-ECIV-00317 y 358-2016-ECIV-00364, de fecha 8/5/18. Hedel José Pantaleón Cordero (recurrente) c. Jorge Miguel Canaán González y Loto Real del Cibao, C. por A. (recurridos).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00701, expediente No. 034-2016-ECON-00850, NCI No. 034-2016-ECON-00850, de fecha 21/6/2017. EGEDA Dominicana (demandante) c. Club Atlético Body Shop (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00718, expediente No. 034-2016-ECON-00767, NCI No. 034-2016-ECON-00767, de fecha 21/6/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, S.A.S. (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 035-18-SCON-00293, expediente No. 035-16-ECON-00193, de fecha 5/3/18. EGEDA Dominicana (demandante) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL) (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia No. 038-2016-SSSEN-01489, expediente No. 38-2013-01166, de fecha 28/12/16. Félix María Germán Olalla

(demandante) c. Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL), Mía T.V., S.A. y Modesto Amado Zorilla Mercedes (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia civil No. 038-2017-SSen-01346, expediente No. 038-2016-ECON-01078. NIC No. 038-2016-ECON-01078, de fecha 1/8/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Trilogy Dominicana, S.A. (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cámara Civil y Comercial, Quinta Sala, sentencia No. 038-2017-SSen-01546, expediente No. 038-2016-ECON-00810, de fecha 6/9/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 365-2017-SSen-00410, expediente No. 365-13-02177, de fecha 5/6/2017. Shell Brands International AG (demandante) c. Estación de servicios Los Jazmines, S.R.L., y Andrés Guzmán Collado (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil No. 366-2017-SADM-00098, expediente civil No. 366-2017-EADM-00038, de fecha 9/10/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Rolando Antonio Peralta Fernández y Bancas Tony (requeridos).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil, Segunda Sala, sentencia civil No. 366-2017-SSen-0913, expediente No. 366-14-01718, de fecha 20/12/2017. Kelvin Alberto Inoa Abréu (demandante) c. Franklin Liriano Ortega y Restaurant Alta Vista, S.R.L. (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 366-2018-SSen-00005, expediente No. 366-2016-ECIV-00770, NCI No. 366-2016-ECIV-00770, de fecha 10/1/18. Raquel Arias (demandante) c. María Díaz (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil No. 367-2017-SSen-00527, expediente No. 367-14-01505, de fecha 28/6/2017. Kelvin Alberto Inoa Abréu (demandante) c. Franklin Liriano Ortega y Restaurant Alta Vista,

S.R.L. (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cámara Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil No. 367-2017-SEN-00795, expediente No. 367-2017-ECIV-00045, de fecha 19/9/17. EGEDA Dominicana (demandante) c. Star Cable (demandada).

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), Resolución No. 001-2018, de fecha 19 de enero de 2018.

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI), Registros de denominación de origen No. 11, de fecha 4 de abril de 2011; No. 14, de fecha 2 de agosto de 2011; No. 15, de fecha 2 de enero de 2012; No. 18, de fecha 15 de enero de 2016; No. 19, de fecha 17 de marzo de 2016.

Jurisprudencia internacional

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), de fecha 3 de julio de 2012, *UsedSoft v. Oracle*, C128/11, EU:C:2012:407 [en línea], <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124564&doclang=ES>>.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera), de fecha 15 de septiembre de 2016, *Tobias Mc Fadden v. Sony Music Entertainment*, C484/14, EU:C:2016:689 [en línea], <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?dir=&docid=183363&doclang=ES&mode=req&occ=first&pageIndex=0&part=1&text=>>>.

Bibliografía general

Bibliography

- ALAMILLO, I., MALDONADO, S., RAMOS, F. y PUENTE, N. (2002): «La contratación telemática, el comercio electrónico empresa a empresa y el comercio electrónico empresa a consumidor» en ALONSO OLEA, M. (editor) (2002): *Internet: Claves legales para la empresa*, primera edición, Madrid: Editorial Civitas.
- AMAZON (2016): «Términos y Condiciones de Uso del Programa Kindle Direct Publishing (KDP)» [en línea], <<http://amzn.to/2aAWIxs>>.
- ANTEQUERA PARILLI, R. (2007): *Estudios de derechos de autor y derechos afines*. Madrid: AISGE/REUS.
- BODEGAS COMENGE (2016): «¿Qué son los consejos reguladores vínicos?», *Blog Bodegas Comenge*, 12 de octubre de 2016 [en línea], <<https://www.comenge.com/blog/cultura-viticola/consejos-reguladores-vinicos.html>>.
- CALVO BACA, E. (2003): *Código Civil Venezolano: Comentado y concordado*, Caracas: Ediciones Libra.
- CAMACHO, M. (2017): «Plataformas digitales y tendencias editoriales», charla dictada el 17 de noviembre de 2017 en la Biblioteca Eugenio Montejó, Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela.
- CARRILLO, Jesús M. y MORALES CASAS, F. (1973): *La propiedad industrial*, Bogotá: Temis.
- CERLALC (2013): *El Derecho de Autor y los contratos de los contenidos editoriales en el entorno digital* [en línea], <<http://cpl.org.pe/wp-content/uploads/2011/11/El-derecho-de-autor-y-los-contratos-de-los-contenidos-editoriales-en-el-entorno-digital-2.pdf>>.
- DE MIGUEL ASENSIO, P. (2001): *Derecho privado de Internet*, segunda edición actualizada, Madrid: Civitas.
- DELGADO PORRAS, A. (1998): *Panorámica de la protección civil y penal en materia de propiedad intelectual*. Madrid: Civitas.
- EGUARAS, M. (2013): «La autoedición no existe», 4 de marzo de 2013 [en línea], <<https://marianaeguaras.com/la-autoedicion-no-existe/>>.
- (2014): «La autopublicación a debate en el ciclo breakfast club», 8 de julio de 2014 [en línea], <<https://marianaeguaras.com/la-autopublicacion-a-debate-en-el-ciclo-breakfast-club/>> [Consulta: 11/11/2017].
- FICSOR, M. (2003): *Guía sobre los Tratados de Derecho de Autor y Derechos Conexos administrados por la OMPI*. Ginebra: OMPI.

- GAMBOA VILELA, P. (2011): «Las Denominaciones de Origen en el Perú», OMPI, [en línea], <http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=172820>.
- INTERNET WORLD STATS (2018): «World Internet Users and Population Stats 2018» [en línea], <<https://www.internetworldstats.com/stats.htm>>[Consulta: 26/07/2018].
- LACRUZ MANTECÓN, M. (s/f): *Las obligaciones del editor en el contrato de edición literaria*. Madrid: AISGE/REUS.
- LANDAÉZ OTAZO, L. A. (2009): *El comercio electrónico, nueva tecnología e Internet*, Caracas: Vadell Hermanos Editores.
- LEMLEY, M. (2006): «Terms of Use» [en línea], *Minnesota Law Review*, <http://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2011/11/Lemley_Final.pdf>.
- LIPSZYC, D. (1993): *Derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ZAVALIA.
- (2004): *Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos*. Buenos Aires: UNESCO/CERLALC/ ZAVALIA.
- (2005): «Responsabilidad de los proveedores de servicios en línea por infracciones del derecho de autor y derechos conexos en el entorno digital: análisis de la jurisprudencia internacional», en el documento preparado para el XI curso académico regional OMPI/SGAE sobre derecho de autor y derechos conexos para países de América Latina: «El derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital», Asunción. Paraguay, OMPI [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_sgae_da_asu_05/ompi_sgae_da_asu_05_7.pdf>.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI) (2017): «Índice Mundial de Innovación 2017: Suiza, Suecia, los Países Bajos, los EE.UU. y el Reino Unido encabezan el ranking mundial» [en línea], <http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0006.html>.
- (2018): «Clasificación Internacional de Niza» [en línea], <<http://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/fr/>>.
- (2017): «Partes Contratantes: Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional» [en línea], <<http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/lisbon.pdf>>.
- (s/f): «El sistema de Lisboa: protección internacional de identificadores de productos típicos de zonas geográficas específicas», [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/942/wipo_pub_942.pdf>.

- (1997): *El régimen internacional de protección de las indicaciones geográficas*, Documento OMPI/AO/LIM/97/1, Lima.
- POSADA TORRES, C. (2015): «Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en el derecho colombiano (Unfair Contractual Terms in Standard Form Contracts Under Colombian Law)», *Revista de Derecho Privado*, No. 29 [en línea], <<https://ssrn.com/abstract=2718990>>.
- RAMÍREZ, F. (2009): «Lectura en pantalla y cognición», *Biblumliteraria* [en línea], <<http://biblumliteraria.blogspot.com/2009/04/lectura-en-pantalla-y-cognicion.html>>.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) (2017): *Diccionario de la Lengua Española «innovar»* [en línea], <<http://dle.rae.es/?id=LgzBfa6>>.
- RICKETSON, S & GINSBURG, J. (2005): *International Copyright and Neighbouring Rights: The Berne Convention and Beyond*. New York: Oxford University Press, vol. I.
- RÍOS, Y. (s.f.): «El agotamiento del derecho de autor y los derechos conexos (contenido, alcance y aplicación a las transmisiones en línea)», *Centro Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA)* [en línea], <http://www.cecolda.org.co/images/columnista/El_agotamiento_del_Derecho_de_Autor_y_los_Derechos_Conexos.pdf> [Consulta: 14/11/2017].
- SHARPE, L & GUNTHER, I. (2005): *Manual de edición literaria y no literaria*. México: Fondo de Cultura Económica.
- WORLD INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (WIPO) (2017): «Geographical indications», [en línea], <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017-chapter6.pdf>.

